



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO
CURRICULUM DI DIRITTO INDUSTRIALE
CICLO XXVII

TESI DI DOTTORATO DI RICERCA

**SEGNI DISTINTIVI E PUBBLICO DOMINIO:
IL RUOLO DELL'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ
NELLA REGISTRAZIONE E NELLA TUTELA DEL
MARCHIO**
(IUS/04)

Candidato:

Jacopo Ciani Sciolla Lagrange Pusterla

Tutor:

Chiar.mo Prof. Marco Saverio Spolidoro

Coordinatore:

Chiar.ma Prof.ssa Silvia Giudici

Anno Accademico 2014/2015

a zio Berto

perchè ti avevo promesso che l'avresti vista

A conclusione di questo mio percorso dottorale desidero ringraziare il Prof. Marco Saverio Spolidoro e la Prof.ssa Silvia Giudici per la disponibilità, l'attenzione e i suggerimenti riservatimi nella stesura di questo lavoro; il Prof. Gustavo Ghidini per aver ispirato questo progetto di ricerca, per avermi coinvolto nelle attività della cattedra e nel progetto IPlens e per gli spunti di riflessione e interesse che riesce sempre a suscitare in me ad ogni confronto.

Un ringraziamento va a tutto il Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb di Monaco di Baviera per avermi ospitato un semestre e permesso di lavorare in un ambiente incredibilmente ricco e stimolante. In particolare, al Prof. Dr. Reto Hilty e alla Prof. Dr. Annette Kur per l'interesse manifestato verso questo lavoro e i proficui consigli; alla Dr. Eva Marina Bastian, al Dr. Roberto Romandini e a Sofia Filgueiras per l'insuperabile accoglienza; al Dr. Marco Bellia con cui ho condiviso ogni momento di questo soggiorno.

Ringrazio altresì la Prof. Dr. Marie-Christine Janssens, l'Em. Prof. Frank Gotzen e la Prof. Dr. Geertrui Van Overwalle per avermi ospitato due mesi presso il Centre for IT & IP Law della KU Leuven.

Non da ultimo, un profondo grazie al Prof. Ricolfi senza gli insegnamenti del quale le mie strade probabilmente sarebbero altre e all'Avv. Massimo Tavella per avermi permesso di conciliare in questi anni attività lavorativa e impegni universitari, valorizzando sempre l'approfondimento e l'aggiornamento.

Desidero infine ringraziare i miei insostituibili genitori per il costante incoraggiamento, Chiara per l'infinita pazienza e tutti gli amici che non hanno smesso di credere in me anche nei momenti più bui.

“Wealthy traders are habitually eager to enclose part of the great common of the English language and to exclude the general public of the present day and of the future from access to the enclosure”.

Joseph Crosfield & Sons' Application (1909), 26 RPC 837, 854,
Court of Appeal, Sir Herbert Cozens-Hardy

SOMMARIO

ABSTRACT	1
I. INTRODUZIONE	1
1. DIRITTO DEI MARCHI E PUBBLICO DOMINIO.....	5
1. LA NOZIONE DI PUBBLICO DOMINIO NELLA FILOSOFIA OCCIDENTALE DEI DIRITTI PROPRIETARI.	6
2. LE CAUSE DELLO SCARSO INTERESSE TEORICO PER IL PUBBLICO DOMINIO.	9
3. IL PUBBLICO DOMINIO COME INTERESSE PUBBLICO MERITEVOLE DI TUTELA.	11
4. IL RICONOSCIMENTO DOTTRINALE DEL VALORE INTRINSECO DI UN PUBBLICO DOMINIO RICCO ED ACCESSIBILE.	12
5. LE INIZIATIVE DI TUTELA DEL PUBBLICO DOMINIO A LIVELLO INTERNAZIONALE.	15
6. LA NOZIONE DI PUBBLICO DOMINIO NEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.	17
7. DIRITTO DI BREVETTO E PUBBLICO DOMINIO.	19
7.1. <i>I diversi soggetti che collaborano alla formazione di un pubblico dominio di fatto.</i>	21
7.2. <i>Il valore del pubblico dominio brevettuale.</i>	22
7.3. <i>Le alterazioni del rapporto tra diritto brevettuale e pubblico dominio: il “patenting around”.</i>	23
7.4. <i>Gli strumenti adottati al fine di salvaguardare l’interesse pubblico a mantenere la disponibilità di determinate invenzioni.</i>	27
8. DIRITTO D’AUTORE E PUBBLICO DOMINIO.	29
8.1. <i>Il pubblico dominio ontologico.</i>	30
8.1.1. Il requisito dell’originalità dell’opera come minaccia del pubblico dominio.	31
8.1.2. L’affermazione del pubblico dominio come diritto capace di limitare la portata della privativa autoriale.	33
8.2. <i>Il pubblico dominio funzionale.</i>	35
8.3. <i>Il pubblico dominio temporale.</i>	37
8.4. <i>Il pubblico dominio volontario.</i>	39
8.5. <i>I benefici di un pubblico dominio ricco e accessibile.</i>	41
8.6. <i>Gli ostacoli al libero accesso alle opere in pubblico dominio.</i>	42
8.6.1. Le misure tecnologiche di protezione.	44
8.6.2. Il cumulo di diritti su un’opera.	45
8.7. <i>Le iniziative intraprese per promuovere l’accesso al pubblico dominio.</i>	47
9. CONOSCENZE TRADIZIONALE E PUBBLICO DOMINIO.	48
10. DIRITTO DI MARCHIO E PUBBLICO DOMINIO.	50
10.1. <i>Le differenze rispetto agli altri diritti di privativa.</i>	51
10.1.1. La durata potenzialmente illimitata del diritto.	52
10.1.2. La revocabilità della caduta in pubblico dominio.	54

10.2. <i>L'interesse a mantenere un pubblico dominio ricco ed accessibile nel diritto dei marchi.</i>	57
10.2.1. Pubblico dominio e tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica: i rischi connessi alla registrazione di segni descrittivi o di uso comune e di forme funzionali.	57
10.2.2. Pubblico dominio e tutela della libertà di espressione.	62
11. LE MINACCE AL PUBBLICO DOMINIO: INDIRIZZI PROTEZIONISTICI E TENDENZE ESPANSIVE DELLA TUTELA.	65
11.1. <i>L'insufficienza del modello classico imperniato sulla tutela della sola funzione distintiva.</i>	67
11.2. <i>Fattori e cause dell'abbandono del modello classico.</i>	69
11.3. <i>Il modello statunitense: la tutela anti-dilution.</i>	70
11.4. <i>L'avvento della tutela del marchio che gode di rinomanza in Europa.</i>	72
11.5. <i>L'eliminazione dei vincoli alla circolazione del marchio.</i>	73
11.6. <i>Il nuovo modello: la tutela della funzione attrattivo-pubblicitaria.</i>	74
11.7. <i>La "deriva protezionistica" e le sue conseguenze sul pubblico dominio.</i>	76
11.7.1. Le posizioni "conservatrici".	77
11.7.2. Le posizioni "evoluzioniste".	80
11.7.3. Una tutela da applicare con cautela.	83
11.8. <i>Concorso e cumulo delle tutele.</i>	83
11.8.1. Il cumulo delle tutele tra diritto dei marchi e diritto d'autore.	87
11.8.2. Il cumulo delle tutele tra diritto di marchio e di brevetto.	98
11.8.3. Il cumulo delle tutele tra diritto di marchio e di design.	101
12. IL QUADRO D'INSIEME.	106

2. LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI E I MECCANISMI DI SALVAGUARDIA DEL PUBBLICO DOMINIO.....	109
1. GLI IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE.	110
1.1. <i>Impedimenti assoluti ad efficacia relativa e ad efficacia assoluta.</i>	113
2. LA PORTATA ESCLUDENTE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA NOZIONE DI MARCHIO REGISTRABILE.	114
2.1. <i>La nozione di segno.</i>	115
2.2. <i>La capacità distintiva.</i>	117
2.2.1. I segni non suscettibili di essere registrati come marchi.	119
2.2.2. I marchi di impresa privi di carattere distintivo.	120
2.2.3. I marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare caratteristiche del prodotto o servizio.	124
2.2.4. I marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio.	127
2.2.5. Il rapporto tra i singoli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 3 n.1 lett. b) – d) Dir.	130
2.2.6. L'acquisto della capacità distintiva.	135

2.2.7.	La perdita della capacità distintiva.	142
2.3.	<i>La riproducibilità grafica.</i>	143
2.3.1.	Il progetto di riforma e l'abbandono del requisito della rappresentazione grafica.	146
3.	LA PORTATA ESCLUDENTE DEI RESTANTI IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE.	147
3.1.	<i>I marchi di forma o tridimensionali: Il divieto di registrare forme "funzionali".</i>	148
3.2.	<i>La liceità: il divieto di registrazione di segni contrari all'ordine pubblico e decettivi.</i>	153
4.	SEGNI DI PER SÉ CAPACI DI COSTITUIRE MARCHIO D'IMPRESA.	156
5.	L'ESTENSIONE DELLA TUTELA DI MARCHIO A SEGNI NON CONVENZIONALI.	157
5.1.	<i>I marchi olfattivi.</i>	160
5.1.1.	Negli Stati Uniti.	160
5.1.2.	In Europa.	162
5.2.	<i>I marchi di colore.</i>	168
5.2.1.	Il quadro normativo internazionale, comunitario e nazionale.	169
5.2.2.	La prassi decisionale europea in punto di registrazione dei marchi di colore.	174
5.2.3.	I rischi anticoncorrenziali della registrazione di colori puri.	177
5.2.4.	La pronuncia della Corte di Giustizia: Il caso "Libertel".	178
5.2.5.	Da "Heidelberger Bauchemie" a "Kuka Roboter": due modi distinti di intendere l'imperativo di disponibilità?.	186
5.2.6.	Il recepimento dei principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria avanti alle Corti nazionali.	190
5.2.7.	I marchi di colore negli Stati Uniti.	193
5.2.8.	La portata della tutela conferita ad un marchio di colore alla luce della più recente giurisprudenza.	204
5.2.9.	Marchi di colore e pubblico dominio.	207
5.3.	<i>I marchi sonori.</i>	211
5.3.1.	La pronuncia della Corte di Giustizia: il caso "Shield Mark".	212
5.3.2.	La riproducibilità grafica tramite sonogrammi e file MP3.	216
5.3.3.	L'assenza di ogni richiamo al pubblico dominio.	218
5.4.	<i>I marchi di gusto o di sapore.</i>	220
5.5.	<i>Gli slogan pubblicitari.</i>	223
5.6.	<i>L'ultimo arrivato: il marchio "spaziale".</i>	230
5.6.1.	Gli Stati Uniti: la protezione della presentazione commerciale attraverso il <i>trade dress</i> .	231
5.6.2.	La protezione dei locali commerciali come marchi in Europa: il caso "Smart Turm".	233
5.6.3.	La pronuncia della Corte di Giustizia: Il caso "Apple Store".	235
5.7.	<i>Altri casi di marchi non convenzionali.</i>	241
6.	SEGNI IDONEI AD ESSERE REGISTRATI COME MARCHI E PUBBLICO DOMINIO.	244

6.1. <i>Il congestionamento dei registri e l'accessibilità alla tutela.</i>	247
7. L'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ COME STRUMENTO DI SALVAGUARDIA DEL PUBBLICO DOMINIO COSTITUITO DAI SEGNI NON REGISTRABILI.	252
3. LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E IL RUOLO DELL'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL GIUDIZIO DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO.....	254
1. I PROBLEMI INTERPRETATIVI LEGATI ALL'APPLICAZIONE PRATICA DEL REQUISITO DI DISTINTIVITÀ: LA TENSIONE TRA FUNZIONE "DISTINTIVA" E "PROTETTIVA" DEL MARCHIO.	255
2. <i>FREIHALTEBEDÜRFNIS</i> LEHRE: LE ORIGINI STORICHE.	257
3. L'IMPATTO DELLA <i>FREIHALTEBEDÜRFNIS</i> SULLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA IN PUNTO DI GIUDIZIO DI REGISTRAZIONE.	261
4. L'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 3 N. 1 LETT. C) DIR.	263
4.1. <i>La prima pronuncia della Corte: il caso Windsurfing Chiemsee.</i>	263
4.2. <i>Il caso Baby Dry.</i>	266
4.3. <i>Il caso Linde.</i>	269
4.4. <i>Il caso Doublemint.</i>	271
4.5. <i>I casi Biomild e Postkantoor.</i>	274
4.6. <i>Da Henkel a Von Ursprung Her Vollkommen.</i>	280
5. L'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 3 N. 1 LETT. D) DIR.	283
6. L'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 3 N. 1 LETT. E) DIR.	284
6.1. <i>Il caso Philips.</i>	285
6.2. <i>Il caso Lego.</i>	290
6.3. <i>Il caso cubo di Rubrik.</i>	298
7. L'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 3 N. 1 LETT. B) DIR.	301
7.1. <i>Da Linde a Libertel.</i>	301
7.2. <i>Il caso Heidelberger Bauchemie.</i>	306
7.3. <i>I casi Henkel, Procter & Gamble e Unilever.</i>	306
7.4. <i>Il caso SAT.2.</i>	311
7.5. <i>Il caso Nichols.</i>	316
7.6. <i>Il caso Deutsche Sisi Werke.</i>	318
7.7. <i>Il caso Storck.</i>	323
7.8. <i>I casi Ultimate Fighting Championship e Borco.</i>	325
8. L'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 3 N. 3 DIR.	328
9. I DIVERSI LIVELLI DI RILEVANZA DELL'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 3 N. 1 DIR.	331
10. LA CRITICA AI DIVERSI LIVELLI DI RILEVANZA DELL'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 3 N. 1 DIR.	336
11. IL RUOLO DELL'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL GIUDIZIO DI REGISTRAZIONE	340

4. L'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ E LA PROPOSTA DI RIFORMA DEL DIRITTO	
COMUNITARIO DEI MARCHI.	346
1. IL PROGETTO DI RIFORMA DI DIRETTIVA E REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO.	346
2. LO STUDIO SUL FUNZIONAMENTO GENERALE DEL SISTEMA EUROPEO DEI MARCHI E LA PROPOSTA DI RIFORMA DEL MAX PLANCK INSTITUT.	348
2.1. <i>Il Considerando 15 PD e 16 PR.</i>	349
2.1.1. Fondamento e giustificazione della proposta.	350
2.2. <i>Il Considerando 16 PD e 17 PR.</i>	353
2.2.1. Fondamento e giustificazione della proposta.	355
2.3. <i>Considerando 17 PD e 18 PR.</i>	357
3. L'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NELLA PROPOSTA DI RIFORMA DI DIRETTIVA E REGOLAMENTO: UN'OCCASIONE PERDUTA?	359
5. LA TUTELA DEI MARCHI E I MECCANISMI DI SALVAGUARDIA DEL PUBBLICO DOMINIO..	
.....	362
1. LA DIVERSA PORTATA DEI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA DEL PUBBLICO DOMINIO: IL RAPPORTO TRA GLI IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE E LE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI MARCHIO.	362
2. I LIMITI INTRINSECI AL DIRITTO DI MARCHIO.	365
2.1. <i>L'uso nel commercio o nell'attività economica.</i>	366
2.2. <i>L'uso in funzione di marchio.</i>	371
2.2.1. Il caso <i>Arsenal</i> .	377
2.2.2. Un "nuovo" requisito generale di "uso in funzione di marchio"?	380
3. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI VARIABILI DEL DIRITTO DEL TITOLARE DI OPPORSI ALL'USO NON AUTORIZZATO DEL MARCHIO DA PARTE DI TERZI.	382
3.1. <i>Segni identici per beni o servizi identici: contraffazione per doppia identità.</i>	385
3.2. <i>Segni simili per beni o servizi simili: contraffazione per rischio di confusione.</i>	388
3.2.1. Identità o somiglianza tra i segni.	389
3.2.2. L'affinità tra beni e servizi.	391
3.2.3. L'incidenza del carattere distintivo del segno anteriore sul giudizio di confondibilità: marchi forti e deboli.	392
3.2.4. La nozione di rischio di confusione.	395
3.2.5. Il rischio di associazione.	395
3.3. <i>Segni simili per beni o servizi anche non affini: la tutela del marchio che gode di rinomanza.</i>	399
3.3.1. Il concetto di notorietà o rinomanza.	400
3.3.2. Il nesso di collegamento.	403
3.3.3. L'estensione "ultramerceologica" della tutela.	405
3.3.4. I concetti di "pregiudizio al carattere distintivo e alla rinomanza" e di "indebito vantaggio".	407
3.3.5. L'uso senza giusto motivo.	411

4. ECCEZIONI E LIMITAZIONI AL DIRITTO DEL TITOLARE DI MARCHIO.	413
4.1. <i>Il limite degli “usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale”.</i>	417
5. LA SCARSA PORTATA “LIMITANTE” DELLE ECCEZIONI AL DIRITTO DI MARCHIO.	418
6. GLI USI “ATIPICI” DEL MARCHIO ALTRUI.	419
7. IL PROBLEMA DELLA GIUSTIFICAZIONE NORMATIVA DEGLI USI ATIPICI.	421
7.1. <i>Il caso degli usi espressivi del marchio altrui: satira, parodia e critica.</i>	422
7.2. <i>Il caso dell’uso del marchio altrui ai fini di pubblicità comparativa.</i>	426
8. IL “PRINCIPIO DI NECESSITÀ” DELL’USO DEL MARCHIO ALTRUI.	427
8.1. <i>L’uso del marchio altrui sui modellini in scala ridotto: Il caso Opel.</i>	427
8.2. <i>L’uso del marchio altrui per segnalare un servizio di rivendita, manutenzione o assistenza: Il caso BMW.</i>	429
8.3. <i>L’uso del marchio altrui per accessori e pezzi di ricambio: Il caso Gillette.</i>	432
8.4. <i>L’uso del marchio del componente o della materia prima per il bene finale.</i>	436
8.5. <i>L’applicazione del principio di necessità all’uso parodistico e satirico.</i>	438
9. LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E IL RUOLO DELL’IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL GIUDIZIO DI CONTRAFFAZIONE E NELLA DETERMINAZIONE DELLA PORTATA DEL DIRITTO DI MARCHIO.	439
9.1. <i>Il caso Adidas c. Marca Mode.</i>	443
10. L’IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL GIUDIZIO DI CONTRAFFAZIONE: UNA “CITTADINANZA LIMITATA”. 450	
6. CONCLUSIONI	452
BIBLIOGRAFIA	457
INDICE DELLE ABBREVIAZIONI DEI PERIODICI STRANIERI	479

ABSTRACT

Among the 45 Recommendations adopted under the WIPO Development Agenda, two indicate the preservation of public domain as a key task for firms, individuals and Member States.

This study explores the notion of “public domain” in relation to trademark law, with particular reference to the challenging issue of how safeguarding it, avoiding misappropriation of signs which should remain usable by the public.

Some studies have shown that legal instruments provided by trademark law to keep signs and certain forms of use free, risk not being appropriate counterbalances to prevent the misappropriation of public domain.

A general exclusion from registration does not exist for many signs which are part of a communal heritage and even if a refusal for registration may be grounded on the lack of distinctiveness, this requirement may still be overcome, showing that the sign has acquired a “secondary meaning”.

Furthermore, a look into the registers reveals that trademark right is often used as a vehicle to extend prior patent, design or copyrights, with great public domain’s concerns.

At last, the space of public domain is endangered by the expanded protection of new types of marks and by the anti-dilution enhanced protection, which gave the registered trademark’s owner more general control over his sign, making it unavailable for socially and culturally valuable use, such as news reporting, criticism, review and parody.

German case law was the first to address the issue of the safeguard of this room for free signs and uses, suggesting that trademark registration should be subject to a prior assessment of the opportunity that a sign remain public available (*Freihaltebedürfnis*). This interest raises from the observation of the negative impact that granting rights to certain types of trademark may have on market competition and led most countries to refrain from recognising trademark rights to descriptive and generic signs and functional shapes. Otherwise, by choosing these signs, right holders may acquire strategic competitive advantages on competitors whose marketing strategies and communication, deprived of the opportunity to use them, would result much less effective than that allowed to the trademark’s holder. This advantage has nothing to do with the essential function to guarantee the trade mark as an indication of origin and is therefore not justified in the light of the objectives underlying trade mark law.

The ECJ, requested to preliminary ruling on whether this “need to keep free” should play any role in the European trademark law, answered contradictorily.

Notwithstanding, courts still rely on public policy concerns in order to preclude or limit the trademark protection, such as the “color depletion” and the “functionality” doctrine used by U.S. Courts for granting protection to color or shape marks.

This work suggests that public interest should still play a role as a key-factor in order to assess the distinctive character relevant both in registration and infringement proceedings and shares the view that wording should be added in the Trademark Directive and Regulation, that the assessment of distinctive character should take into account the “right to keep free”.

This proposal becomes particularly actual in the light of the works in progress for reforming the European trademark legislation, which appear to have ignored the problem of striking the proper balance between trademark right and public domain.

I. INTRODUZIONE

La filosofia del diritto occidentale, mentre si è ampiamente preoccupata di indagare i fondamenti giustificativi dei diritti di proprietà intellettuale, raramente si è occupata di quelli del loro antagonista concettuale, ovvero del pubblico dominio.

Lo scarso interesse manifestato dalla letteratura scientifica trova plausibile spiegazione nella concezione largamente diffusa che identifica il pubblico dominio nel concetto opposto e contrario di “proprietà”, finendo per cadere nell’equazione che considera una risorsa valorizzabile e meritevole di attenzione e tutela solo ciò che è appropriabile e tratta ciò che non lo è come scarto privo di intrinseco interesse.

Oggi, a questa visione se ne è sostituita un’altra, che vede il pubblico dominio non più come *res nullius*, ma come *res publici iuris*, ovvero proprietà collettiva, comune, di tutti.

Riconoscere che sul pubblico dominio insiste un interesse proprietario comune, equivale a dire che ciascun membro della collettività vanta un interesse a rivendicarne la comune proprietà, ovvero ad opporsi a tentativi di loro privata appropriazione.

In relazione al diritto dei marchi tale interesse si contrappone al fenomeno di appropriazione indebita dei segni distintivi che devono considerarsi patrimonio comune, sottratto a qualsiasi diritto di privativa e liberamente disponibile per la collettività.

Il capitolo introduttivo affronta i problemi definatori del pubblico dominio con riferimento alle principali privative industrialistiche, per poi concentrarsi, in particolare, sul rapporto con il diritto dei marchi.

Esso dà conto delle principali iniziative mosse a livello internazionale per studiare le interazioni tra diritto dei marchi e pubblico dominio e si conclude con l’individuazione degli interessi collegati alla salvaguardia di un pubblico dominio ricco ed accessibile e delle minacce a tale interesse, ravvisabili nella tendenza all’espansione e al cumulo delle tutele.

La durata tendenzialmente illimitata del diritto e la revocabilità dello status di pubblico dominio di un segno, caratterizzano il diritto di marchio rispetto alle altre privative industrialistiche per non avere una struttura di per sé favorevole e predisposta alla salvaguardia del dominio pubblico.

Tale limite strutturale è però temperato dal legislatore mediante la previsione di limiti alla possibilità di acquisizione del diritto, nonché alla sua portata una volta acquisito.

I capitoli II e V si occupano dei meccanismi che il diritto dei marchi prevede al fine di garantire spazi di pubblico dominio cui gli operatori del mercato possono liberamente attingere senza perciò interferire con l'area dei diritti di esclusiva dei titolari di marchio.

Il capitolo II, in particolare, si occupa dei meccanismi di salvaguardia del pubblico dominio costituito dai segni esclusi dalla registrazione.

I singoli impedimenti alla registrazione sono presi in esame evidenziandone la scarsa capacità escludente anche alla luce della tendenza all'estensione dell'oggetto della tutela di marchio, evidenziata attraverso una rassegna dei principali marchi-non convenzionali cui negli anni è stata concessa tutela.

Tra tali meccanismi di salvaguardia del pubblico dominio spazio centrale è dedicato al principio dell'imperativo di disponibilità dei segni distintivi. Tale dottrina è stata elaborata dal formante giurisprudenziale tedesco sotto il nome di "*Freihaltebedürfnis*" (letteralmente "necessità di mantenere libero") e fatta propria dalla dottrina anglosassone come "*right to keep free*" e sostiene, almeno nel suo impianto originale, la necessità di subordinare la registrazione di un marchio ad una previa valutazione di opportunità che il segno per cui si domanda tutela debba rimanere in pubblico dominio, ovvero liberamente appropriabile dalla collettività.

Oggi è più che mai in dubbio quale sia il ruolo di questo principio all'interno del diritto comunitario dei marchi.

Il capitolo III illustra l'iter della giurisprudenza comunitaria con riferimento alla questione del riconoscimento e della rilevanza dell'imperativo di disponibilità nel giudizio di registrazione.

L'analisi evidenzierà come la Corte sia giunta a conclusioni differenti a seconda del diverso impedimento alla registrazione oggetto di interpretazione, con

risultati considerati irragionevoli da larga parte della dottrina e non banali difficoltà e incertezze applicative per gli Uffici di registrazione.

Nonostante ciò si evidenzierà l'emergere di una linea interpretativa comune alla maggior parte delle decisioni analizzate, tesa a riconoscere un ruolo effettivo all'imperativo di disponibilità nel giudizio di registrazione, seppur solo di carattere strumentale alla valutazione di distintività di un segno.

Il capitolo IV illustra come il recente progetto di riforma di Direttiva e Regolamento comunitari non abbia colto l'opportunità di positivizzare tale principio, restando insensibile alla proposta originaria formulata dallo Studio del Max Planck Institut di Monaco di Baviera di inserire un riconoscimento espresso del suo operare all'interno del giudizio di registrazione.

Conclusa la prima parte del lavoro dedicata alle interazioni tra il principio di disponibilità dei segni distintivi e la registrazione di marchio, nel capitolo V si entrerà nel terreno meno battuto dei riflessi che lo stesso principio dispiega nei confronti del giudizio di contraffazione.

Dopo aver analizzato i diversi meccanismi previsti dal legislatore al fine di salvaguardare il pubblico dominio costituito dalle libere utilizzazioni di un segno registrato, si darà conto della loro scarsa capacità escludente e delle conseguenti minacce che la tutela assoluta prevista per i casi di contraffazione per doppia identità e quella aggravata del marchio che gode di rinomanza pongono alla salvaguardia dello spazio di pubblico dominio, specialmente con riguardo ai numerosi casi in cui il marchio altrui è utilizzato per scopi "atipici", ovvero non chiaramente distintivi dell'attività imprenditoriale e dei beni o servizi dell'avente diritto.

Con riferimento ad essi, l'interprete ha l'arduo compito di capire, di volta in volta, se sia maggiormente meritevole di tutela il titolare di marchio nel suo interesse di escludere i terzi dall'utilizzo del proprio segno, o i terzi stessi nell'interesse antagonista di fare uso del segno per finalità descrittive, espressive, decorative ecc.

La giurisprudenza non ha offerto alcuna interpretazione univoca di questo bilanciamento, stentando a tracciare lo spartiacque tra usi leciti ed illeciti del marchio altrui. Molti di questi casi sono allora stati risolti dalla giurisprudenza ricorrendo, per sancirne la liceità, ad un principio di "necessità dell'uso" che

porta nel giudizio di contraffazione gli stessi interessi di libera disponibilità presenti in sede di registrazione.

Anche all'interno del giudizio di contraffazione, tuttavia, tale interesse resta sostanzialmente un oggetto misterioso per la Corte di Giustizia, che resta ancorata alla contraddizione che vede tale interesse confinato ad operare come principio interpretativo generale della normativa, privo però di qualsiasi implicazione concreta ed effettiva nel giudizio di registrazione e di contraffazione.

In conclusione si suggerisce la necessità di sciogliere questo paradosso e si individua nella proposta del Max Planck un'occasione inspiegabilmente mancata per farlo.

1. DIRITTO DEI MARCHI E PUBBLICO DOMINIO.

Sommario: **1.** La nozione di pubblico dominio nella filosofia occidentale dei diritti proprietari; – **2.** Le cause dello scarso interesse teorico per il pubblico dominio; – **3.** Il pubblico dominio come interesse pubblico meritevole di tutela; – **4.** Il riconoscimento dottrinale del valore intrinseco di un pubblico dominio ricco ed accessibile; – **5.** Le iniziative di tutela del pubblico dominio a livello internazionale; – **6.** La nozione di pubblico dominio nei diritti di proprietà intellettuale; – **7.** Diritto di brevetto e pubblico dominio; – **8.** Diritto d'autore e pubblico dominio; – **9.** Conoscenze tradizionale e pubblico dominio; – **10.** Diritto di marchio e pubblico dominio; – **11.** Le minacce al pubblico dominio: indirizzi protezionistici e tendenze espansive della tutela; – **12.** Il quadro d'insieme.

Uno dei temi maggiormente studiati negli ultimi anni nel settore industrialistico, è quello della relazione tra le privative industriali e l'area del pubblico dominio. Il concetto di pubblico dominio ricorre infatti raramente nelle fonti normative¹ e l'attenzione che ad esso ha riservato la dottrina si è concentrata principalmente nell'area del diritto d'autore, avendo trovato terreno fertile nei dibattiti, di più lungo corso, sul rapporto tra diritto d'autore ed interesse al libero accesso all'informazione².

Al contrario, il diritto dei marchi è stato probabilmente il terreno meno battuto dagli studiosi interessati alle geometrie del pubblico dominio, forse pagando proprio la mancanza di quel fascino tipico del diritto d'autore e della sua funzione socialmente elevata di incentivo alla creatività artistica e pungolo allo sviluppo di conoscenza, cultura e istruzione³.

¹ Alcuni paesi, quali Algeria, Brasile, Cile, Costa Rica, Kenya e Rwanda hanno inserito nella propria legislazione in materia di diritto d'autore, un riferimento espresso e una definizione di pubblico dominio. Si tratta però per lo più di un riferimento di carattere meramente descrittivo o definitorio, senza apprezzabili risvolti pratici in termini di conseguenze normative, se non il richiamo al libero utilizzo dei contenuti che vi fanno parte. Cfr. per il Cile l'art. 11 della Ley sobre la Propriedad Intelectual n. 17.336, del 2 ottobre 1970 e successive modificazioni, ai sensi del quale *"the works of the common cultural heritage can be used by anyone, in the respect of the integrity and paternity of the work"* o, per il Costa Rica, l'art. 7 della Ley N° 6683 del 14 ottobre 1982 sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos e successive modificazioni, secondo cui *"anyone can freely use, in any form or process, the works belonging to the public domain"*. La Legge Colombiana sul diritto d'autore n. 23 del 28 gennaio 1982 capitolo XIV, art. 187 afferma che *"[t]he following shall belong to the public domain: (i) works whose term of protection has expired; (ii) works of folklore and traditional works by unknown authors; (iii) works whose authors have renounced their rights; and (iv) foreign works that do not enjoy protection in the Republic."*, così ricomprendendo espressamente nel pubblico dominio le espressioni culturali tradizionali e di folklore.

² Il lavoro di SAMUELS E., *The Public Domain in Copyright Law*, 41 J. of Copy. Socy., 1993, 137, è descritto da BREAKEY H., *User's Rights and the Public Domain*, IPQ, 2010, 312, 313, come *"an early critique"*.

³ WILKOF N.J., *Trademarks and the Public Domain: Generic Marks and Domain Names*, 6 Int'l Intell. Prop. L. & Pol'y, 2001, 21-1; HALPERN S. W., *A High likelihood of confusion: Wal-Mart*,

Del rapporto tra diritto dei marchi e pubblico dominio proverà ad occuparsi questo capitolo introduttivo, con l'ambizione di offrire un quadro concettuale idoneo a meglio comprendere, nei capitoli successivi, in che modo il diritto dei marchi si faccia carico di salvaguardarne lo spazio di autonomia e quali criticità, per converso, lo mettano a repentaglio. Nel capitolo conclusivo, infine, si proverà a fornire una soluzione a queste criticità, nell'ottica di un sistema che garantisca un equilibrio adeguato tra accesso alla tutela da un lato ed il contrasto, dall'altro, al sorgere di forme ingiustificate di monopolio che si frappongano come ostacolo alla libera concorrenza del mercato.

1. LA NOZIONE DI PUBBLICO DOMINIO NELLA FILOSOFIA OCCIDENTALE DEI DIRITTI PROPRIETARI.

La filosofia del diritto occidentale, mentre si è ampiamente preoccupata di indagare i fondamenti giustificativi dei diritti di proprietà intellettuale, raramente si è occupata del loro antagonista concettuale, ovvero del pubblico dominio.

In questo quadro, particolarmente scarno, meritano senz'altro citazione sia Locke che Hegel, i quali consideravano la proprietà come un prodotto culturale dell'umanità e ne giustificavano il relativo diritto l'uno sulla base della teoria del

Traffix, Moseley, and Dastar – The Supreme Court's new trademark jurisprudence, 61 NYU Annual survey of American Law, 237, afferma "The word trademark doesn't generate passion. The word doesn't cause the heart to race or adrenalin to flow. Unlike "copyright," a word whose very utterance gives rise to serious disputes about the fate of our society and the normative role of law, "trademark" is, largely, not seen as a significant part of our cultural infrastructure".

“labour”⁴, l’altro della teoria della personalità⁵. Nel primo, il diritto naturale di proprietà era riconosciuto su ciò che è frutto del lavoro personale di ciascuno, mentre nel secondo su ciò che è espressione e manifestazione della personalità dell’individuo. Ciò che è protetto come oggetto di proprietà è dunque invariabilmente ciò che l’uomo preleva o estrae da uno stato di natura.

Alla luce di ciò, entrambi gli autori considerano la natura come proprietà in potenza o in divenire e poggiano sulla concezione di uno stato di natura - che oggi chiameremmo “pubblico dominio” - in cui ogni risorsa è liberamente appropriabile dal singolo, per il tramite del proprio lavoro (Locke) o della propria volontà individuale (Hegel).

In Locke, in particolare, si avverte già la preoccupazione di negare il diritto all’accumulazione illimitata. Egli afferma, infatti, che i diritti di privativa si giustificano solo laddove sia lasciato “*enough and as good in commons*”, per il godimento altrui, così da preservare alcune risorse dall’accaparramento, rendendole liberamente disponibili per tutti⁶.

In seguito, è Jurgen Habermas, con il suo modello della sfera pubblica, a spiegare come l’obiettivo sociale del diritto d’autore sia quello di promuovere la sfera

⁴ La deduzione dell’origine della proprietà privata dal lavoro trova compiuta espressione nel *Secondo trattato sul governo. Saggio concernente la vera origine, l’estensione e il fine del governo civile*, cap. V, 27: “*Whatsoever [a man] removes out of the state of nature has provided and left it in, he has mixed his labour with, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property*”. Sull’influenza del pensiero lockiano sul diritto d’autore delle origini cfr. DUSOLIER S., *Droit d’auteur et protection des oeuvres dans l’univers numérique*, Larcier, 2005, 276 e sul diritto della proprietà intellettuale in generale cfr. ATTAS D., *Lockean Justifications of Intellectual Property*, in GOSSERIES A., MARCIANO A., STROWEL A. (eds.), *Intellectual Property and Theories of Justice*, Palgrave Macmillan, 2009, 29; GORDON W., *A Property Right in Self-expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property*, 102 *Yale L.J.*, 1993, 1533, 1544-49; ZIMMERMANN D.L., *Information as Speech, Information as Goods: some Thoughts on marketplaces and the Bill of Rights*, 33 *Wm. & Mary L. Rev.*, 1992, 665, 676-677. Per un’applicazione della teoria lockiana al pubblico dominio, si veda invece BOYLE J., *The public domain – Enclosing the commons of the Mind*, Yale University Press, 2008, 28 e DUTFIELD G., SUTHERSANEN U., *Global Intellectual Property Law*, EE, 2008, 55. WILF S., *Who Authors Trademarks*, 17 *Cardozo Arts & Ent. L.J.*, 1999, 1, poggia sulla *labour theory* lockiana la tesi secondo cui dovrebbe riconoscersi una titolarità pubblica dei marchi nella misura in cui è proprio il pubblico dei consumatori, mediante le associazioni di significato, a rivestire un ruolo determinante nella creazione del segno.

⁵ In dottrina rimane controverso il contributo di questi autori alla proprietà intellettuale, in quanto si dubita che essi abbiano consapevolmente ampliato l’ambito del diritto di proprietà allo *ius excludendi alios* sui beni immateriali, cfr. FALCE V., *La modernizzazione del diritto d’autore*, Torino, Giappichelli, 2 ed., 2012, 24. L’esplicito riconoscimento di una “natural obligation” al rispetto della paternità autoriale di un’opera si deve a Kant, *Of the Injustice of Counterfeiting Books*, in *Essays and Treaties on Political and Various Philosophical Subjects*, 1798, 229 e ss. Sull’influenza del pensiero kantiano sui diritti di proprietà intellettuale si rinvia a RAVÀ A., *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto*, Torino, 1901 e DONATI A., *La fondazione giusnaturalistica del diritto sulle opere dell’ingegno*, in AIDA, 1997, I, 405.

⁶ Si veda GORDON W., cit., 1540-1560.

pubblica dell'opera, facilitando la sua circolazione, pur garantendo all'autore un certo controllo su di essa⁷.

Nel mezzo, vi è solo una letteratura di critica nei confronti dei diritti di proprietà intellettuale, tanto ispirata da idee libertarie e da preoccupazioni monopolistiche, quanto poco attenta ai reali benefici del pubblico dominio.

Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti, ma anche intellettuale segnato dal pensiero illuminista, si mostrava scettico nel riconoscere la necessità del ricorso alla proprietà intellettuale. Egli rifiuta l'idea che questi diritti possano considerarsi naturali ed essere garantiti al di fuori di rigidi schemi temporali e mette altresì in guardia contro le ricadute monopolistiche che da essi derivano⁸.

Trent'anni più tardi l'eco del suo pensiero viene ripreso in Inghilterra da Thomas Babington Macaulay che, con un celebre discorso davanti al Parlamento, si mostrava rassegnato all'idea che il diritto d'autore fosse un "male necessario". Proprio per questo richiama la necessità di ridurre al minimo la durata⁹, evidenziando come il diritto di monopolio (specialmente quello di opposizione alla ristampa concesso *post mortem auctoris* agli eredi) rappresenti uno strumento di controllo troppo penetrante sulla cultura collettiva.

In un momento storico in cui l'alfabetizzazione e l'istruzione di massa erano conquiste prioritarie, non deve stupire, d'altronde, che gli animi più riformisti

⁷ HABERMAS J., *Strukturwandel der Öffentlichkeit*, 1962. Sull'applicazione della teoria di Habermas al diritto d'autore, con particolare riferimento alle conseguenze sulla protezione digitale delle opere si veda, S. DUSOLLIER, cit., 220.

⁸ Lettera di Thomas Jefferson ad Isaac McPherson del 13 agosto 1813, in Bergh A.E. (ed.), *13 Writings of Thomas Jefferson*, 1907, 326, 333-334: "That ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of man, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature, when she made them, like fire, expansible over all space, without lessening their density in any point, and like the air in which we breathe, move, and have our physical being, incapable of confinement or exclusive appropriation. Inventions then cannot, in nature, be a subject of property".

⁹ Il discorso è riconosciuto come la prima sconfitta di quello che poi divenne nel 1842 il *Copyright Act* britannico. MACAULAY T. B., *A Speech Delivered in the House of Commons*, 5 Febbraio 1841, in *The Life and Works of Lord Macaulay*, 1987, VIII, 201: "It is good that authors should be remunerated; and the least exceptionable way of remunerating them is by a monopoly. Yet monopoly is an evil. For the sake of the good we must submit to the evil; but the evil ought not to last a day longer than is necessary for the purpose of securing the good". I costi dei diritti di proprietà intellettuale e l'opportunità di limitarne l'estensione temporale sono sottolineati anche da MADISON J., *Monopolies, Perpetuities, Corporations, Ecclesiastical Endowments*, in *Aspects of Monopoly One Hundred Years Ago*, Harper's Mag., marzo 1914, 489-90 e da SMITH A., *Of the expenses of public works and public institutions*, in *The Wealth of Nations*, 1937, London, Dent, III, 339, secondo cui "By a perpetual monopoly, all the other subjects of the state are taxed very absurdly in two different ways: first, by the high price of goods, which, in the case of a free trade, they could buy much cheaper; and, secondly, by their total exclusion from a branch of business which it might be both convenient and profitable for many of them to carry on".

vedessero con ostilità misure, come l'introduzione del diritto d'autore, che comportassero l'innalzamento del costo dei libri e con esso agevolassero il confinamento del dibattito socio-politico all'interno delle sole classi più agiate¹⁰. Analoghi attacchi subiva, verso la metà del XIX sec., anche il sistema brevettuale. In Olanda si giunse persino ad abolirlo nel 1869¹¹ e per sostituirlo si avanzò la proposta di un sistema di incentivi e premi statali in favore delle invenzioni più utili¹².

Oltre alle preoccupazioni derivanti dalle esternalità negative tipiche del modello monopolistico, *in primis* l'innalzamento dei prezzi, la riduzione dell'offerta e della qualità del prodotto e la concentrazione del controllo su interi segmenti della scienza in capo a singole imprese o individui, veniva posta in dubbio la stessa giustizia sociale del sistema brevettuale¹³.

Da questi spunti, difficilmente sufficienti a rappresentare un quadro completo della critica alla proprietà intellettuale dei secoli scorsi, emerge però come ad essa non si accompagnasse in realtà una presa di posizione a difesa del pubblico dominio.

2. LE CAUSE DELLO SCARSO INTERESSE TEORICO PER IL PUBBLICO DOMINIO.

Lo scarso interesse manifestato dalla letteratura scientifica trova plausibile spiegazione nella concezione largamente diffusa che identifica il pubblico dominio col concetto opposto e contrario di "proprietà"¹⁴. Tale assunto si spiega alla luce dell'equazione che considera risorsa valorizzabile e meritevole di

¹⁰ Si veda BROWN R.S.JR., *Unification: A Cheerful Requiem for Common Law Copyright*, 24 UCLA L. Rev., 1977, 1070, 1093; KAPLAN B., *An Unhurried View of Copyright*, 1967, 112, 115, 125; CHAFEE Z.JR., *Reflections on the Law of Copyright* (pt. 2), 40 Colum. L. Rev., 1945, 719, 721-722, 730, che esprimono la loro preferenza per un regime di copyright che consenta la caduta in pubblico dominio delle opera nel più breve tempo possibile; SEVILLE C., *Literary Copyright Reform in Early Victorian England: the Framing of the 1842 Copyright Act*, 1999, 46-48, che mette in luce come il diritto d'autore fosse avversato in quanto considerato una sorta di "tax on literacy".

¹¹ Cfr. MACHLUP F., PENROSE E., *The Patent Controversy in the Nineteenth Century*, 10 J. Econ. Hist., 1950, 1, 4, n.8.

¹² Si veda MACLEOD C., *Inventing the Industrial Revolution*, 1988, 191-96.

¹³ FRANKLIN B., *Autobiography* (1771), in Bigelow J. (ed.), *The Works of Benjamin Franklin*, 1904, 1, 237-38: "That, as we enjoy great advantages from the inventions of others, we should be glad of an opportunity to serve others by any invention of ours; and this we should do freely and generously".

¹⁴ BOYLE, J., *The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain*, 66 Law and Contemp. Probs., 2003, 59-60, 68.

attenzione e tutela solo ciò che è appropriabile e tratta, per converso, ciò che non lo è come scarto privo di intrinseco interesse¹⁵.

Tradizionalmente infatti la stessa espressione “cadere in pubblico dominio” veicolava un messaggio negativo, come se un’opera o un’invenzione perdesse il riferimento al proprio autore/inventore, inteso come il responsabile della sua diffusione e sfruttamento, per divenire “orfana” dello stesso, proprietà di nessuno e destinata all’oblio¹⁶.

Di qui, qualche autore ha evidenziato come senza i diritti di proprietà intellettuale (d’autore in particolare), molte opere finirebbero per essere dimenticate, venendo meno un interesse concreto a curarne la commercializzazione. In questo senso, i diritti di proprietà intellettuale svolgerebbero una funzione di salvaguardia dell’interesse culturale (c.d. “*cultural stewardship*”) verso risorse informative di valore, impedendo loro di languire negli archivi e favorendo la loro continua commercializzazione sul mercato¹⁷. Secondo questi autori, tale funzione giustificherebbe anche l’estensione temporale particolarmente pronunciata dei diritti di privativa. Tanto questa è maggiore, tanto più alto sarebbe l’incentivo a sviluppare creatività prima o poi destinate a cadere in pubblico dominio¹⁸.

¹⁵ SAMUELS E., cit., 137, fu uno dei primi autori ad esprimere scetticismo sul pubblico dominio sia come concetto a sè stante che come elemento fondante dei diritti di proprietà intellettuale. Più neutro l’approccio di MERGES R.P., *The End of Friction? Property Rights and Contract in the “Newtonian” World of On-line Commerce*, 12 Berkeley Tech. L.J., 1997, 115, 134-135, che considera il pubblico dominio come un sussidio agli utenti, piuttosto che qualcosa cui il pubblico abbia titolo.

¹⁶ In *Eldred v. Reno*, 239 f.3d 372, 379 (D.C. Cir. 2001), Judge Ginsburg osservava come fosse un “*romantic non-sense*” credere che fosse preferibile che le opere stiano in pubblico dominio: infatti le opere che non sono più nella proprietà privata dei loro autori “*disappear – not enter the public domain but disappear*”. BARON R.A., *Reconstructing the Public Domain: Metaphor as polemic in the Intellectual property Wars*, 2 Art and Museum Law 1, 2007, 1-29, versione rivista e ridotta di un precedente contributo del 2002 disponibile all’indirizzo web <http://www.studiolo.org/IP/VRA-TM-StLouis-PublicDomain.htm>. Celebre a riguardo il discorso tenuto da Jack Valenti, Presidente e CEO di Motion Picture Association of America all’udienza su “Copyright Term Extension” davanti alla Subcommittee su “Corti e Proprietà Intellettuale” della High Committee on the Judiciary, 104th Cong. 53 (1995), in cui evidenziava come in assenza di protezione, non vi sarebbero sufficienti incentivi per investire nella distribuzione pubblica di contenuti culturalmente significativi.

¹⁷ COHEN J.E., *Copyright, Commodification and Culture: Locating the Public Domain*, in Guibault L., Hugenholtz P.B., *The Future of the Public Domain – Identifying the Commons in Information Law*, Kluwer Law Int., 2006, 1.

¹⁸ LANDES W.M., POSNER A.R., *Indefinitely Renewable Copyright*, 70 U. Chi. L. Rev., 2003, 471, 473-74: “*The size of the public domain is in part a positive function of the extent of copyright protection, since, as a first approximation, the more extensive copyright protection is, the greater the incentive to create intellectual property-some*”.

Anche da un punto di vista di analisi economica del diritto, si rilevava come la creazione e lo sfruttamento di risorse informative a livelli di ottimizzazione fosse possibile solo sotto un regime di controllo privatistico, piuttosto che di largo pubblico dominio¹⁹.

3. IL PUBBLICO DOMINIO COME INTERESSE PUBBLICO MERITEVOLE DI TUTELA.

Oggi, a questa visione se ne è sostituita un'altra, che vede il pubblico dominio non più come *res nullius*, ma come *res publici iuris*²⁰, ovvero proprietà collettiva, comune, di tutti.

Infatti, accanto alla natura esclusiva della proprietà tipica del diritto di privata, viene riconosciuta la natura collettiva della “proprietà” di ciò che è in pubblico dominio, senza che ciò implichi alcuna assenza o perdita di proprietà. Non fosse così, l'utilizzo del termine “dominio” per definire un concetto il cui significato è “beni non oggetto di proprietà” sarebbe quanto meno paradossale, considerato che il termine è notoriamente utilizzato proprio come sinonimo di proprietà.

Le conseguenze non sono da poco. Riconoscere che sul pubblico dominio insista un interesse proprietario comune, equivale a dire che ciascun membro della collettività oltre ad avere un eguale diritto di modifica, rielaborazione,

¹⁹ See BAIRD D.G., *Does Bogart Still Get Scale? Rights of Publicity in the Digital Age*, 4 Green Bag 2d, 2001, 357, che si schiera espressamente contro Kaplan: “Many follow Kaplan and believe that preserving the public domain is a principal goal of intellectual property law. In this paper, however, I ask whether this intuition still makes sense. Perhaps the principal problem is no longer one of preserving the public domain but understanding how the law of intellectual property should function in a world in which our cultural icons and symbols are increasingly privately owned. To a very large extent, Kaplan's frontier may no longer exist”. In senso analogo, SAMUELS E., cit., 160-161, sostiene che nessuno possa affermare con certezza che un ricco pubblico dominio serva l'interesse pubblico meglio di quanto non farebbe la proprietà privata. *Contra* ZIMMERMANN D.L., *Is there a right to have something to say – One view of the public domain*, 73 Fordham L. Rev., 2004, 297, 309, che osserva come un regime di largo pubblico dominio è stato visto all'opera per generazioni negli Stati Uniti, dimostrandosi perfettamente compatibile con un alto livello di welfare sociale ed intellettuale. L'idea per cui elevate standard di tutela della proprietà intellettuale garantirebbero risultati migliori è priva allo stato di evidenza empirica.

²⁰ Il termine è stato sovente utilizzato in passato dalla giurisprudenza di common law di inizio XIX secolo come sinonimo di pubblico dominio, cfr. *Cheavin v. Walker*, 5 Ch. Div. 850, 863 (Eng. 1877): “It is clear that on the expiration of this patent it was open to all the world to manufacture the article which had been patented; that is the consideration which the inventor gives for the patent; the invention becomes then entirely publici juris. It is impossible to allow a man to prolong his monopoly by trying to turn a description of the article into a trademark. Whatever is mere description is open to all the world”.

trasformazione dei suoi contenuti, vanta altresì il diritto a rivendicarne la comune proprietà, ovvero ad opporsi a tentativi di loro privata appropriazione²¹.

4. IL RICONOSCIMENTO DOTTRINALE DEL VALORE INTRINSECO DI UN PUBBLICO DOMINIO RICCO ED ACCESSIBILE.

Sulla base di quanto si è osservato nel paragrafo precedente, è possibile affermare che il concetto di pubblico dominio sia sempre stato considerato come un “dato di fatto”, ovvero come una presenza naturalmente immanente nel diritto di proprietà intellettuale²². Ciò ha di fatto impedito che ne sia stata adeguatamente riconosciuta la funzione.

Solo recentemente ci si è accorti che anche il pubblico dominio è in sé una risorsa importante anche in termini economici²³ e, come tale, deve essere meritevole di attenzione e tutela, non meno della “proprietà”.

Basti ricordare che ogni bene immateriale proteggibile come proprietà intellettuale trae origine e ispirazione dall’esistenza di un pubblico dominio²⁴, da cui viene sottratto. Mantenere un pubblico dominio ricco e robusto si presenta pertanto come un obiettivo primario anche e soprattutto ai fini di un sistema equilibrato ed efficiente dei diritti di proprietà intellettuale.

²¹ A tal riguardo, è opportuno ricordare che l’art. 42 della Costituzione italiana riserva alla legge la determinazione dei limiti della proprietà privata “*allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti*”. La costituzione americana offre azione diretta avverso ogni privazione del diritto di proprietà, attraverso la “*Due Process Clause*” di cui al V Amendment: “*No person shall...be deprived of life, liberty, or property, without due process of law...*”, cfr. EPSTEIN R., *The Public Trust Doctrine*, 7 Cato J., 1987, 411, 426-28.

²² ZIMMERMANN D.L., *Is there a right to have something to say*, cit., 301: “*historically, no pressing need existed to defend the centrality of a rich public domain or even to define its components in detail because the importance of keeping as much communicative material as possible out of private control was simply assumed*”.

²³ Come dimostra il recente interesse per l’analisi economica del pubblico dominio, al centro di uno studio commissionato dall’Unione Europea dal titolo *Economic and Social Impact of the Public Domain: EU Cultural Institutions and the PSI Directive*, maggio 2009, e dei lavori di POLLOCK R., *The Value of the Public Domain*, luglio 2006, disponibile all’indirizzo web www.ippr.org/publicationsandreports/publication.asp?id=482; SALZBERGER E., *Economic Analysis of the Public Domain*, in Guibault L., Hugenholtz P.B., *The Future of the Public Domain – Identifying the Commons in Information Law*, Kluwer Law Int., 2006, 27-58. Abbondano invece gli studi sull’economia delle licenze open access e dei software open source, si veda tra gli altri lo studio commissionato da Knowledge Exchange a HOUGHTON J., *Open Access – What are the economic benefits?*, 2009, disponibile all’indirizzo web www.knowledgeexchange.info/Default.aspx?ID=316.

²⁴ CHANDER A., SUNDER M., *The Romance of the Public Domain*, 92 Cal. L. Rev., 2004, 1331, 1334 e 1340.

Ruolo decisivo nello sviluppo dell'interesse scientifico verso il pubblico dominio deve attribuirsi senz'altro alla diffusione della tecnologia digitale. Il web ha aperto al grande pubblico le porte dell'accesso a contenuti culturali di pubblico dominio e offerto un mezzo di comunicazione attraverso il quale molte più persone sono divenute autrici o providers di contenuti²⁵. Al contempo, tuttavia, ha posto con forza il problema di come garantire la ricchezza di tali contenuti e la loro accessibilità.

La prima istanza dottrinale diretta a stimolare la discussione sul pubblico dominio come oggetto di tutela giuridica è stata riconosciuta²⁶ in un articolo del 1981 del Prof. D. Lange dal titolo "*Recognizing the public Domain*"²⁷.

Il contributo prende posizione contro l'espansione incontrollata dei diritti di proprietà intellettuale nello scenario degli anni 1960-70²⁸ ed individua, quale sua principale causa, il carattere immateriale ed astratto di questi diritti, che ne rende incerti i confini ed elevato il rischio di duplicazione delle tutele²⁹.

Per quanto riguarda il diritto dei marchi, in particolare, l'autore individua il manifesto di tale espansione nel caso *DC Comics, Inc. v. Board of Trustees*³⁰, in cui i titolari dei diritti sul personaggio di Superman lamentavano - del tutto pretestuosamente - che gli studenti del Richard J. Daley Campus del City College

²⁵ BOLLIER D., WATTS T., *Saving the Information Commons: A New Public Interest Agenda in Digital Media*, Washington DC, 2002, 2; SAMUELSON P., *Enriching Discourse on Public Domains*, 55 Duke L. J., 2006, 783, 799.

²⁶ BOYLE J., *The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain*, cit., 59; OCHOA T., *Origin and Meanings of the Public Domain*, 28 *Dayton L. Rev.*, 2002, 216.

²⁷ Pubblicato in 44 *Law and Contemporary Problems*, 1981, 147; sebbene anteriormente già KRASILOVSKY M.W., *Observations on Public Domain*, 14 *Bull. Copy. Socy.*, 1967, 205, si era interessato dell'argomento. Nella prima decade successiva al pionieristico contributo di Lange, la letteratura sul tema è cresciuta modestamente. A catalizzare l'attenzione sul tema fu invece il *Symposium* sul pubblico dominio tenutosi alla Duke University nel 2001 e confluito nei contributi raccolti da *Law and Contemporary Problems*, vol. 66, 2003 e la sentenza della Corte Suprema Statunitense nel caso *Eldred v. Ashcroft* U.S. 186 (2003) in cui si contestava la legittimità costituzionale dell'estensione ventennale della durata del diritto d'autore, sul presupposto che la Costituzione impedisse di concedere diritti esclusivi qualora ciò non fosse giustificato da un minimo surplus di originalità del lavoro.

²⁸ LANGE D., cit., 150, 153, 156, secondo cui "*the growth of intellectual property in recent years has been uncontrolled to the point of recklessness. (...) the law seemed suddenly to metastasize (...) it has developed too rapidly and in too many ill-defined directions, with the consequence that in numerous instances exclusive rights have been recognized in contenders who simply have not demonstrated a legitimate claim. (...) the field of intellectual property can begin to resemble a game of conceptual Pac Man in which everything in sight is being gobbled up*". SEVILLE C., cit., 21-22, 46-48, e 105-109, riporta i dibattiti parlamentari sull'estensione dei termini di durata del diritto d'autore, mettendone in risalto gli effetti negativi sull'educazione del paese.

²⁹ LANGE D., cit., 176. "*Indeed, so insubstantial is the stuff of intellectual property that the more insistent image is not the sturdier lands of the American west but the more fragil tundra of the Alaskan North: wild, vast, inaccessible, beatiful, but singularly unsuited to colonization*".

³⁰ No. 81 C 2402 (N.D. Ill., depositato il 17 giugno 1981).

of Chicago avessero intitolato il proprio giornale di istituto “The Daley Planet”, riadattando il noto “Daily Planet” dove lavorava Clark Kent³¹.

Nell’affermare la necessità di porre un freno a tale espansione, Lange suggerisce che al riconoscimento di diritti di proprietà intellettuale deve necessariamente corrispondere un altrettanto intenzionale riconoscimento di diritti sul pubblico dominio³². Egli non contesta che le opere dell’ingegno intellettuale ed industriale siano meritevoli di tutela giuridica, ma sostiene che questa debba essere condizionata al riconoscimento di due principi fondamentali:

- 1) che la proprietà intellettuale accetti l’esistenza di una sorta di “terra di nessuno” posta ai suoi confini³³;
- 2) che nessun diritto esclusivo possa essere riconosciuto, se l’interesse concettualmente opposto o antagonista non ottenga analogo riconoscimento³⁴.

Tali principi conducono a loro volta ad una duplice conclusione:

- 1) ogni diritto su beni immateriali dovrebbe essere delimitato con chiarezza rispetto al pubblico dominio;
- 2) i casi dubbi di presunta violazione di un diritto di privativa altrui dovrebbero essere risolti in favore del convenuto, che eccepisca la libera disponibilità del contenuto utilizzato³⁵, valorizzando il rapporto di regola/eccezione esistente tra pubblico dominio e diritti di esclusiva.

La novità del pensiero di Lange deve leggersi nel tentativo di riconoscere per la prima volta al pubblico dominio uno status legale di intangibilità, ovvero di

³¹ Secondo LANGE D., cit., 158 e 167, il caso esemplifica “*how the law of trademarks has begun to spill over its boundaries and encroach into territories in which trademark protection amounts to trespass*”. Egli inoltre giustifica tali cause, al limite della temerarietà, rilevando come “*trademark proprietors and their lawyers are probably sometimes forced into unwelcome police actions on behalf of their marks by the realistic concern that inaction can lead to a weakened mark or even to its loss*”.

³² LANGE D., cit., 178: “*The problems will not be resolved until courts have come to see the public domain not merely as an unexplored abstraction but as a field of individual rights fully as important as any of the new property rights*”.

³³ L’espressione viene già usata da DERENBERG, *Copyright No-Man's Land- Fringe Rights in Literamy and Artistic Property*, 35 J. Pat. Off. Soc’y, 1953, 770, ma da una prospettiva opposta ovvero lamentando le lacune di tutela contro gli atti di contraffazione.

³⁴ In senso analogo HOFFMAN, *Limitations on the Right of Publicity*, 28 Bull. Copyright Soc’y, 1980, 111, 112, secondo cui “*One man's right is another man's restraint, and to set levels of protection in the intellectual property and unfair competition fields only in response to the needs of one group...distorts the function of these laws...*”. Si veda anche B. KAPLAN, *An Unhurried View Of Copyright*, 1966, 74-77.

³⁵ LANGE P., cit., 150 e 173-174: “*courts might begin to deal with overreaching plaintiffs as competent parents learn in time to deal with greedy children, by saying "no". (.) In doubtful cases, (...) the defendant ought always to prevail*”.

sottrarlo ai tentativi dei privati di acquistare diritti di monopolio sui suoi contenuti.

Il fondamento normativo di tale tesi viene sostanzialmente rinvenuto nel regime di indisponibilità accordato alla nozione civilistica di beni comuni³⁶, con cui si identifica i beni di proprietà del demanio³⁷. Celebre a riguardo la *dissenting opinion* di Justice Brandeis che, con riferimento alla concessione di un'ingiunzione cautelare contro un editore che copiava sistematicamente le notizie pubblicate da un concorrente, affermava: “*The general rule of law is, that the noblest of human productions – knowledge, truths ascertained, conceptions, and ideas – become, after voluntary communications to others, free as the air to common use*”³⁸.

5. LE INIZIATIVE DI TUTELA DEL PUBBLICO DOMINIO A LIVELLO INTERNAZIONALE.

Un importante impulso verso il riconoscimento di una tutela giuridica del pubblico dominio è giunto senza dubbio per iniziativa dell'Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale (di seguito solo “OMPI” o “WIPO”). Con l'adozione nel 2007 della *Development Agenda* (DA)³⁹, gli Stati Membri hanno

³⁶ CHARDEAUX A.M., *Les Choses Communes*, LGDJ, 2006, § 230, che fonda una protezione del pubblico dominio sulla base della nozione civilistica di *choses communes* come “*choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous*”, contenuta all'art. 714 Code Civil. Su queste basi la giurisprudenza francese, ad esempio, ha limitato l'esercizio del diritto d'autore da parte di due artisti, che avevano restaurato un'opera d'arte contemporanea, sistemandola nel centro di Place des Terreaux a Lione, rigettando la loro pretesa di vietare ad un produttore di cartoline di riprodurre la piazza con la loro opera. Il Tribunal de grande instance, 4 aprile 2001, RIDA, 10/2001, con nota di CHOISY S., ha affermato che lo status di pubblico dominio degli edifici storici che si affacciano sulla piazza, limita necessariamente il diritto di autore degli artisti, nella misura in cui per riprodurre liberamente gli edifici, si renda necessario altresì riprodurre la loro opera. La decisione fu successivamente riformata in appello, con sentenza 20 marzo 2003, in Communications – Commerce électronique, 9/2003, con nota di CARON C., ma su basi differenti. La stessa Corte infatti ha affermato che “*the protection granted to the authors of the new design of the square should not prejudice the common enjoyment*”, così di fatto riconoscendo cittadinanza nel diritto francese ad una tutela positiva del pubblico dominio e del suo uso libero e collettivo. Nessun richiamo a tali principi, invece, è contenuto nella successiva pronuncia della Cass., 30 gennaio 2007, JCPG, 2007, 29, con nota di CARON C.

³⁷ Sulle analogie tra pubblico dominio in proprietà intellettuale e la c.d. “*public trust doctrine*” sui beni demaniali cfr. BOYLE J., *The Second Enclosure Movement*, cit.; RYAN M., *Cyberspace as Public Space: A Public Trust Paradigm for Copyright in a Digital World*, 79 Or. L. Rev., 2000, 647; COHEN J., *Copyright and the Jurisprudence of Self-Help*, 13 Berkeley Tech. L.J., 1998, 1089, 1117, n. 99.

³⁸ International News Service v. Associated Press, 248 U.S. 215, 234, 250 (1918).

³⁹ La prima proposta rivolta all'istituzione di una agenda di sviluppo per l'OMPI è stata formulata da Argentina e Brasile in seno all'Assemblea Generale del 2004. Gli Stati Membri concordarono

infatti individuato il tema del pubblico dominio come uno dei quattro pilastri su cui incentrare il programma di sviluppo. Tra le 45 raccomandazioni intese ad ispirare l'attività dell'Organizzazione, ben due sono riservate al problema.

La raccomandazione 16, in particolare, richiama l'esigenza di *“considerare la salvaguardia del pubblico dominio all'interno del processo normativo dell'OMPI e approfondire l'analisi delle implicazioni e dei benefici di un pubblico dominio ricco ed accessibile”*.

Con ancor maggior enfasi, la raccomandazione 20 propone di *“promuovere procedimenti normativi legati alla proprietà intellettuale che supportino un pubblico dominio forte all'interno degli Stati Membri dell'OMPI, ivi inclusa la possibilità di predisporre delle linee guida che possano assistere gli Stati Membri nell'identificare il materiale caduto in pubblico dominio nelle rispettive giurisdizioni”*.

Le suddette Raccomandazioni hanno trovato realizzazione per mezzo di un progetto di lavoro su *“Intellectual Property and the Public Domain”*. Obiettivo del progetto viene indicato in una miglior comprensione della nozione di pubblico dominio, di ciò che lo compone o ne entra a far parte e della sua portata nelle diverse giurisdizioni nazionali, anche attraverso l'analisi delle ripercussioni che su di esso può avere la tutela dei diritti di proprietà intellettuale⁴⁰.

A tal fine sono stati commissionati alcuni studi, distinti per ciascuna diversa area di tutela industrialistica e finalizzati a considerare la necessità di muovere ulteriori passi nella direzione di salvaguardare il pubblico dominio e renderlo maggiormente accessibile e conoscibile dalla collettività.

per organizzare una serie di *Inter-sessional intergovernmental meetings* (IIM) per esaminare la proposta e le ulteriori 111 elaborate in seguito. Al fine di accelerare e completare la discussione, l'Assemblea Generale del 2005 ha istituito un apposito *Provisional Committee on Proposals Related to a WIPO Development Agenda* (PCDA). Nel corso delle due sessioni del Comitato tenute nel 2007, gli Stati Membri hanno trovato l'accordo sul testo delle 45 raccomandazioni da sottoporre all'Assemblea Generale, nonché sull'opportunità di istituire un apposito *Committee on Development and Intellectual Property*. Per un approfondimento sull'iter che ne ha condotto all'adozione cfr. KHOR M., *Negotiating a “development agenda” for the World Intellectual Property Organization (WIPO)*, Third World Network, Penang, 2009. Per una visione d'insieme sulle questioni nascenti dall'adozione della DA e sulle problematiche applicative si veda DE BEER J., *Implementing the World Intellectual Property Organization's development agenda*, Wilfrid Laurier Univ. Press, Waterloo, 2009; NETANEL N.W., *The development agenda*, Oxford Univ. Press, New York, 2009.

⁴⁰ Doc. WIPO n. CDIP/4/3, 18 settembre 2009.

Il primo in ordine cronologico è lo “*Study on Patents and the Public Domain*” commissionato al Prof. Jeremy Phillips nel corso della IV sessione del Committee on Development and Intellectual Property (di seguito anche solo “CDIP”) tenutosi a Ginevra tra il 16 e il 20 novembre 2009.

Sulla base dei risultati emersi dal suddetto studio, è stato poi commissionato al Prof. James G. Conley un secondo studio diretto ad investigare la relazione tra sistema brevettuale e pubblico dominio, non più sul piano generale, ma a livello di micro-sistema⁴¹, ovvero analizzando l’impatto di certe strategie brevettuali aziendali sul mantenimento di un pubblico dominio ricco e liberamente accessibile.

La relazione tra pubblico dominio e diritto d’autore è stata oggetto dello “*Scoping study on copyright and related rights and the public domain*” realizzato dalla Prof.ssa Séverine Dusollier e presentato alla XI sessione del CDIP⁴².

Infine, del rapporto tra diritto dei marchi e pubblico dominio si è occupato lo “*Studio sulla indebita appropriazione dei segni distintivi*” del 14 marzo 2012⁴³ a firma del Prof. Senfleben ed il contributo di diversi esperti regionali e nazionali. Esso include una analisi relativa alla declinazione pratica di questo rapporto in diversi paesi, finalizzata ad individuare la miglior strategia di contrasto al fenomeno di appropriazione indebita ed abusiva di quei segni distintivi che devono considerarsi patrimonio comune, sottratto a qualsiasi diritto di privativa e liberamente disponibile per la collettività.

Di questi studi si darà maggior conto nei paragrafi seguenti, non prima però di aver svolto alcune considerazioni di carattere generale sulla nozione di pubblico dominio, valevole per ciascuna di queste aree.

6. LA NOZIONE DI PUBBLICO DOMINIO NEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

La nozione di pubblico dominio non gode di un significato univoco e universalmente accettato, bensì è concetto elastico e dinamico, passibile di

⁴¹ Doc. WIPO CDIP/12/INF/2/REV del 16 settembre 2013, presentato alla 12° sessione del CDIP, tenutasi tra il 18 e 21 novembre 2013.

⁴² Doc. WIPO CDIP/7/INF/2 del 4 marzo 2011.

⁴³ doc. WIPO/CDIP/9INF/5, del 14 marzo 2012.

assumere connotazioni differenti a seconda del contesto giuridico che si prende in considerazione.

In particolare, come si darà conto nei paragrafi seguenti, il contenuto e le implicazioni del pubblico dominio variano notevolmente a seconda del diverso settore della proprietà intellettuale che si prende in considerazione. Esso è inoltre inciso da fattori quali il tempo di durata del diritto e la natura territoriale dello stesso, per cui ciò che è protetto in una determinata giurisdizione, può non esserlo in un'altra⁴⁴.

Per poter inquadrare compiutamente la nozione, in particolare, si tenterà di descriverla prendendo in considerazione tre diversi aspetti: i) lo status giuridico dei beni che lo compongono; ii) i soggetti che godono della libertà di utilizzarli ed iii) il loro grado di accessibilità.

Sotto il primo profilo, si osserverà come di regola si considerino appartenere al pubblico dominio tutti i beni immateriali che non siano oggetto di diritti di privativa⁴⁵. In questi termini, l'esistenza di un pubblico dominio viene tendenzialmente ricavata mediante una definizione in negativo, rispetto a tutto ciò che non è oggetto di diritti di proprietà intellettuale⁴⁶.

Guardando al secondo profilo, invece, è consuetudine considerare in pubblico dominio ciò che si trova nella libera disponibilità di utilizzo e sfruttamento da parte di ciascun individuo e membro della collettività, senza necessità di previo consenso o autorizzazione altrui⁴⁷.

⁴⁴ WIPO *Dissemination of Patent Information*, SCP/13/5, 18 febbraio 2009, punto 114.

⁴⁵ SUTHERSANEN U., *A2K and the WIPO Development Agenda: Time to List the "Public Domain"*, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Policy Brief Number 1, Dic. 2008; SAMUELSON P., *Mapping the Digital Public Domain: Threats and Opportunities*, 66 *Law & Contemp. Probs.*, 2003; BOYLE, J., *The Second Enclosure Movement*, cit., punti 59-60, 68 e Id., *Foreword: The Opposite of Property?*, 66 *Law & Contemp. Probs.*, 2003, 1, 29-30.

⁴⁶ MCCARTHY J.T., *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Clark Boardman Callaghan, 2002, 4 ed., § 1:2: "Public Domain is the status of an invention, creative work, commercial symbol, or any other creation that is not protected by any form of intellectual property" e § 1:31 "A thing is in the public domain only if no intellectual property right protects it"; SAMUELS E., cit., 138, "The public domain is simply whatever remains after all methods of protection are taken into account".

⁴⁷ Il Black's Law Dictionary, 8th ed., 2005, 1027, definisce il pubblico dominio come "[t]he universe of inventions and creative works that are not protected by intellectual property rights and are therefore available for anyone to use without charge". L'assenza di compenso non è caratteristica sempre riscontrabile. Si pensi alle decisioni giudiziarie che sebbene formalmente pubbliche, non sono di fatto facilmente accessibili e costringono l'utente a ricorrere a banche dati a pagamento che riducono sensibilmente il tempo e la fatica altrimenti necessari a procurarsele.

Avendo riguardo al terzo ed ultimo punto, mentre alcuni considerano che l'aggettivo "pubblico" implichi altresì una dimensione di pubblica accessibilità dei beni, si evidenzierà come tale dimensione sia difficilmente conciliabile con il settore della proprietà intellettuale dove non sempre ciò che è in pubblico dominio è anche liberamente accessibile (si pensi al segreto industriale) e ciò che è accessibile si trova per ciò solo in pubblico dominio (se così fosse non vi sarebbe il problema della contraffazione).

7. DIRITTO DI BREVETTO E PUBBLICO DOMINIO.

Un breve cenno ai problemi emergenti dal rapporto tra pubblico dominio da un lato e diritti di brevetto e d'autore dall'altro consentirà di meglio comprendere i meccanismi del tutto particolari propri del rapporto tra pubblico dominio e diritto di marchio, cui sarà dedicato lo spazio centrale di questo capitolo.

Non esiste in materia brevettuale una definizione unica e generalmente accettata di pubblico dominio, né la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883⁴⁸ o i TRIPs Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (di seguito anche solo TRIPs)⁴⁹ ne fanno menzione alcuna⁵⁰.

A livello generale, tuttavia, si ritiene che il pubblico dominio in materia brevettuale consista di tutte le conoscenze, idee e innovazioni sulle quali nessuna persona fisica o giuridica può vantare alcun diritto proprietario⁵¹.

⁴⁸ Come modificata a Bruxelles il 14 dicembre 1990, a Washington il 2 giugno 1911, a L'Aia il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958, a Stoccolma il 14 luglio 1967 ed infine il 28 settembre 1979, in Raccolta dei Trattati delle Nazioni Unite, vol. 828, n. 11851, 305. Ne sono firmatari tutti gli Stati Membri dell'Unione.

⁴⁹ L'accordo TRIPs costituisce l'allegato 1C del Trattato di Marrakesh del 15 aprile 1994, istitutivo della WTO (World Trade Organization). Esso è stato approvato in nome della Comunità Europea, per quanto concerne le materie rientranti nelle sue competenze, con la decisione del Consiglio del 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1, 214). È entrato in vigore il 1 gennaio 1995, ma ai sensi dell'art. 65, n. 1 i membri non erano obbligati ad applicare le sue disposizioni prima della scadenza di un periodo di grazia di un anno.

⁵⁰ Altrettanto può dirsi del Patent Law Treaty adottato a Ginevra il 1 giugno del 2000, che però tratta esclusivamente di formalità burocratiche e amministrative connesse al procedimento di registrazione e del Substantive Patent Law Treaty (SPLT) la cui negoziazione in seno al WIPO's Standing Committee on the law of Patents è stata interrotta nel 2006, senza che nelle bozze del testo vi fosse riferimento alcuno al pubblico dominio.

⁵¹ Definizione contenuta nel documento WIPO *Dissemination of Patent Information*, SCP/13/5, 18 febbraio 2009, 26, punto 11.

In particolare, può ritenersi che il pubblico dominio in materia brevettuale costituisca un prodotto derivato dei seguenti fenomeni:

- i. L'assenza di restrizioni legali all'uso di un "trovato" in considerazione dell'assenza dei requisiti di brevettabilità o di altre ragioni che escludano la protezione brevettuale, quali la divulgazione al pubblico del nuovo prodotto o processo;
- ii. L'estinzione della privativa brevettuale per decorrenza del termine di durata (nella maggior parte dei paesi ventennale a partire dalla data di deposito della domanda⁵²);
- iii. Il mancato rinnovo del brevetto per rinuncia, abbandono o omesso pagamento delle tasse di registrazione (c.d. "*maintenance fees*")⁵³;
- iv. La cancellazione o revoca per sopravvenuta mancanza dei requisiti di brevettabilità.

Tali processi corrispondono rispettivamente ai requisiti di brevettabilità (novità, e originalità o "passo inventivo") e ai presupposti di validità ed efficacia di un brevetto per invenzione. In mancanza di essi si ricade nel pubblico dominio.

Il pubblico dominio di matrice brevettuale presenta, rispetto agli altri settori della proprietà intellettuale, la particolarità di presentarsi sotto due diverse dimensioni:

- A. il c.d. "*information domain*" che concerne le informazioni relative alla domanda, all'accettazione, alle eventuali opposizioni e decisioni giudiziali, contenute nei documenti brevettuali pubblicati, che sono generalmente accessibili al pubblico⁵⁴ e possono essere assorbite ed assimilate ad altre informazioni rilevanti al fine di creare nuovi concetti inventivi;
- B. il c.d. "*action domain*" che attiene all'utilizzo che può essere lecitamente fatto delle suddette informazioni senza violare l'altrui brevetto e che trova in parte definizione nella portata della privativa brevettuale e nella previsione di limitazioni ed eccezioni al diritto di esclusiva del titolare.

⁵² Cfr. art. 33 TRIPs.

⁵³ Solo la minoranza dei brevetti sono rinnovati sino al completamento dei vent'anni e ciò principalmente a causa dell'emersione sul mercato di tecnologie concorrenti e più competitive rispetto a quelle oggetto di privativa, che ne rendono inutile o non vantaggioso lo sfruttamento economico.

⁵⁴ Vi sono eccezioni, come la sec. 22 del *United Kingdom's Patent Act 1977* che autorizza la Segreteria di Stato a proibire o limitare la pubblicazione nell'interesse della sicurezza nazionale.

Mentre il primo costituisce pubblico dominio fin dal momento della pubblicazione della domanda di brevetto, il secondo lo diventa solo con l'esaurirsi della privativa, considerato che essa, fin tanto che non intervenga un evento estintivo del diritto, rimane nella proprietà privata dell'inventore e non può essere liberamente sfruttata da terzi. Esso è conoscibile e di libero accesso, ma non è liberamente utilizzabile. L'utilizzo altrui è possibile solo a condizione che intervenga il consenso del titolare, ovvero la sua inerzia.

Quest'ultima costituisce una possibilità niente affatto marginale. Gli studi indicano che nella maggior parte dei casi il diritto di brevetto non è portato ad esecuzione dal titolare, ovvero non è difeso giudizialmente, mediante i rimedi offerti dall'ordinamento. Per questo tipo di informazioni si parla di pubblico dominio c.d. "di fatto"⁵⁵.

7.1. I diversi soggetti che collaborano alla formazione di un pubblico dominio di fatto.

Il contegno tenuto dal titolare del diritto nel difendere le proprie informazioni private gioca pertanto un ruolo decisivo nella valutazione dell'effettiva portata del pubblico dominio.

Lo studio condotto dal Prof. James G. Conley si è soffermato particolarmente su questo aspetto, evidenziando come, tra tutti i titolari di diritto, ve ne siano in particolare alcuni che mostrano scarsa attitudine a tutelare e difendere il proprio diritto di brevetto, così contribuendo alla ricchezza del pubblico dominio di fatto. Tra questi soggetti compaiono in primo luogo gli enti di ricerca, la cui attività è rivolta principalmente alla ricerca e allo sviluppo, e solo in minima parte alla commercializzazione del trovato.

Al contrario i soggetti che maggiormente ostacolano la formazione di un ricco pubblico dominio di fatto sono le c.d. "*patent assertion entities*" (PAE), più

⁵⁵ Si veda ALLISON J.R., *Valuable Patents*, Boalt Working Papers in Public Law, Boalt Hall, UC Berkeley, 2013, secondo cui negli USA il 99% dei titolari di brevetto non si preoccupa di porre in essere attività di enforcement: "*They spend \$ 4.33 billion per year to obtain patents, but no one seems to know exactly what happens to most of them*". Per uno studio sul comportamento probabilistico del titolare di brevetto si veda LEMLEY M.A., SHAPIRO C., *Probabilistic Patents*, 19 J. of Economic Perspectives, 2005, 75-98.

comunemente conosciute come “*patent trolls*”⁵⁶, “*patent sharks*”⁵⁷ o “*patent dealers*”⁵⁸, espressioni con cui si designa tutti quei soggetti che non monetizzano il proprio diritto di brevetto attraverso la produzione o commercializzazione del trovato, bensì mediante la sua tutela giudiziale o la minaccia della stessa.

La dottrina è concorde nel ritenere che le PAE producano un aumento dei costi dell’innovazione, senza per converso generare alcun beneficio per la collettività⁵⁹.

Per contrastare tale fenomeno, presso le autorità statunitensi è al vaglio l’adozione nel prossimo futuro dell’obbligo di gravare dei costi di causa la parte che abbia temerariamente agito in contraffazione in assenza di una ragionevole probabilità di successo (c.d. “*loser pays rule*”)⁶⁰.

7.2. Il valore del pubblico dominio brevettuale.

Alla luce delle considerazioni circa il contenuto del pubblico dominio brevettuale, può concludersi che il sistema brevettuale non ostacola, bensì tendenzialmente favorisce la formazione di un pubblico dominio ricco ed accessibile.

Il sistema brevettuale è infatti una fonte inesauribile di divulgazione di rivendicazioni brevettuali⁶¹, il 94% delle quali è liberamente utilizzabile da chiunque. Delle rivendicazioni coperte dal diritto di brevetto, oltre il 90% è liberamente utilizzabile e all’interno del 5-6% che rappresenta i brevetti ancora

⁵⁶ L’origine del termine è stata variabilmente attribuita ad Anne Gundelfinger o Peter Detkin, entrambi counsel di Intel verso la fine degli anni 90. Si veda in proposito WILD J., *The real inventors of the term “patent troll” revealed*, Intellectual Asset Management Magazine, 22 agosto 2008. Esso prende ispirazione da un video informativo del 1994 “*The Patents Video*”, che raffigurava un troll verde, simbolicamente posto di guardia ad un ponte, per il cui attraversamento domanda un obolo, cfr. *The Original Patent Troll Returns*, in IP Today, 8 maggio 2007.

⁵⁷ MAGLIOCCA G., *Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation*, 82 Notre Dame L. Rev., 2007, 1809.

⁵⁸ MCDONOUGH III J.F., *The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy*, 56 Emory L. J., 2006, 189.

⁵⁹ RODAU A.B., *Patents are Property: A Fundamental But Important Concept*, Suffolk University Law School Faculty Publications, Paper 54, gennaio 2009, disponibile all’indirizzo web http://lsr.nellco.org/suffolk_fp/54.

⁶⁰ Si veda FAVATE S., *Bill Would Require Patent Trolls to Pay Legal Costs*, The Wall Street J. L. Blog, 6 ago. 2012, disponibile all’indirizzo web <http://blogs.wsj.com/law/2012/08/06/bill-would-require-patent-trolls-to-pay-legal-costs/>.

⁶¹ Sullo scambio tra accesso al brevetto e onere di divulgazione si veda FALCE V., *Profili pro-concorrenziali dell’istituto brevettuale*, Milano, Giuffrè, 2008, 39 e ss. e 149 e ss.

oggetto di esclusiva, gli stessi sono comunque liberamente utilizzabili nelle parti del mondo dove tale diritto non sussiste⁶².

Il crescente numero di domande brevettuali alimenta questo meccanismo destinato ad arricchire il pubblico dominio e lo fa in tempi ridotti rispetto a quelli necessari per la scadenza della privativa. Solo in minima parte, infatti, i brevetti sono effettivamente mantenuti per l'intera durata del diritto, cosicché molti di questi finiscono per accrescere il pubblico dominio ancora prima della loro naturale scadenza.

La consapevolezza e l'apprezzamento del valore intrinseco delle informazioni contenute nelle domande brevettuali come strumento di ricerca scientifica e stimolo della creatività inventiva si fa sovente risalire a Benett Woodcroft⁶³, protagonista della riforma del British Patent Office del 1852. Egli fu il primo a concepire l'ufficio brevetti come un deposito di informazioni tecniche. A lui si deve l'istituzione della Patent Office Library e del Patent Museum, entrambi finalizzati a rendere la consultazione delle descrizioni brevettuali aperta al pubblico.

La previsione di strumenti che consentano una miglior identificazione del patrimonio informativo di dominio pubblico, quali l'accesso alla documentazione concernente i brevetti estinti, importa benefici generale a tutti i settori dell'innovazione. L'accesso alle fonti di pubblico dominio è di supporto ai processi di nuova invenzione, consentendo di evitare duplicazioni di ricerche, quando i risultati siano già caduti in pubblico dominio e, come tali, non brevettabili. Inoltre, è necessario al fine di poter valutare eventuali domande giudiziali di nullità di brevetti erroneamente concessi.

7.3. Le alterazioni del rapporto tra diritto brevettuale e pubblico dominio: il “*patenting around*”.

Il normale rapporto tra pubblico dominio e privativa brevettuale così delineato subisce alcune degenerazioni.

L'estinzione del brevetto, ad esempio, non comporta sempre e comunque la caduta in pubblico dominio dell'invenzione da esso coperta.

⁶² Cfr. WIPO doc. CDIP/12/INF/2 REV., del 16 sett. 2013, pag. 3.

⁶³ Nato a Heaton Norris il 20 dicembre 1803, fu professore di macchinari allo University College di Londra, dove morì il 7 febbraio 1879.

Il sistema brevettuale infatti consente la brevettazione di invenzioni incrementali e derivate (o anche solo collegate) rispetto a preesistenti brevetti. Tali invenzioni derivate o incrementali, seppur tendenzialmente appropriabili da qualsiasi individuo, sono, per ovvie ragioni, sovente appannaggio dello stesso titolare della privativa anteriore, il quale se ne serve quale strumento per mantenere in vita il proprio diritto di esclusiva e continuare a beneficiare del suo sfruttamento commerciale, anche dopo la sua scadenza naturale⁶⁴.

Il fenomeno, conosciuto con l'espressione negativamente connotata di "patenting around" o "evergreening" è particolarmente invalso nel settore farmaceutico, dove la caduta in pubblico dominio di un farmaco brevettato (c.d. patent cliff) e il conseguente ingresso sul mercato dei c.d. "generici" può generare sostanziose perdite di incassi in capo alle aziende (c.d. "originator companies")⁶⁵. Queste sono pertanto fisiologicamente portate a cercare di espandere il più possibile l'arco temporale di durata delle privative esistenti⁶⁶, con conseguenze particolarmente negative sulla concorrenza⁶⁷. Tale obiettivo può essere raggiunto per mezzo delle strategie più disparate.

La farmaceutica tedesca Boehringer Ingelmann, ad esempio, aveva ottenuto un brevetto europeo⁶⁸ per un farmaco composito, contenente acildinium, un antimuscarinico brevettato dalla concorrente spagnola Admiraal, con l'obiettivo

⁶⁴ ORDOVER J., *A Patent system for Both Diffusion and Exclusion*, *Journal of Economic Perspectives*, 1991, 5, 212-229.

⁶⁵ KUHRT K., *How to Survive in the Post-Patent Cliff World?*, in *Life Sciences Connect.*, 9 Ott. 2014, <http://lsconnect.thomsonreuters.com/survive-post-patent-cliff-world/>; MCDERMOTT E., *How to survive the patent cliff*, in *Managing Intell. Prop.*, 2012, 216, 22; JIMENEZ J., *The CEO of Novartis On Growing After a Patent Cliff*, in *Harvard Business Rev.*, Dic. 2012, <https://hbr.org/2012/12/the-ceo-of-novartis-on-growing-after-a-patent-cliff>, secondo cui "Pfizer's Lipitor, the best-selling prescription drug in history, went off patent in 2011, and analysts expect Lipitor sales to decline from about \$11 billion in 2009 and 2010 to just above \$3 billion in 2015". Il Plavix, un altro dei farmaci più venduti al mondo, di proprietà di Sanofi-Aventis, ha sofferto altrettanta crisi pochi mesi dopo, cfr. JACK A., *Pharma tries to avoid falling off 'patent cliff'*, in *Financial Times*, 6 mag. 2012. DE PALMA A., *Patent expiration: innovate or die*, *Eyeforpharma*, 3 Feb. 2011, ha previsto che "over the next few years, patent exclusivity will expire for drugs with combined annual sales of \$ 140 billion".

⁶⁶ ERRICO P., *Farmaci off-patent e diritto della concorrenza*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Milano, Giuffrè, 2010, 266; PARDOLESI R., GRANIERI M., *Alcune considerazioni sui rapporti tra proprietà intellettuale e concorrenza nel settore farmaceutico*, in *Dir. Ind.*, 2002, 10, 4, 379.

⁶⁷ Per un approfondimento sul tema si veda DUTFIELD G., *A rights-free world - is it workable, and what is the point?*, in WAELDE C., MACQUEEN H. (ed.), *Intellectual Property: the Many Faces of the Public Domain*, EE, 2007, 220-221; HEMPHILL C.S., SAMPAT B.N., *Evergreening, Patent Challenges, and Effective Market Life in Pharmaceuticals*, 31 *J. of Health Economics*, 2012, 327.

⁶⁸ EP 1 651 270 (EP '270).

di bloccarne l'immissione in commercio⁶⁹. L'High Court inglese prima⁷⁰, e l'EPO poi, revocavano la porzione inglese del brevetto rilevando come la registrante avesse dichiarato in descrizione effetti terapeutici del prodotto falsi e non dimostrati⁷¹.

La giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto per la prima volta nel caso *Astrazeneca*⁷² che tali pratiche possono in alcuni casi persino sfociare in illeciti anticoncorrenziali. L'azienda inglese aveva reso agli uffici dei brevetti di alcuni Stati Membri, dichiarazioni ingannevoli idonee ad indurre il rilascio di un certificato complementare di protezione (CPC) senza che ne sussistessero i requisiti. Tale pratica aveva consentito all'azienda di rallentare illegittimamente l'ingresso sul mercato dei fabbricanti di prodotti generici. La Corte ha riscontrato la contrarietà della condotta all'art. 102 TFUE, il quale vieta ad un'impresa in posizione dominante di eliminare un concorrente e rafforzare in tal modo la propria posizione, facendo ricorso a mezzi diversi da quelli propri di una "concorrenza basata sui meriti"⁷³.

Altre condotte con effetti analoghi sono state registrate e perseguite a livello nazionale⁷⁴.

⁶⁹ In questi casi si parla di c.d. "blocking patent".

⁷⁰ *Laboratorios Almirall SA v. Boehringer Ingelheim International GmbH*, Chancery Division, Patents Court, [2009] EWHC 102 (Pat); [2009] ALL Er(d) 222 (Jan), 23 gen. 2009.

⁷¹ La questione è approdata anche davanti alla Commissione (COMP/B-2/A.39.246/Boehringer), ma la vertenza si è chiusa in sede transattiva. Per un commento si veda BRANKIN S.P., *European Commission Enforcement in the Pharmaceutical Sector: Less Than Expected? The Boehringer Case Closure Suggests As Much*, in CPI, 2012, 2, 5; STRAUS J., *Patent Application: Obstacle for Innovation and Abuse of Dominant Position under Article 102 TFEU?*, in JECLP, 2010, 1, 3, 189.

⁷² CGUE, 6 dicembre 2012, C-457/10, che ha confermato la decisione del Trib. UE, 1 luglio 2010, T-321/05. Entrambe le decisioni fanno riferimento al provvedimento della Commissione del 15 giugno 2005 (COMP/A. 37.507/F3), che ha comminato all'azienda una multa di 60 milioni di euro. Tra i numerosi commenti alla pronuncia si veda in particolare DREXL J., *AstraZeneca and the EU Sector Inquiry: When Do Patent Filings Violate Competition Law?*, in DREXL J., NARI L. (eds.), *Pharmaceutical Innovation, Competition and Patent Law, A Trilateral Perspective*, Cheltenham, EE, 2013, 291; HULL D., *The AstraZeneca Judgment: Implications for IP and Regulatory Strategies*, in JECLP, 2010, 1.6.,500; COLANGELO M., *Concorrenza e proprietà intellettuale nel settore farmaceutico in Europa dopo il caso AstraZeneca*, in Giur. comm., 2013, 4, 585; O'DONONGHUE R., PADILLA J., *The law and economics of art. 102 TFEU*, Oxford, Hart, 2013, 660-670; MURPHY F., LIBERATORE F., *Abuse of regulatory procedures – the AstraZeneca Case: Part 1*, in ECLR, 30, 2009, 223.

⁷³ Ovvero da quelli cui si impenna la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, cfr. CGUE, C- 85/76, Hoffman-la Roche, p.91; Id., C-62/86, AKZO, p. 69-70; Id., C-52/07, Kanal 5 e TV 4, p. 25; Id., C-52/09, Telia Sonera Sverige, p. 27 e Id., C-202/07 P, France Telecom, p. 106.

⁷⁴ Si veda in particolare il caso Pfizer, C.d.S., sez. VI, 12 febbraio 2014, n. 693, che ha riformato la decisione del TAR Lazio, sez. I, 3 settembre 2012, n. 7467, confermando la decisione AGCM, A431 – *Ratiopharm/Pfizer*, n. 23194, dell' 11 gennaio 2012, che aveva condannato Pfizer per abuso di posizione dominante, per aver posto in essere una complessa strategia volta a prolungare

Gli effetti negativi della protezione “*extra patent term*” o della tutela cumulativa di invenzioni originali ed incrementali sono in molti casi aggravati dalla tutela complementare offerta dai marchi (sul nome o sulle forme di commercializzazione del prodotto brevettato) e dal design (sul *packaging* o *trade dress*), che non di rado vengono a sovrapporsi e cumularsi con la privativa brevettuale, con le medesime conseguenze di estensione ingiustificata della protezione oltre i termini legali.

Nel ricercare le cause del fenomeno del *patenting around*, si è rilevato come esista una correlazione diretta tra la qualità dei brevetti concessi e la portata del pubblico dominio. Infatti, la concessione di brevetti troppo ampi rispetto alla reale innovazione divulgata nella domanda brevettuale, derivante da una erronea determinazione da parte dell’ufficio concedente della portata dello stato dell’arte, produce l’effetto di restringere il pubblico dominio, rimuovendo da esso materiale che invece dovrebbe rientrarvi⁷⁵.

L’interesse pubblico al mantenimento di un pubblico dominio ricco e accessibile, nonché a contrastare queste forme di deriva brevettuale monopolistica, implica che la concessione e la tutela di ogni singolo diritto di brevetto dovrebbe essere vagliata non solo in termini di conformità generale alla

artatamente la durata della protezione brevettuale in Italia del farmaco *Xalatan* (destinato alla cura del glaucoma), al fine di allinearla a quella in vigore negli altri Paesi europei e ritardare così l’ingresso dei genericisti nel mercato. Nello specifico, l’artificiosa estensione della protezione brevettuale era stata realizzata attraverso la domanda di registrazione all’ EPO di un brevetto divisionale avente ad oggetto il medesimo principio attivo coperto dal brevetto principale e l’ottenimento in Italia del Certificato di Protezione Complementare agganciato a tale brevetto divisionale. Per un commento si veda DE STEFANO G., *Tough Enforcement of Unilateral Conduct at the National Level: Italian Antitrust Authority Sanctions Bayer and Pfizer for Abuse of Dominant Position*, in JECLP, 2012, 3, 4, 399; AREZZO E., *Strategic Patenting e Diritto della Concorrenza: riflessioni a margine della vicenda Ratiopharm/Pfizer*, in Giur. Comm., 2014, 2, 404; D’AMORE C., *The Administrative Supreme Court confirms the ICA’s decision to condemn Pfizer for abuse of dominant position aimed at delaying the market entry of generic pharmaceutical companies*, in Riv. It. Antitrust, 2014, 79; SENA G., *Esclusiva brevettuale e strategia escludente*, in Riv. Dir. Ind., 2012, II, 628; TODINO M., *Antitrust rules and Intellectual Property Right in the EU and the US – Towards convergence?*, in Riv. It. Antitrust, 2014, 2, 38; AMPOLLINI D., *Looking for Sense in the Italian Antitrust Authority Decision in the Pfizer Xalatan Case*, in CPI Antitrust Chronicle, 2012, 7, 2, 1; MUSELLI A., *La difficile riconciliazione del diritto della proprietà intellettuale e del diritto della concorrenza: note a margine dei casi AstraZeneca e Pfizer*, in Concorrenza e Mercato, 2013, 774; BRICENO MORAIA L., *La decisione Pfizer: profili critici in tema di brevetti divisionali e facoltà esclusive*, in Riv. Dir. Ind., 2012, II, 585; GHIDINI G., CAVANI G., PISERÀ P., *Abuso del diritto al brevetto e abuso di posizione dominante: il caso Pfizer*, in Italian Antitrust Review, 2014, 3, 133; OSTI C., *The Italian way to antitrust judicial review: a few oddities of the Pfizer case*, in Italian Antitrust Review, 2014, 3, 115; M. COLANGELO, *Dominanza e regulatory gaming, il caso Pfizer*, in Mercato, Concorrenza, Regole, 2012, II, 328.

⁷⁵ Dissemination of Patent Information, cit., punto 118.

legge, ma anche di impatto specifico sul mercato nel quale al titolare di brevetto è consentito di prevenire o restringere in certa misura l'altrui libertà imprenditoriale.

7.4. Gli strumenti adottati al fine di salvaguardare l'interesse pubblico a mantenere la disponibilità di determinate invenzioni.

L'operatività dell'interesse pubblico nel sistema brevettuale può avere intensità molto diversa a seconda del tipo di invenzione di riferimento e della sua importanza.

Alcuni brevetti sono di scarso interesse pubblico. L'invenzione di un nuovo strumento per estrarre tappi di sughero da bottiglie di vino, ad esempio, non genera un forte interesse pubblico. Dal momento che esistono già strumenti succedanei, accessibili a basso costo ed in grado di assolvere ad una funzione analoga, la collettività resta perfettamente in grado di aprire bottiglie di vino anche senza di esso.

Altrettanto non può dirsi per un brevetto-medicinale per il trattamento di una malattia seria e magari non altrimenti curabile. In questo caso, le minacce portate alla collettività da una malattia non curata, rendono pressante l'interesse pubblico alla produzione industriale del medicinale ed alla sua accessibilità da parte di tutti, specialmente le popolazioni più bisognose.

Ciò può non essere possibile ove il titolare del brevetto fissi dei prezzi al pubblico tali da consentirgli di coprire i costi di ricerca con i ricavi e residuare un ragionevole profitto. Alcuni mercati, infatti, sono troppo ridotti per supportare il necessario livello di ricerca, sviluppo e sperimentazione, richiesto perché un medicinale possa essere messo in vendita: il numero dei malati è semplicemente troppo basso perché il titolare sia messo nelle condizioni di offrirlo a prezzi sostenibili.

L'esperienza acquisita negli Stati Uniti⁷⁶ e in Giappone ha dimostrato che l'incentivo più efficace per indurre l'industria ad investire nello sviluppo e nella commercializzazione di tali medicinali è la prospettiva di ottenere un'esclusiva

⁷⁶ Con l'Orphan Drug Act 1983.

di mercato per un determinato numero di anni, durante i quali parte degli investimenti possa essere recuperata.

Su queste basi l'Unione Europea ha adottato il Reg. Ce 141/2000 sui c.d. "medicinali orfani" ("*orphan drugs*") che consente alla prima casa farmaceutica in grado di commercializzare un medicinale qualificato come orfano⁷⁷, di beneficiare di un periodo di esclusiva sul mercato della durata di 10 anni⁷⁸, nel quale nessuna altra compagnia possa commercializzare il medesimo trattamento. Ciò anche nell'ipotesi in cui il farmaco sia in sé carente di novità e dunque non meritevole in astratto di tutela brevettabile. In questo caso, l'interesse pubblico si presenta talmente elevato da favorire la fuoriuscita dal pubblico dominio di un farmaco che altrimenti, da regole generali, vi sarebbe destinato.

L'interesse pubblico trova espressioni differenti a seconda del settore tecnologico di riferimento.

Nel campo dell'*information technology* (c.d. IT) e delle telecomunicazioni, ad esempio, esso concerne il bilanciamento tra la protezione dell'interesse proprietario dell'inventore, la conservazione della concorrenza e degli incentivi all'innovazione e la necessità di fissare standard globali accettabili con riferimento alla interoperabilità tra i software e le macchine che dipendono dai primi la loro capacità di funzionamento.

Altre volte l'interesse pubblico non rileva in maniera costante, ma piuttosto caso per caso, come laddove il titolare ometta di utilizzare la tecnologia brevettata ovvero si renda necessario promuovere una più vasta diffusione della stessa, rispetto a quanto desiderato dal titolare. In questi casi, il sistema brevettuale può reagire attraverso strumenti *ad hoc* quali le licenze obbligatorie in favore di una o più terze parti.

Ragioni di interesse pubblico sottostanno anche alla c.d. "*essential facilities doctrine*"⁷⁹, con cui la giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto che i principi

⁷⁷ attraverso una procedura comunitaria di valutazione basata sulla diffusione quantitativa della affezione per la quale è ricercata la terapia, che non deve essere superiore a 5 casi su 10.000 individui, a meno che non si tratti di affezioni particolarmente gravi per cui la soglia può essere più alta (art. 3).

⁷⁸ può tuttavia essere ridotto a 6 anni se, alla scadenza del quinto anno, risulta che il medicinale in questione non è più conforme ai criteri di concessione (ex art. 3) e se risulta fra l'altro, sulla base dei dati disponibili, che il rendimento è tale da non giustificare il mantenimento dell'esclusiva di mercato (art. 8).

⁷⁹ CGUE 26 novembre 1998 Oscar Bronner GmbH&Co. KG c. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH& Co. KG, caso C-7/97, in Racc. 1998 I-07791, che ha negato sussistere un abuso di posizione dominante, nel rifiuto di un'impresa del settore della stampa,

regolatori della concorrenza possono giocare un ruolo nel limitare la portata dell'esclusiva brevettuale. Tale teoria trae fondamento dall'idea che dove nessun imprenditore possa operare su di un determinato mercato senza l'utilizzo di determinate strutture, che sono essenziali allo svolgimento dell'attività di impresa⁸⁰, allora le stesse dovrebbero essere accessibili a tutti a condizioni ragionevoli, indipendentemente da chi ne sia titolare o ne detenga il controllo. Anche se non risulta che ciò sia ancora accaduto nè appare probabile che possa succedere, l'applicazione della suddetta dottrina consentirebbe di rendere un brevetto accessibile a tutti, perciò ponendolo di fatto in pubblico dominio.

8. DIRITTO D'AUTORE E PUBBLICO DOMINIO.

Il pubblico dominio in materia di diritto d'autore è definito nel Glossario della *Guide to Copyright and Related Rights* del Wipo come *“The scope of those works and objects of related rights that can be used and exploited by everyone without authorization, and without the obligation to pay remuneration to the owners of copyright and related rights concerned – as a rule because of the expiry of their term of protection, or due to the absence of an international treaty ensuring protection for them in the given country”*.

operante su territorio austriaco, di inserire nel suo sistema di recapito di giornali a domicilio la distribuzione di un quotidiano concorrente di un'altra impresa. Per un commento si veda VASQUES L., *Infrastruttura essenziale e diritto di accesso*, Foro. It., 1999, IV, 51; PILLITTERI R., *La Corte di Giustizia circoscrive rigorosamente i confini di applicazione della c.d. “essential facilities doctrine” nella repressione dell'abuso di posizione dominante*, in Dir. comm. Internaz., 1999, 1024; TREACY P., *Essential Facilities – Is the Tide Turning?*, ECLR, 1998, 501; WOOLDRIDGE F., *The Essential Facilities Doctrine and Magill II: The Decision of the ECJ in Oscar Bronner*, IPQ, 1999, 256; ALBORS-LLORENS A., *The “Essential Facilities” Doctrine in EC Competition Law*, The Cambridge L. J., 1999, 490; BERGMAN MATS A., *The Bronner Case – A Turning Point for the Essential Facilities Doctrine?*, ECLR, 2000, 59; BUSCHLE D., *Der Standard, Magill und die essential facilities*, European Law Reporter, 1998, 572; FLEISCHER H., WEYER H., *Neues zur “essential facilities” – Doktrin im Europäischen Wettbewerbsrecht*, Wirtschaft und Wettbewerb, 1999, 350; SCHERER J., *Das Bronner-Urteil des EuGH und die Essential facilities – Doktrin im TK-Sektor*, Multimedia und Recht, 1999, 315; LAMPERT T., *Der EuGH und die essential facilities-Lehre*, NJW, 1999, 2235; AMSTUTZ M., *Anwendbarkeit von Artikel 82 EG (früher Artikel 86) bei Weigerung der Aufnahme eines Konkurrenten in das Vertriebssystem eines marktbeherrschenden Unternehmens*, AJP, 1999, 1495.

⁸⁰ Tipico esempio è la linea ferroviaria che offrì l'unico mezzo di connessione efficiente tra un porto commerciale ed una città dove siano venduti i beni importanti. In giurisprudenza si vedano CGUE, C-7/97, Oscar Bronner, cit.; CGUE, C-242/92, Radio Telefis Eireann c. Commissione; CGUE, 29 aprile 2004, C-418/01, IMS Health GmbH & Co. OHG c. NDC Health GmbH & Co. KG.

Tale definizione evidenzia da un lato la fonte del pubblico dominio, individuandola nell'assenza *ab origine* o nella scadenza del diritto di privativa, dall'altro gli effetti che ad esso conseguono in termini di libertà e gratuità di utilizzo e sfruttamento da parte di chiunque ne sia interessato.

Anche lo *Scoping study on copyright and related rights and the public domain* definisce il pubblico dominio in termini negativi come l'insieme delle opere dell'ingegno che non siano coperte dal diritto d'autore o la cui protezione sia estinta per decorrenza del termine di durata⁸¹. Secondo queste definizioni, dunque, il pubblico dominio è inteso come concetto opposto ed antitetico rispetto ai diritti d'autore⁸².

8.1. Il pubblico dominio ontologico.

In realtà la materia dell'interazione tra diritto d'autore e pubblico dominio si presenta più complessa di quanto non possa apparire da tale sintetica definizione. Il nucleo centrale del pubblico dominio è rappresentato dalle idee, che, intese come concetto opposto e contrario di creatività, sono di per sé insuscettibili di protezione autoriale⁸³. Insieme a concetti, principi, leggi, metodi, esse costituiscano materia astratta⁸⁴ e formano il c.d. "pubblico dominio

⁸¹ Questa è la nozione di pubblico dominio accolta dall'art. 18(1) della Convenzione di Berna secondo cui "La presente Convenzione si applica a tutte le opere che al momento della sua entrata in vigore non siano ancora cadute in pubblico dominio nel loro Paese d'origine per effetto della scadenza della durata di protezione".

⁸² Cfr. KRASILOVSKY M.W., *Observations on Public Domain*, cit., 205, secondo cui "Public Domain in the fields of literature, drama, music, and art, is the other side of the coin of copyright. It is best defined in negative terms".

⁸³ Si veda l'art. 2 del Trattato sul diritto d'autore WIPO, concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996 e l'art 9(2) dei TRIPS, secondo cui "La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali". In termini analoghi nell'ordinamento statunitense la sec. 17 U.S.C. § 102 (b) "In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, ...concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work". La c.d. "idea/expression dichotomy" aveva però già trovato piena espressione giurisprudenziale a partire dal caso *Baker v. Selden*, 101 U.S. 99, 25 L.Ed. 841 (1880). Per quanto concerne l'ordinamento italiano cfr. l'art. 2 n. 8 e 9 L.d.a. In giurisprudenza *ex multis* cfr. Cass. 190/1962 e Cass. 143/1954. Per ampi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali si veda MARCHETTI P., UBERTAZZI L.C. (ed.), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, 5 ed., 2012, 1326.

⁸⁴ ROSE M., *Nine-Tenths of the Law: The English Copyright Debates and the Rhetoric of the Public Domain*, 66 *Law and Contemporary Probs.*, 2003, 80, ne giustifica l'esclusione proprio sulla base della loro immaterialità, dell'assenza di confine netti e dell'impossibilità di possederle materialmente: "How could ideas, which have no bounds or marks or anything that is capable of visible possession, give rise to a common law right of property?", mentre HUGHES J., *Size Matters (or Should) in Copyright Law*, 74 *Fordham L. Rev.*, 2005, 575, per una questione di "dimensioni", dovendosi escludere dalla proteggibilità contenuti originali ma "too small in grain size".

ontologico”⁸⁵, perché anche una volta che acquistano la forma di espressione creativa dell’autore, non abbandonano mai il pubblico dominio e possono sempre essere riutilizzate da altri, purché declinate in forme creative differenti. In questi termini, si dice che il diritto d’autore copra la forma esteriore di un’opera e non il suo contenuto ideologico⁸⁶.

In secondo luogo, compongono il pubblico dominio tutte le opere che mancano dei requisiti essenziali previsti dal legislatore ai fini di riconoscere la protezione autoriale. Il principale di questi è l’originalità dell’opera, definita come l’estrinsecazione nell’opera dell’impronta dell’autore, della sua personalità e del suo modo personale e peculiare di rappresentare, esprimere e trattare la materia. Mancano di originalità, ad esempio, le opere che si basano su clichés tipici, familiari, banali o scontati o che sono indispensabili per esternare un’idea⁸⁷.

8.1.1. Il requisito dell’originalità dell’opera come minaccia del pubblico dominio.

⁸⁵ SAMUELSON P., *Enriching Discourse on Public Domain*, cit., 791, lo qualifica invece come «*public domain of IP-free onformation resources*», mentre ZIMMERMANN D.L., *Is There a Right to Have Something to Say?*, cit., 326, parla di un “*First Amendment public domain*”, in quanto idee, informazioni, teorie e principi scientifici sono così strettamente interconnessi con il diritto alla libertà di espressione, da esserne inevitabilmente ricompresi.

⁸⁶ Per quanto concerne il nostro paese, si veda in giurisprudenza *ex multis* cfr. Cass. 13 febbraio 1987, n. 1558, in Foro It., 1987, I, 2154, in Giust. civ. 1988, I,1290, in Giur. it. 1988, I,1,644, e in Dir. aut. 1988, 43, che ha rigettato la domanda di tutela dell’idea di deviare le acque del fiume Biferno per soddisfare il bisogno idrico della Campagna; Pret. Roma 02.04.1975, in Dir. Aut., 1975, 419; Trib. Monza, 26.05.94, in AIDA, 1994, 595; Trib. Milano 29.01.96, in AIDA, 1997, 695 “...l’idea, elemento primo del pensiero umano e principio di ogni attività intellettuale, anche se manifestata, non comporta la creazione di un’opera intellettuale; ma allorché prende forma in una personale costruzione ed organizzazione espressiva, si concreta in un’entità che, rispecchiando la personalità dell’autore, è per ciò creativa...La normativa vigente accorda la protezione non al contenuto della creazione o alle idee che sono a base dell’opera, bensì alla forma attraverso cui si esteriorizza il contenuto del prodotto intellettuale...”; Cass. sez. VI, 23 aprile 2013, n. 9757, in *Dir. e Giust.*, 2013, 24 aprile, con nota FERRETTI, che aggiunge: “La creatività, nell’ambito delle opere dell’ingegno, non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che in quanto tale rileva per l’ottenimento della protezione”.

⁸⁷ La giurisprudenza americana, con riferimento alle c.d. *scènes à faire* (espressione adottata da giudice Yankwich in *Schwarz v. Universal Pictures Co.*, 85 F. Supp. 270, 278, S.D. Cal. 1945), sembra adottare un principio di necessità che certe espressioni restino non appropriabili per mezzo della privativa autoriale. Cfr. *Alexander v. Haley*, 460 F. Supp. 40, 46 (S.D.N.Y. 1978) secondo cui “*Words and metaphors are not subject to copyright protection; nor are phrases and expressions conveying an idea that can only be, or is typically, expressed in a limited number of stereotyped fashions*”.

Il requisito dell'originalità di un'opera, in quanto connotato da un elevato grado di discrezionalità e soggettività, è considerato un ostacolo, più che un baluardo del pubblico dominio. Secondo alcuni, considerato che la creatività autoriale si configurerebbe piuttosto come creatività derivata, che come capacità di essere veramente originali in senso stretto, il requisito in sé non sarebbe altro che una finzione giuridica. A svuotarlo di significato sarebbero da un lato l'elevatissima difficoltà di accertarla in concreto, dall'altro l'ormai consolidata tendenza della giurisprudenza a considerare proteggibili anche opere che ne siano dotate in minima parte⁸⁸.

Tale correttivo adottato dalla giurisprudenza risponde alla necessità di evitare che un'interpretazione stretta del requisito di originalità produca effetti distorsivi. Si è osservato come sia difficilissimo tracciare l'origine e lo sviluppo di idee, temi, trame ricorrenti, ovvero risalire alla loro fonte originale e darne dimostrazione. Non è infatti possibile entrare nella mente dell'autore al fine di risalire alla genealogia di un'opera e anzi non di rado è l'autore stesso a inquadrare a fatica la radice della propria ispirazione. Inoltre ciascun autore impara dalle esperienze e dai fatti che incontra e le incorpora nella visione del mondo in cui vive e che inevitabilmente finisce per connotare la sua attività artistica. Perciò è di fatto inevitabile che alcuni aspetti di un'opera di un autore, vengano assorbiti e fatti propri da altri, perdendone di vista le loro origini.

Su queste basi, si è osservato come il requisito dell'originalità sconti una visione del diritto d'autore per così dire "romantica", anacronistica e non corrisponde alla realtà: che autore sia solo colui che crea dal nulla⁸⁹.

Poiché così non è, a voler applicare realmente il requisito dell'originalità, non potrebbe riconoscersi la tutela autoriale se non dopo aver scomposto e sezionato

⁸⁸ Cass. 5 luglio 1990, n. 7077, in Giur. It., 1991, I, 1, 47, in Riv. Dir. Ind., 1991, II, 25 e in Dir. Aut., 1991, 63; Cass. 27 ott. 2005, n. 20925, Foro It., 2006, I, 2080; Cass. 12 mar. 2004, n. 5089, Foro It., 2004, I, 2441; Cass. 2 dic. 1993, n. 11953, in Foro It., 1994, I, 2416, in Riv. dir. ind., 1994, II, 157 e in Dir. Aut., 1994, 599.

Negli USA si parla in proposito di "*sweat of the brow criteria*", per cui "*the requisite level of creativity is extremely low, even a slight amount will suffice*", cfr. *Feist Publication, Inc. v. Rural Telephone Service Company, Inc.*, 499 U.S. 340 (1991), punti 347-50 in cui la Suprema Corte ha negato protezione alle pagine bianche, sul presupposto che i fatti, traendo origine piuttosto da una scoperta, che non da un atto di creatività, difettano anche di tale livello minimo di originalità: "*raw facts may be copied at will...this result is neither unfair nor unfortunate. It is the means by which copyright advances the progress of science and art*".

⁸⁹ LITMAN J., *The Public domain*, 39 Emory L. J., 1990, 965: "*our copyright law is based on the charming notion that authors create something from nothing*".

l'opera in tutte le sue componenti e verificato che non vi siano elementi adattati dall'opera altrui. Inoltre, la maggior parte delle opere si troverebbe a dover fronteggiare azioni di plagio.

La difficoltà di determinare l'originalità di un'opera e i confini estremamente mobili della nozione hanno portato pertanto la giurisprudenza ad ampliarli sempre più, condizionando negativamente la portata del pubblico dominio. Da un lato, infatti, si è ridotto notevolmente il perimetro delle opere escluse dalla tutela autoriale⁹⁰, dall'altro è cresciuta l'incertezza circa quali opere debbano considerarsi protette e quali no.

8.1.2. L'affermazione del pubblico dominio come diritto capace di limitare la portata della privativa autoriale.

Proprio sulla base di queste preoccupazioni, si è osservato come il pubblico dominio sia in grado di porre rimedio alle deficienze del requisito dell'originalità, costituendo un valido strumento nelle mani del giudice per valutare fino a che punto possa spingersi la pretesa di esclusività del titolare del diritto⁹¹.

L'interprete chiamato a decidere di questioni di plagio o contraffazione rintraccerebbe nel pubblico dominio un alleato decisivo al fine di escludere la violazione in quelle ipotesi ove ad essere sfruttati siano particolari dell'opera protetta che, per natura, assenza di originalità o altre ragioni, possano ricondursi appunto al pubblico dominio, anche laddove l'opera nel suo complesso meriti invece protezione.

Il Prof. Lange, due decenni dopo il suo primo scritto sul tema, "reimmagina" il suo pubblico dominio ed approda proprio a questo risultato, definendolo come

⁹⁰ Sullo sconfinamento del diritto d'autore in alcuni settori tecnologici, tradizionalmente terreno della privativa brevettuale, con conseguente superamento della summa divisio tra tecnica ed estetica si veda FALCE V., *La modernizzazione del diritto d'autore*, Torino, Giappichelli, 2. Ed., 2012, 8 e ss.

⁹¹ LITMAN J., cit., 1023, che conclude così *"the public domain thus permits the law of copyright to avoid a confrontation with the poverty of some assumptions on which it is based"*. In questa accezione si veda anche LANGE D., *Reimagining the Public Domain*, 66 *Law & Contemp. Probs.*, 2003, 463, 476, che intravede nel pubblico dominio *"an affirmative source of entitlements capable of deployment, as, when and where required, against the encroachments upon the creative imagination threatened by intellectual property"*.

uno “*status che sorge dall’esercizio dell’immaginazione creativa dell’autore e conferisce a questi il titolo, il privilegio o l’immunità di fare propri elementi di altre opere, nell’atto di crearne di nuove*”. Egli sostiene l’opportunità che tale status ottenga un riconoscimento giuridico espresso⁹².

In questa direzione, alcune corti hanno invocato il pubblico dominio in ipotesi in cui l’ampiezza del diritto d’autore vantato dal titolare appariva minacciare la capacità creativa dei terzi generalmente intesa, limitando di fatto la capacità del presunto autore in contraffazione di perseguire la propria libera espressione artistica. Su questo solco, ad esempio, si pone la giurisprudenza che ha negato che il diritto d’autore su manuali tecnici si estenda alle istruzioni in essi contenute o a trame, motivi, sceneggiature, battute ricorrenti nelle opere letterarie o cinematografiche⁹³. In questa misura, il pubblico dominio proteggerebbe una vasta schiera di potenziali contraffattori dall’incorrere in responsabilità in ipotesi in cui la copia di aspetti dell’opera altrui risulterebbe praticamente inevitabile.

La giurisprudenza sembra dunque riconoscere, almeno implicitamente, che il diritto d’autore debba essere protetto e garantito nella misura in cui assolve alla sua funzione di stimolo della creatività e che questo obiettivo possa anche impedire il riconoscimento della tutela al singolo autore⁹⁴.

Si tratta, a ben vedere, di un orientamento che, lungi dal rimanere confinato negli effetti al solo diritto d’autore, può estendersi anche agli altri diritti immateriali. La portata precettiva del pubblico dominio, infatti, invece di essere vista come una mera limitazione della portata del diritto di privativa azionato dall’attore in

⁹² LANGE D., *Reimagining the Public Domain*, cit., 474, intravede la funzione del pubblico dominio proprio “*in securing protection for exercises of the creative imagination against the claims otherwise to be made under rights now sounding in intellectual property or its successors*”. In questo senso, RUBENFELD J., *The Freedom of Imagination: Copyright's Constitutionality*, 112 Yale L. J., 2002, 1, 4, 48, seppur non occupandosi direttamente di pubblico dominio, giunge a sostenere l’esistenza di un diritto costituzionalmente garantito all’immaginazione (c.d. “*freedom of imagination*”), sulla base del quale “*no one can be penalized for imagining or communicating what he imagines*”, con l’avvertenza che ciò non equivale in alcun modo a giustificare gli atti di pirateria: “*When copyright law bars simple piracy, it does not punish infringers for exercising their imagination. It punishes them for failing to exercise their imagination—for failing to add any new imaginative content to the copied material.*”.

⁹³ In *Nichols v. Universal Picture Corp.*, 282 U.S. 902 (1930), sia il Tribunale (34 F.2d 145 S.D.N.Y. 1929) che la Corte d’Appello (45 F.2d 119 2d Cir.), pur ravvisando che Universal si fosse ispirata alla trama di una popolare commedia di Anne Nichols, ritenevano che le linee generali della trama e le idee che questa esprimeva fossero comunque da ritenersi di pubblico dominio.

⁹⁴ LITMAN J., cit., 992.

contraffazione, deve piuttosto essere vista come espressione di un diritto positivo e contrario del terzo al libero godimento di ciò che è pubblico dominio.

In questi termini, è chiaro che il pubblico dominio non viene in rilievo più come eccezione o limitazione al diritto d'autore o come dimensione particolare della c.d. "*fair use doctrine*", ma come autonomo diritto che, in quanto tale, non viene a concorrere con (e quindi limitare) il solo diritto d'autore, ma con ogni altro diritto immateriale titolato o non titolato, compreso, per quel che maggiormente interessa in questa sede, quello di marchio⁹⁵.

Anzi, ribaltando completamente la suddetta prospettiva, può dirsi che siano piuttosto le eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e la "*fair use doctrine*" ad essere un aspetto non più del diritto d'autore, ma del pubblico dominio, così da ricoprire un ruolo ben più ampio di quello giocato nel singolo campo di applicazione⁹⁶.

8.2. Il pubblico dominio funzionale.

Alcuni autori rigettano la concezione tradizionale che vorrebbe il pubblico dominio autoriale composto dai soli contenuti liberi da diritti di esclusiva.

Questi autori vi includono non solo le opere di per sé non proteggibili, ma anche gli usi o semplicemente gli aspetti o gli elementi di opere protette che non siano, singolarmente considerati, proteggibili⁹⁷.

⁹⁵ LANGE D., *Reimagining the Public Domain*, cit., 479, secondo cui "*so viewed, fair use would not be limited in the protection it confers merely to those instances in which copyright infringement is alleged. It would extend as well, and as fully, to species of infringement recognized under other doctrines, including the right of publicity, trademarks, misappropriation in unfair competition, trade secrets, ideas, and even patents*". A livello giurisprudenziale, tale tesi trova conforto in *SunTrust Bank v. Houghton Mifflin Co.*, 268 F.3d 1257, 1260 n.3 (11th Cir. 2001), ove Judge Birch suggerisce che il "*fair use*" propriamente inteso, è un diritto positivo, piuttosto che una eccezione all'altrui diritto.

⁹⁶ *Ibidem*, che aggiunge "*one can reimage fair use as an aspect of the public domain than copyright itself, and envision a role for fair use well beyond the one it now plays in that field*".

⁹⁷ LITMAN J., cit., 968, la quale vede specificamente la funzione del pubblico dominio nel consentire la c.d. "*additive and interstitial creation*", ovvero la creatività derivata: "*The public domain rescues us from this dilemma. It permits us to continue to exalt originality without acknowledging that our claims to take originality seriously are mostly pretense. It furnishes a crucial device to an otherwise unworkable system by reserving the raw material of authorship to the commons, thus leaving that raw material available for other authors to use*". BENKLER Y., *Free as the Air to Common use: First Amendment Constraints on Enclosure of the Public Domain*, 74 N. Y. U. L. Rev., 1999, 354, 361-362: "*the range of uses of information that any person is privileged to make absent individualized facts that make a particular use by a particular person unprivileged*". Anche MERGES R.P., *A New Dynamism in the Public Domain*, 71 U. Chi. L. Rev., 2004, 183, 184, usa il termine pubblico dominio in una accezione altrettanto ampia.

Limitarsi a considerare il pubblico dominio nella prima accezione, infatti, impedirebbe di coglierne la reale importanza. Se è vero che la creatività dell'autore è essenzialmente una creatività derivata, ovvero intesa come capacità di ricombinare e reinterpretare idee, stilemi, spunti già visti da altri autori (c.d. "raw material")⁹⁸, ecco allora che solo un pubblico dominio che accolga al suo interno tali contenuti può assolvere alla sua funzione fondamentale di promuovere l'"impresa autoriale" (*the enterprise of authorship*), quale luogo per elezione dove la creatività si alimenta⁹⁹.

In questa misura, il pubblico dominio non è più considerato quale spazio separato e distinto da quello riservato alle opere protette, ma piuttosto un contenitore esso stesso di risorse, capace di contribuire anch'esso allo sviluppo della cultura artistica¹⁰⁰.

In questo senso, si è distinto all'interno del pubblico dominio, tra un "core public domain" a carattere strutturale, costituito dal materiale non coperto da copyright ed una serie di "contiguous terrains" e "murky areas" comprendenti le eccezioni al diritto d'autore e gli usi legittimi delle opere altrui, che non rientrano tecnicamente nel pubblico dominio, ma vi sono estremamente vicini in quanto ad effetti¹⁰¹. Con riferimento a quest'ultimo si parla di "pubblico dominio funzionale".

Mentre nel caso del pubblico dominio *stricto sensu*, la libertà d'uso e la piena accessibilità trovano fondamento dell'assenza di diritti d'autore, nel secondo caso, discendono dall'impossibilità di avvalersi di rimedi giurisdizionali per dare esecuzione al proprio diritto.

Il pubblico dominio si arricchisce dunque delle opere che mentre sarebbero astrattamente eleggibili per la protezione autoriale, ne sono escluse espressamente dal legislatore per ragioni di politica del diritto (in questo senso si parla anche di "policy public domain")¹⁰². I casi di esclusione dalla protezione

⁹⁸ GOLDSTEIN, *Derivative Rights and Derivative Works in Copyright*, 30 J. Copyright Soc'y U.S.A., 1983, 209, 218; LANDES, POSNER, *An Economic Analysis of Copyright Law*, 18 J. Legal Stud., 1989, 325, 332; LANGE, *Recognizing the Public Domain*, cit., 171-73.

⁹⁹ LITMAN J., cit., 968, afferma che "the public domain should be understood not as the realm of material that is underserving of protection, but as a device that permits the rest of the system to work by leaving the raw material of authorship available for authors to use".

¹⁰⁰ COHEN J., *Copyright, Commodification, and Culture*, cit.

¹⁰¹ SAMUELSON P., *Digital Information, Digital Networks, and the Public Domain*, 66 Law & Contemp. Probs., 2003, 148; MERGES R. P., *A New Dynamism in the Public Domain*, cit., 186.

¹⁰² SAMUELSON P., *Challenges in the mapping of the public domain*, COHEN J., *Copyright, Commodification, and Culture: Locating the Public Domain*, entrambi in Guibault L.,

riconosciuti dalla Convenzione di Berna sono due. Uno di carattere obbligatorio concerne le notizie del giorno o i fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa (art. 2 co. 8). L'altro, facoltativo, è lasciato alla libera determinazione degli Stati aderenti e riguarda i testi ufficiali d'ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, come anche le traduzioni ufficiali di questi testi (art. 2 co. 4).

Le eccezioni al diritto d'autore, a livello internazionale, sono inquadrare all'interno del c.d. *three step test*, formulato per la prima volta nella Convenzione di Berna, art. 9(2), e successivamente adottato da tutti i maggiori trattati internazionali in materia, dai TRIPs ai Trattati WIPO su diritto d'autore (WCT) e su interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (WPPT) firmati a Ginevra il 20 ottobre 1996¹⁰³. Questo test prevede che l'interesse pubblico e alcuni interessi privati prevalgano sul diritto di esclusiva garantito all'autore, qualora non arrechino danno al normale sfruttamento dell'opera. Esso si configura, pertanto, come un giudizio di bilanciamento e proporzionalità tra diritto d'esclusiva da un lato ed eccezioni fondate sul pubblico interesse dall'altro.

8.3. Il pubblico dominio temporale.

Accanto al pubblico dominio "ontologico", si staglia quello c.d. "temporale", che accoglie tutte le opere il cui termine di tutela sia ormai decorso. La Convenzione di Berna prevede all'art. 7(1) che la durata minima del diritto d'autore nei paesi aderenti sia di 50 anni dalla morte dell'autore. Termini scollegati dalla durata della vita dell'autore sono invece previsti per le opere cinematografiche, le opere anonime e pseudonime e per le opere fotografiche e delle arti applicate.

Si tratta tuttavia di uno standard minimo, che può essere superato in crescendo dagli stati aderenti, con la conseguenza che la durata del diritto di autore è di fatto questione di diritto interno, estremamente variabile da paese a paese.

Hugenholtz P.B., *The Future of the Public Domain*, cit., 9 e 121; CHANDER A., SUNDER M., *The Romance of the Public Domain*, 92 Cal. L. Rev., 2004, 1340; BOYLE J., *The Public Domain*, 66 Law & Contemp. Probs., 2003, 38; BENABOU V.L., DUSOLLIER S., *Draw me a public domain*, in TORREMANS P. (ed.), *Copyright law: A Handbook of Contemporary Research*, EE, 2007, 161.

¹⁰³ Cfr. RICKETSON S., *Wipo Study on Limitations and Exceptions of Copyright and Related Rights*, 2003, 65.

Sono assai numerosi gli Stati¹⁰⁴ che hanno optato per un termine di durata maggiore, tra cui anche l'Italia che, in esecuzione della Dir. 2011/77/UE¹⁰⁵, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, ha modificato l'art. 25 della L. 22 aprile 1941, n. 633, elevando a 70 anni *post mortem auctoris* il precedente termine cinquantennale¹⁰⁶. Alla durata imposta dalla legge, si sovrappongono inoltre svariate eccezioni, come la regola della protezione per 25 anni delle opere inedite, a favore di chi le pubblica per la prima volta dopo la scadenza della normale protezione autoriale¹⁰⁷ o per 30 anni, ridotti in Italia a 20, a favore di chi pubblica edizioni critiche o scientifiche di opere di pubblico dominio¹⁰⁸. Mentre la prima ha l'effetto di rimuovere dal pubblico dominio le opere che beneficino del regime speciale, così ripristinando un diritto d'autore, seppur limitato, su di esse, la seconda lascia in pubblico dominio le opere originali, mentre costituisce un nuovo diritto *ad hoc* sulle edizioni critiche¹⁰⁹.

La categoria del pubblico dominio temporale sfugge in definitiva a confini ben definiti o automatici: mentre può dirsi con certezza che prima o poi ogni opera vi cadrà, molto meno prevedibile è l'esatto momento temporale in cui ciò accada.

¹⁰⁴ Tra i paesi extraeuropei, vi rientrano a titolo esemplificativo Australia, Brasile, Cile, Costa Rica e Stati Uniti, i quali ultimi hanno visto compiersi nel 1998 con lo US Copyright Extension Act, anche conosciuto come Sony Bono Act, il medesimo processo di estensione della durata a 70 anni p.m.a Sulla storia dei limiti temporali del brevetto e del diritto d'autore negli Stati Uniti, cfr. OCHOA T.T., *Patent and Copyright Term Extension and the Constitution*, 49 J. Copy. Socy., 2002, 19, 29-46, 49-58.

¹⁰⁵ Proprio in attuazione di quest'ultima, l'Italia ha recentemente emanato il D.lgs. 21 febbraio 2014 n. 22, che modifica, estendendo l'arco temporale della protezione, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 85 della L. 633/41, in materia di fissazioni di esecuzioni e fonogrammi.

¹⁰⁶ La novella è stata introdotta dall'art. 17, co. 1, L. 6 febbraio 1996, n. 52.

¹⁰⁷ Art. 4 Dir. 93/98/CEE e art. 85 ter, L. 633/41 introdotto dal D. Lgs 154/1997, in attuazione della direttiva stessa. Nel regime previgente, la materia era regolata dall'art. 31 l.d.a., che subordinava il riconoscimento dei diritti patrimoniali alla condizione di pubblicare l'inedito entro venti anni dalla morte dell'autore, con l'obiettivo di incentivare l'impresa culturale a divulgare l'opera entro un periodo relativamente breve. Nella Direttiva 93/98/CE, il legislatore comunitario ritenne, al contrario, che sottoporre a limitazione temporale la nascita dei diritti di sfruttamento economico contrastasse con la realizzazione dello stesso interesse pubblico, dal momento che nessun soggetto avrebbe investito per far rinvenire, studiare e promuovere opere, senza che fosse loro garantito il corrispettivo dell'esclusiva. Cfr. in materia, ASCANI F., *La pubblicazione dell'opera postuma inedita e i diritti degli eredi*, nota a Trib. Ferrara 5 giugno 2000, in Dir. Aut., 2001, 489 e BERTANI M., *La prima pubblicazione delle opere di 'dominio pubblico'*, in AIDA, 1999, 148.

¹⁰⁸ Art. 5 Dir. 93/98/CEE e art. 85 quater della L. 633/41.

¹⁰⁹ Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 2001, n. 559, Soc. BMG Ricordi c. Ente auton. Teatro Regio Torino, in Giust. civ. Mass. 2001, 95, in Dir. autore 2001, 459, in Giust. civ. 2001, I, 1219, in Corriere giuridico 2001, 638, con nota di FITTIPALDI, in Foro it. 2001, I, 1182, e in Giur. it. 2001, 7, 1421, con nota di CROSIGNANI M., *Edizione critica e diritto d'autore: un'antitesi superata?*, ha inteso per "edizione critica" "una risistemazione dell'opera stessa avente indubbio carattere creativo autonomo".

8.4. Il pubblico dominio volontario.

L'ultimo spazio di pubblico dominio è occupato dalle opere per cui l'autore abbia rinunciato alla tutela. Si tratta in questo caso di un pubblico dominio c.d. "volontario"¹¹⁰, in quanto non trova fondamento in norme di legge, bensì nella scelta personale dell'autore.

Tale scelta, considerato che il diritto d'autore a differenza dei restanti diritti di proprietà intellettuale, non prevede alcuna formalità costitutiva (quale la procedura di registrazione), ma si consegue automaticamente con la creazione dell'opera, richiede un atto formale di rinuncia.

Questa si attua sovente attraverso schemi contrattuali di concessione in licenza dei diritti, attraverso i quali il legittimo titolare rinuncia a mantenere per sé la totalità dei diritti conferitigli dalla legge ("*all rights reserved*"), per accordarsene solo una parte (c.d. "*some rights reserved*") o persino nessuno (c.d. "*no rights reserved*")¹¹¹.

La scelta di rinunciare alla tutela autoriale è divenuta negli anni esponenzialmente più popolare tra gli autori e rientra in un più generale sentimento di protesta verso i vincoli della proprietà intellettuale.

In questo spazio di pubblico dominio c.d. "*contractually constructed*"¹¹² si collocano i c.d. modelli "aperti" di fruizione dei diritti di proprietà

¹¹⁰ O "*domaine public consenti*", secondo l'espressione coniata da CHOISY S., *Le domaine public en droit d'auteur*, Litec, 2002, 167.

¹¹¹ È il caso del modello di Creative Commons "CC0" con cui l'autore rinuncia a tutte le prerogative connesse al diritto d'autore, nella misura massima consentita dalla legge.

¹¹² Secondo il linguaggio coniato da SAMUELSON P., *Enriching Discourse on Public Domains*, cit., 801.

intellettuale¹¹³, tra cui i *software open source*¹¹⁴, e le licenze Creative Commons (di seguito anche solo “CC”)¹¹⁵ (sul punto cfr. anche il par. 8.7).

Questa estensione del significato di pubblico dominio è stata accompagnata dalla diffusione di terminologie quali “*commons*” “*open access*”, “*open content*”¹¹⁶ o “*copyleft*”¹¹⁷, che sottolineano l’apertura verso un utilizzo collettivo libero e condiviso del pubblico dominio.

¹¹³ Espressione utilizzata da GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 3 ed., 2015, 53.

¹¹⁴ Sovente indicati come F/OSS (Free/Open-Source Software) o FLOSS (Free, Libre, Open, Source, Software), sono i software i cui detentori dei diritti ne permettono e favoriscono il libero studio e l’apporto di modifiche da parte di altri programmatori indipendenti, rendendo liberamente disponibile il codice sorgente. Il movimento ha assunto rilievo filosofico allorché Richard Stallman fondò nel 1985 la Free Software Foundation (FSF), una organizzazione senza fini di lucro per lo sviluppo e la distribuzione di software liberi. Nel 1989, per distribuire i programmi creati nell’ambito del progetto, Stallman creò la General Public License, comunemente indicata con l’acronimo GPL, che garantisce agli utenti finali di utilizzare, condividere e persino modificare il software, purché esso sia distribuito solo sotto gli stessi termini di licenza. Tra i programmi di software libero sotto licenza GPL spicca il successo di Linux. La ritrosia dell’ambiente commerciale statunitense verso un tipo di licenza restrittivo per le aziende come GPL, non facilitò la diffusione del software libero. E portò nel 1997 Eric S. Raymond e altri a pensare una ridefinizione ideologica del software libero, chiamata “*Open Source*”. La scelta a favore dell’Open Source da parte di alcune importanti imprese del settore come Netscape, IBM, Sun Microsystems e HP, facilitarono l’accettazione del movimento presso l’industria del software. Per un approfondimento si veda ROSEN L., *Open Source Licensing: Software Freedom and Intellectual Property Law*, 2005, 69-7 e MADISON M., *Reconstructing the Software License*, 35 Loy. U. Chi. L. J., 2003, 275, 282-87.

¹¹⁵ È un’organizzazione statunitense no-profit, fondata nel 2001 dal Prof. Lawrence Lessig, il quale partendo dal modello open-source usato per i software, ha pensato di ampliare la gamma di opere creative disponibili alla condivisione e all’utilizzo pubblici (cfr. LESSIG L., *Free Culture – How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity*, 2004, 183–200). L’organizzazione ha pubblicato sei diversi tipi di licenze, le quali permettono agli autori di scegliere quali diritti riservarsi e a quali diritti rinunciare a beneficio dei destinatari. Maggiori informazioni a riguardo sono disponibili sulla pagina ufficiale <http://creativecommons.org/about/licenses/meet-the-licenses>. Grazie all’iconografia utilizzata per descrivere le singole licenze, l’utente è posto immediatamente nelle condizioni di capire i termini di uso e distribuzione dell’opera, ovvero quali usi dell’opera coperta da CC possa lecitamente fare. Le opere possono oggi essere licenziate sotto CC in più di 50 paesi grazie all’opera di adattamento al diritto nazionale e traduzione.

¹¹⁶ Il termine è stato creato in analogia con Open Source per descrivere un qualsiasi tipo di lavoro creativo, o contenuto, non più solo software, pubblicato sotto una licenza che ne permetta la copia e la modifica da parte di terzi.

¹¹⁷ che gioca sul termine copyright sostituendo alla parola “*right*” (“diritto”), “*left*” (“ceduto” o “lasciato”). Il sistema di copyleft consiste nel prevedere che l’ulteriore distribuzione dell’opera debba avvenire alle medesime condizioni di licenza di cui si è goduto, così impedendo il ritorno al sistema proprietario. Si fonda sul principio di parità di trattamento, in virtù del quale la libertà di utilizzo garantita al licenziatario viene a coniugarsi con l’obbligo in capo a questi di garantire la medesima libertà all’utente successivo. Ciò comporta che l’autore di opere derivate, ovvero responsabile di una modifica creativa su opera sviluppata e distribuita in modalità copyleft, non potrà imporre all’utilizzatore della sua opera limitazioni maggiori di quelle previste dalla licenza originaria. Tale sistema presuppone ai fini del suo corretto funzionamento l’apposizione materiale dei termini di licenza sui contenuti licenziati, cosicché ogni successivo utente ne possa venire a conoscenza nel momento di fare il proprio utilizzo degli stessi. In CC, ad esempio, il sistema è automatizzato attraverso un sistema chiamato ccREL che esprime in metadati il codice della licenza applicabile all’opera, rendendolo leggibile direttamente da pc. Perciò il modello di

Lo spossessamento del diritto d'autore non è comunque assoluto. Accanto al diritto di utilizzazione economica, liberamente trasferibile, infatti, il diritto d'autore si compone dei diritti morali che sono personalissimi ed inalienabili e garantiscono all'autore un controllo sull'opera, anche a prescindere dalla cessione o rinuncia ai diritti di sfruttamento patrimoniale. I diritti morali specialmente quando sono riconosciuti senza limiti di durata¹¹⁸, possono rappresentare un limite alla libera disponibilità delle opere in pubblico dominio. Si pensi alla possibilità per gli eredi dell'autore di opere ormai cadute in pubblico dominio di opporsi a riedizioni da queste derivate, chiedendone la censura¹¹⁹. Laddove poi il diritto morale si estenda alle forme di divulgazione, gli eredi finiscono per ritrovarsi tra le mani un'ulteriore arma per impedire la pubblicazione di opere postume o inedite, con ciò ostacolando l'accesso della collettività ad opere destinate al pubblico dominio.

8.5. I benefici di un pubblico dominio ricco e accessibile.

Terminata l'analisi strutturale del pubblico dominio, è possibile individuarne i principali benefici:

copyleft trasforma delle obbligazioni contrattuali (i termini di licenza), come tali di regola efficaci solo tra le parti contraenti, in diritti proprietari vevoli *erga omnes* e di natura reale, in quanto seguono necessariamente i contenuti di cui regolano l'utilizzo (c.d. viralità del copyleft). RADIN M.J., *Human, Computers, and Binding Commitment*, 75 Ind. L. J., 2000, 1132, parla a riguardo di "an attempt to make commitments run with a digital object". In CC, le uniche licenze in modalità copyleft sono quelle c.d. "Share Alike".

¹¹⁸ La convenzione di Berna non predetermina l'estensione temporale dei diritti morali, non escludendo pertanto che essi possano essere garantiti con carattere di perpetuità. In alcuni Stati, tra cui l'Australia, la durata dei diritti morali segue quella dei diritti patrimoniali, in ossequio ad una concezione monistica del diritto d'autore che considera la dimensione morale come parte integrale di quella patrimoniale. In altri stati, come la Corea del Sud, la durata dei diritti morali può differire da quella dei diritti di utilizzazione economica e cessare al momento della morte dell'autore, fatta salva la tutela per i casi di grave danno all'onore dell'autore. La durata perpetua dei diritti morali si ritrova, oltre che in Italia, anche in Francia, Brasile, Cile, Cina ecc., mentre in Danimarca è garantita solo alle opere che presentino un'interesse-chiave nel paese, essendo parte del patrimonio culturale dello stesso. La finalità di tutelare l'integrità del patrimonio culturale di un paese è sovente alla base della legittimazione in capo allo Stato, generalmente in persona del Ministero dei beni culturali, di esercitare egli stesso i diritti morali a difesa di opere cadute in pubblico dominio, come si prevede in Italia, ma anche Brasile, Danimarca, Algeria, Francia ecc. Si tratta tuttavia di una competenza raramente esercitata.

¹¹⁹ In Francia uno degli eredi di Victor Hugo ha provato a prevenire la pubblicazione di un sequel de *Les Misérables*, la domanda di tutela è stata tuttavia rigettata da Cass. 1ère civ., 30 gennaio 2007, in D. 2007, 920, con nota di CHOISY S., in RLDI, 2007, 25, 802, 6, con nota di SINGH H. e DEBIESSE T., in RIDA, 2007, 4, 193 e 249, con nota di SIRINELLI P., in Prop. Intell., 2007, 23, 207, con nota di LUCAS A., in JCP G, 2007, II, 10025, con nota di CARON C., *La publication d'une "suite" d'une œuvre littéraire tombée dans le domaine public ne peut être interdite en son principe*, sul presupposto che "la liberté de création s'oppose à ce que l'auteur de l'œuvre ou ses héritiers interdisent qu'une suite lui soit donnée à l'expiration du monopole d'exploitation dont ils ont bénéficié".

- a) Costituisce un bacino di materia prima per la creazione di nuova conoscenza, anche di natura incrementale rispetto ad opere precedenti e pre-esistenti (c.d. *follow-on*)¹²⁰;
- b) Permette l'imitazione creativa;
- c) Consente un accesso a basso costo all'informazione: il ridotto costo di accesso e lo sviluppo dell'ambiente digitale hanno consentito la costruzione di modelli di business basati sullo sfruttamento di opere non-protette (uno dei più noti è certamente Google books¹²¹ che offre gratuitamente al pubblico la consultazione di libri non protetti);
- d) Consente di accedere al patrimonio culturale di un paese, promuovendone l'educazione e l'istruzione ¹²²;

Tali benefici dimostrano come il pubblico dominio sia in grado di generare crescita economica e sviluppo sociale, ragione che, in ultima analisi, ne spiega non solo la rinnovata attenzione da parte delle istituzioni internazionali, ma anche le iniziative protezionistiche volte ad impedirne la privatizzazione.

8.6. Gli ostacoli al libero accesso alle opere in pubblico dominio.

Diverse variabili possono restringere l'area del pubblico dominio, mettendone a repentaglio la piena funzionalità.

In primo luogo, occorre premettere che la condizione di pubblico dominio di un'opera non ne garantisce per ciò solo l'accessibilità al pubblico.

¹²⁰ Cfr. LITMAN J., cit., 965-1023.

¹²¹ Il progetto consiste nella digitalizzazione dell'universo librario e nella creazione di un database consultabile da chiunque, in qualunque parte del mondo. Oggi, Google Book Search vanta contenuti pari a oltre 10 milioni di libri in quattrocentotrenta lingue diverse. La realizzazione del progetto ha scatenato negli U.S.A. una class action promossa dalla Authors Guild, sul presupposto che la digitalizzazione, la creazione di una database elettronico e la possibilità di consultare estratti dei libri online, costituissero una violazione dei diritti d'autore sugli stessi. La vertenza si è conclusa in sede transattiva. Per un approfondimento sul tema cfr. SAMUELSON P., *Google Book Search and the Future of Books in Cyberspace*, Minnesota Law Rev., 2009, 94, 1308; Id., *The Google Book Settlement as Copyright Reform*, Wisconsin Law Rev., 2011, 2, 479; TRAVIS H., *Estimating the Economic Impact of Mass Digitization Projects on Copyright Holders: Evidence from the Google Book Search Litigation*, J. of the Copyright Soc.y of the USA, 2010, 57; FROSIO G.F., *Google Books rejected: Taking the Orphans to the Digital Public Library of Alexandria*, Santa Clara Computer and High Tech. L.J., 2011, 28.

¹²² L'Unesco ha riconosciuto il pubblico dominio come elemento centrale del patrimonio culturale dell'umanità, prima con un Report sulle opere intellettuali di valore universale che sono cadute in pubblico dominio e sono considerate parte costitutiva del patrimonio comune dell'umanità, UNESCO General Conference, 1999, 30 C/56, poi per mezzo delle Raccomandazioni agli Stati Membri sulla salvaguardia delle opere in pubblico dominio, 1993, 27 C/40, General Conference, 27° Sessione.

L'accesso materiale ad un'opera infatti, mentre può essere condizionato da ne ha la proprietà materiale, è del tutto insensibile al diritto d'autore, il quale non determina un limite di accesso, ma solo di utilizzo, delle opere coperte dall'esclusiva. L'esclusiva concerne unicamente il diritto di controllare lo sfruttamento pubblico di un'opera, mediante la sua riproduzione, comunicazione, distribuzione o altre forme di diffusione al pubblico, senza tuttavia che si occupi di regolare l'accesso del pubblico all'opera.

La mera vista, lettura, ascolto di un opera, così come ogni altra forma di godimento implicano la disponibilità materiale dell'opera caduta in pubblico dominio, la quale è resa possibile e regolata o dal diritto di proprietà sull'originale dell'opera o dai contratti di distribuzione, i soli a garantire la facoltà di controllare l'accesso all'opera.

Lo status di opera in pubblico dominio, pertanto, non comporta di per sé il libero accesso ad essa. La conseguenza più immediata è che il pubblico dominio effettivo deve di fatto essere ridotto alle sole opere che siano accessibili¹²³.

In questa accezione, devono escludersi dal pubblico dominio le opere inedite, che non siano mai state divulgate e le opere cadute in oblio: se un lavoro è andato perduto, è disponibile solo in poche copie o non è più conosciuto, la sua esistenza nel pubblico dominio è solo teorica ed illusoria, perché di fatto non lo arricchisce.

Non è solo il diritto di proprietà sull'opera a condizionarne l'accessibilità. Diritto d'autore e pubblico dominio, infatti, possono essere ostacolati dalla sussistenza di altri diritti, *in primis* quello di proprietà e di immagine, sull'oggetto o soggetto materiale di un'opera dell'ingegno.

In Francia, ad esempio, il proprietario della prima casa liberata dalle forze alleate nel 1944, aveva visto riconosciuto il proprio diritto ad opporsi alla riproduzione artistica o fotografica della stessa¹²⁴.

In questi casi, il conflitto tra diritti dovrebbe risolversi mediante un bilanciamento che premi il diritto all'immagine solo qualora lo sfruttamento dello stesso sia effettuato con modalità tali da pregiudicare diritti o interessi correlati quali quelli alla riservatezza o alla reputazione. Il diritto italiano offre un valido esempio di questo bilanciamento, richiedendo ad esempio il consenso

¹²³ DEAZLEY R., *Rethinking Copyright*, Elgar, Cheltenham, 2006, 111.

¹²⁴ Cass., 10 marzo 1999, Bull. Civ., I, 87, 58.

dell'autore o dei suoi aventi causa ai fini della pubblicazione di corrispondenze epistolari, memorie familiari e personali, e altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, indipendentemente dalla circostanza che su di esse si estenda ancora la tutela autoriale o siano già di pubblico dominio (art. 93-95 L.A.).

8.6.1. Le misure tecnologiche di protezione.

Tra i fattori che ostacolano l'accesso al pubblico dominio devono ricomprendersi anche le misure tecnologiche di protezione incorporate nelle opere digitali (DVDs, software, videogames o semplicemente nella distribuzione on line di contenuti) al fine di ostacolarne l'uso non autorizzato. Basati su sistemi di crittografia o altri marchingegni tecnici, i dispositivi di identificazione ed anti-riproduzione sono stati sviluppate al fine di controllare le possibilità di utilizzo del supporto, così da impedirne l'accesso a soggetti non autorizzati o da limitarne lo sfruttamento a determinate aree geografiche, a specifici apparecchi di riproduzione con essi compatibili o comunque ai soli usi pattuiti nel contratto di licenza. Tali misure normalmente non distinguono tra contenuti coperti da diritto d'autore o in pubblico dominio e sono indifferentemente incorporati sugli uni e sugli altri¹²⁵. Anzi, è possibile che tali meccanismi siano utilizzati su opere di pubblico dominio proprio al fine di compensare l'assenza di diritti d'autore e riservarsi in ogni caso la possibilità di controllarne lo sfruttamento.

Il danno per il pubblico dominio¹²⁶ sarà differente a seconda del numero di contenuti analoghi o succedanei che siano liberamente disponibili sul mercato, risultando di portata ben maggiore qualora il contributo sia accessibile al pubblico solo in forma tecnologicamente protetta¹²⁷.

¹²⁵ KOELMAN K., *The Public Domain Commodified: Technological Measures and productive Information Use*, in Guibault L.M.C.R., Hugenholtz P.B., *The Future of the Public Domain*, cit., 105-119.

¹²⁶ Denunciato tra gli altri da BENKLER Y., cit., 354-446; BOYLE J., *The Second Enclosure Movement*, cit., 33; SAMUELSON P., *Mapping the Digital Public Domain*, cit., 147-171; DUSOLLIER S., *Scoping Study on Copyright*, cit., 44, secondo cui "Undeniably, any technological measure that would inhibit use of the work, e.g. its reproduction or communication, would run counter to the essence of the public domain and would erect new exclusivity over what should be left in the commons".

¹²⁷ Il potenziale pregiudizio per il pubblico dominio, fu denunciato nel 1996 nella risposta dello European Legal Advisory Board al Libro Verde su diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione del 27 luglio 1995: "widespread use of technical protection devices [that]

Lo sviluppo di tecnologie atte ad eludere le misure di protezione ha portato alla previsione, prima nel Trattato WIPO del 1996 e poi nelle legislazioni interne di numerosi paesi aderenti, di apposite disposizioni atte a vietare la circumvenzione delle misure di protezione applicate alle opere coperte da diritto d'autore.

Tale divieto, tuttavia, non ha di per sé alcun effetto sulle opere di pubblico dominio, considerato che trova applicazione esclusivamente ai contenuti coperti da diritto d'autore. In dottrina si è sottolineato come si sia trattato di un'occasione perduta per gettare le basi di un più effettivo “*equilibrio fra i diritti degli autori e un superiore pubblico interesse, in particolare in materia di istruzione, ricerca e accesso all'informazione*”, come richiesto dallo stesso Preambolo del Trattato¹²⁸.

L'Unione Europea, invero, ha ricercato tale equilibrio imponendo agli Stati Membri di assumere provvedimenti adeguati affinché i titolari mettano a disposizione di coloro che facciano un uso legittimo di un'opera coperta da diritto d'autore (in quanto beneficiari di un'eccezione o limitazione del diritto stesso), i mezzi per fruire della stessa ed avere quindi accesso legale all'opera o al materiale protetto¹²⁹.

8.6.2. Il cumulo di diritti su un'opera.

Da ultimo, la portata del pubblico dominio può risultare limitata dalla sussistenza di altri diritti di proprietà intellettuale diversi dal diritto d'autore ormai scaduto. In primo luogo, i diritti connessi al diritto d'autore, come quelli garantiti al produttore o esecutore, su opere di pubblico dominio, possono di fatto limitare il libero utilizzo delle stesse. Sebbene infatti il diritto connesso non verta più sull'opera in sé, ormai caduta in pubblico dominio, ma su un'interpretazione o

might result in the de facto creation of new information monopolies. This would be especially problematic in regard of public domain materials”.

¹²⁸ GOLDSTEIN P., *Copyright and Its Substitutes*, Wis. L. Rev., 1997, 869: “*The problem with Article 11 of the WIPO Copyright Treaty, and of any implementing legislation that builds on it, is its asymmetry: the provision outlaws disencryption of copyrighted subject matter, but it does not outlaw the encryption of uncopied subject matter. (...) Only a measure that effectively made it unlawful to encrypt the product's easily separated public domain elements would strike copyright's balance - leaving the copyrighted content encrypted and the public domain content open to public access*”. Nella stessa direzione, GORDON W., *Intellectual Property as Price Discrimination: Implications for Contract*, Chi.-Kent L. Rev., 1998, 1480, nota 50.

¹²⁹ Art. 6 co. 4 della Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

registrazione della stessa, la connessione inscindibile tra l'opera e l'esecuzione che ne è data, di fatto può limitarne la fruibilità¹³⁰.

Il fenomeno è di portata ancora maggiore, allorché la tutela autoriale non sia l'unica a condizionare la caduta in pubblico dominio di un'opera, verificandosi casi di sovrapposizione con altri diritti di proprietà intellettuale. Mentre però brevetti e design difficilmente si trovano a concorrere con la protezione autoriale¹³¹, molto più frequente è la sovrapposizione con il diritto di marchio. Il tema sarà trattato diffusamente nel par. 11.8.1. Basti per ora segnalare che numerosissimi esempi di opere in pubblico dominio, dagli eroi dei cartoni animati e dei fumetti, ai brani musicali e ai quadri, sono registrate come marchi, con la conseguenza che il titolare dello stesso si trova nella posizione di proibire ogni forma di utilizzo non autorizzato¹³².

La registrazione come marchio, pertanto, pur costituendo un diritto con caratteristiche, natura e limiti differenti da quello d'autore, finisce di fatto per generare un'estensione temporalmente illimitata di questo, eludendo le

¹³⁰ Un esempio significativo di tale limitazione si configura con la protezione *sui generis* delle banche dati che attribuisce al costituente il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo (Direttiva 96/9, art.7). La protezione in linea di massima concerne esclusivamente la raccolta di dati e non i singoli dati in sé, che, qualora non oggetto di per sé di diritto d'autore, ben dovrebbero essere utilizzabili liberamente. Tuttavia, la CGUE, sez. IV, 5 marzo 2009, Apis-Hristovich EOOD c. Lakorda AD, C-545/07, punto 74, ha dato un'interpretazione estensiva della tutela, riconoscendo che “il carattere ufficiale e di accessibilità al pubblico di una parte degli elementi contenuti in una banca di dati non dispensa il giudice nazionale dal verificare (...) se gli elementi asseritamente estratti e/o reimpiegati da detta banca di dati costituiscano, da un punto di vista quantitativo, una parte sostanziale del contenuto complessivo di quest'ultima o, eventualmente, se costituiscano, da un punto di vista qualitativo, una tale parte sostanziale in quanto rappresentano, in termini di conseguimento, di verifica o di presentazione, un rilevante investimento umano, tecnico o finanziario”. Di conseguenza, anche in presenza di singoli dati di pubblico dominio, può ravvisarsi, in presenza delle suddette condizioni, una violazione della direttiva. Inoltre, la tutela delle banche dati può interferire con il pubblico dominio quando l'informazione sia di fatto disponibile solo all'interno del database. Per una denuncia dell'indebita interferenza della suddetta protezione sul pubblico dominio cfr. DAVIDSON M., *Database Protection: The Commodification of Information*, in Guibault L.M.C.R., Hugenholtz P.B., *The Future of the Public Domain*, cit., 167-190; BOYLE J., *The public domain*, cit., 207-213; DERCLAYE E., *The legal protection of databases*, Edward Elgar, 2008, 140; FALCE V., *The (over protection) of information in the knowledge economy. Is the Directive 96/9/EC a faux pas?*, Dir. aut., 2009, 4, 602-628.

¹³¹ In considerazione sia della loro durata temporalmente limitata e comunque inferiore, sia della diversità dell'oggetto dei relativi diritti, quanto, infine, per l'ovvia considerazione che la predivulgazione di un'opera coperta da diritto d'autore si pone in contrasto con il requisito di originalità prescritto per i primi.

¹³² DUSOLIER S., *Scoping Study on Copyright*, cit., 47.

indicazioni di durata già piuttosto ampie, previste dal legislatore nazionale e comunitario.

8.7. Le iniziative intraprese per promuovere l'accesso al pubblico dominio.

Una strategia tesa a proteggere un pubblico dominio ricco ed accessibile non può pertanto prescindere dall'ampliare le possibilità di accesso effettivo alle opere¹³³. Negli ultimi anni, numerose sono state le iniziative per promuovere un più libero accesso alle opere dell'ingegno, incoraggiando lo sviluppo del pubblico dominio¹³⁴.

In particolare, devono segnalarsi le prime banche dati di opere in pubblico dominio, come il Progetto Gutenberg, specializzato in opere letterarie.

Anche l'*open licensing*, pur operando con contenuti non pubblici, ma coperti da diritto d'autore¹³⁵, consente l'utilizzo degli stessi a condizioni molto più vicine al pubblico dominio e può dunque essere visto come perseguire obiettivi simili a questo. In questo senso le strategie di *copyleft* creano degli spazi di pubblico dominio e di libero utilizzo dei contenuti altrui, che si innestano in aree di monopolio, senza che per ciò solo cessi il diritto di esclusiva riconosciuto dal diritto d'autore. Contrariamente alla natura di questo, però, l'*open access* fa del diritto d'autore uno strumento per condividere e socializzare la proprietà intellettuale. L'esclusività conferita dai diritti di proprietà intellettuale, infatti, non è più concepita come *ius excludendi alios*, ma come libertà di decidere di non escludere, aderendo all'idea per cui esclusività ed esclusione non sono sinonimi, né intercambiabili: i diritti di proprietà intellettuale creano esclusività, ovvero potere di escludere, ma non necessariamente escludono. In questo senso, si è correttamente osservato che si assiste ad una sorta di privatizzazione del processo di regolamentazione dell'uso della proprietà intellettuale, in quanto il

¹³³ DINWOODIE G., COOPER-DREYFUSS R., *Patenting Science: Protecting the Domain of Accessible Knowledge* e SAMUELSON P., *Enriching Discourse on Public Domain*, entrambi in Guibault L.M.C.R., Hugenholtz P.B., cit., 191 e 163.

¹³⁴ Per un quadro completo sulle diverse "*commons-based initiatives*" si veda MERGES R. P., *A New Dynamism in the Public Domain*, cit., 183.

¹³⁵ Il Preambolo alle GPL prevede che "*Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it*" (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>). Analogamente le licenze CC insistono che "*the work is protected by copyright and/or other applicable law, any use of the work other than as authorized under this license or copyright law is prohibited*".

potere di definire i confini del libero accesso ai propri contenuti proprietari è delegato direttamente al titolare del diritto¹³⁶.

9. CONOSCENZE TRADIZIONALE E PUBBLICO DOMINIO.

Il pubblico dominio è da sempre considerato una repository di conoscenze tradizionali e folklore. Queste, infatti, tradizionalmente incontrano resistenze ad essere considerate eleggibili per la tutela autoriale, che affonda le sue radici nei presupposti della novità ed originalità, evidentemente mancanti in materiale antico e basato su un corpo di tradizioni collettive¹³⁷.

I paesi in via di sviluppo si sono per molti anni opposti a questa visione che lascia prive di tutela le loro espressioni creative tradizionali¹³⁸. Le culture indigene, infatti, tradizionalmente non distinguono tra proprietà e non proprietà, ma ciò non di meno possono comunque prevedere delle restrizioni all'utilizzo di certe conoscenze tradizionali, sia sotto il profilo soggettivo di chi debba considerarsi legittimato, sia dal punto di vista oggettivo delle circostanze in cui sia possibile farlo. Certe conoscenze infatti sono considerate segrete, sacre o comunque parte inalienabile di un patrimonio culturale da tempo immemoriale, con la conseguenza che considerarle oggetto di pubblico dominio significa di fatto violarne il carattere confidenziale, giustificarne l'appropriazione illecita ed accelerare il deterioramento del patrimonio culturale di un popolo.

Al fine di garantirne protezione, qualcuno ha suggerito di fare applicazione del modello del *domaine public payant*, il quale consentirebbe di garantire alle comunità indigene la riscossione di una tassa sull'utilizzo commerciale delle proprie espressioni culturali, tradizionali e folkloristiche¹³⁹. L'idea fu presa in

¹³⁶ ELKIN-KOREN N., *A Public-Regarding Approach to Contracting over Copyrights*, in COOPER DREYFUSS R., FIRST H., LEENHEER ZIMMERMAN D. (eds.), *Expanding the Boundaries of Intellectual Property: Innovation Policy for the Knowledge Society*, 2001, 192.

¹³⁷ COTTIER T., PANIZZON M., *Legal Perspectives on traditional knowledge: The case for intellectual property protection* e COOMBE R., *Protecting cultural industries to promote cultural diversity: dilemmas for international policymaking posed by the recognition of traditional knowledge* in MASKUS K., REICHMAN J. (eds.), *International public goods and the transfer of technology under a globalized intellectual property regime*, Cambridge University Press, 2005, 570 e 602-604; CORREA C.M., *Traditional Knowledge and intellectual property – Issues and options surrounding the protection of traditional knowledge*, 2001, disponibile all'indirizzo www.geneva.quino.info/pdf/tkcol3.pdf; DUTFIELD G., SUTHERSANEN U., cit., 335.

¹³⁸ VAN CAENEGEM W., *The Public Domain: Scientia Nullius?*, E.I.P.R., 2002, 324.

¹³⁹ LEISTNER M., *Analysis of Different Areas of Indigenous Resources – Traditional Knowledge*, in VON LEWINSKI S., *Indigenous Heritage and Intellectual Property: Genetic Resources*,

considerazione e approfondita tanto dal WIPO, quanto dall'UNESCO nei primi anni 80¹⁴⁰, ma la funzionalità del sistema è stata posta in dubbio. Problematica appariva in particolare la capacità delle amministrazioni dei paesi in via di sviluppo di sostenere l'onere di raccolta, secondo modalità di funzionamento paragonabili a quelli delle *collecting societies*. Tale meccanismo inoltre non pareva aderente al reale interesse delle comunità indigene, da ravvisarsi piuttosto nell'acquisizione di un potere di controllo sulle proprie espressioni culturali, che non in una remunerazione per la rinuncia ad esso¹⁴¹.

Secondo la corrente di pensiero opposta, la privatizzazione della *traditional knowledge* si porrebbe in contrasto con il suo carattere di patrimonio culturale frutto dell'accumulazione di conoscenze tramandate nel corso dei secoli: come tali non riconducibili a singoli individui¹⁴². Inoltre, la natura di pubblico dominio di conoscenze tradizionali ed espressioni culturali tradizionali sarebbe essenziale al fine di permettere la loro rivitalizzazione e rigenerazione. Nessuno infatti sarebbe in grado di creare o innovare se il patrimonio culturale già esistente fosse oggetto di diritti di esclusiva. L'effetto sarebbe una sorta di "congelamento" del patrimonio culturale di un paese, considerato che un regime di diritti di privativa inibirebbe l'attenzione degli artisti contemporanei verso la reinterpretazione in chiave moderna dei motivi della cultura tradizionale¹⁴³.

Traditional Knowledge and Folklore, Kluwer Law International, 2003, 84; HARVEY E., *The domaine public payant in comparative law with special reference to Argentina*, News and Information, UNESCO Copyright Bulletin, Vol. XXVIII, No. 4, October-December 1994.

¹⁴⁰ Si veda il lavoro dell'UNESCO Committee of Non-Governmental Experts su *Domaine public payant*, Copyright Bulletin, XVI, 3, 1982, 59 e DIETZ A., *A Modern concept for the right of the community of authors (domaine public payant)*, Copyright Bulletin, 1990, XXIV, 4, 13-28. Per un resoconto delle esperienze nazionali e regionali sulla protezione delle TCE si veda il *Final Report on National Experiences with Legal Protection of Expressions of Folklore*, WIPO/GRTKF/IC/3/10, del 25 marzo 2002, presentato alla terza sessione dell'Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore.

¹⁴¹ NIEDZIELSKA M., *The Intellectual Property Aspects of Folklore Protection*, 16 Copyright: Monthly Rev. World Intell. Prop. Org., 1980, 339, 344.

¹⁴² BRICENO MORAIA L., *Risorse genetiche, tradizionale knowledge e brevettabilità dell'invenzione. Le richieste di tutela del Perù*, in *Dir. comm. Int.*, 2006, 865.

¹⁴³ HAIGHT FARLEY C., *Protecting Folklore of Indigenous Peoples: Is Intellectual Property the Answer?*, 30 Conn. L. Rev. 1, 1997. Su questa posizione si attesta anche l'Unione Europea nel suo commento al doc. WIPO/GRTKF/IC/4/3: "those who advocate IP protection for their own expressions of folklore would create monopolies of exploitation and would naturally then be faced with monopoly claims from other regions. Exchange or interaction could thus be made more difficult, if not impossible. Indeed, IP protection should only be used where appropriate and beneficial to society in that it stimulates creativity and investment while respecting the interests of others and of society at large. If expressions of folklore were fully protected, this could almost have the effect of casting it in concrete. Folklore may thus not be able to evolve and may risk its very existence as it would lose one of its main features: its dynamics. There is a

Su queste basi, nel corso della XVI sessione dell'Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, gli Stati Membri hanno richiesto al WIPO di predisporre un documento informativo per meglio comprendere il significato del termine "pubblico dominio" nel sistema di proprietà intellettuale, con particolare riferimento alla protezione delle conoscenze tradizionali e delle espressioni culturali tradizionali. Ad esso ha fatto seguito ed è tutt'ora in corso a livello internazionale un procedimento legislativo inteso a creare per la prima volta uno strumento normativo a tutela di queste realtà¹⁴⁴, sebbene alcuni paesi vantino già una legislazione a riguardo¹⁴⁵.

10. DIRITTO DI MARCHIO E PUBBLICO DOMINIO.

La dottrina ha individuato due possibili approcci concettuali al rapporto tra diritto dei marchi e pubblico dominio¹⁴⁶.

Il primo approccio prende in considerazione lo stato giuridico del pubblico dominio e vi ricomprende i segni che non siano coperti dal diritto di marchio, ovvero (i) che non siano di per sé eleggibili per la protezione industriale, oppure (ii) non lo siano più, una volta che questa sia decaduta o non sia stata rinnovata¹⁴⁷. Secondo questa prospettiva, possono considerarsi in pubblico dominio solo i segni completamente estranei a diritti potestativi altrui.

point where a line must be drawn between the public domain and protected IP. [...] the realm of IP protection should not be extended to a point where it becomes diffuse and legal certainty diluted." Sul punto si veda anche l'Analisi consolidata sulla protezione legale delle espressioni culturali tradizionali, WIPO/GRTKF/IC/5/3, del 2 maggio 2003, punto 27.

¹⁴⁴ Alcuni paesi in via di sviluppo, tra i quali ad es. Algeria, Kenya e Rwanda, in realtà, già prevedono all'interno del proprio regime di copyright, una specifica protezione per le espressioni di folklore.

¹⁴⁵ La legge peruviana n. 27811 del 24 luglio 2002 art. 13 che istituisce il regime di protezione delle conoscenze collettive dei popoli indigeni o la Legge della Repubblica del Kirghizistan sulla protezione delle conoscenze tradizionali del 2007.

¹⁴⁶ SAMUELSON P., *Enriching Discourse on Public Domains*, cit., 816-823, distingue tra definizioni "based on legal status" e "focusing on freedom of use". Analoga distinzione è ripresa da SENFTLEBEN M., *Trademark Law and the Public Domain*, in Beldiman D. (ed.), *Access To Information And Knowledge: 21st Century Challenges in Intellectual Property And Knowledge Governance*, EE, 2013, 112-138.

¹⁴⁷ SUTHERSANEN U., *A2K and the WIPO Development Agenda*, parla di "IP-free resources"; mentre BOYLE J., *The Second Enclosure Movement* cit., 59-60, 68 e *Foreword: The Opposite of Property?*, 66 *Law & Contemp. Probs.*, 2003, 1, 29-30 di "information artifacts unencumbered by IP rights".

Si tratta di una definizione in negativo¹⁴⁸ la cui ampiezza dipende dalla maggior o minor certezza del diritto circa la proteggibilità o meno di determinati segni.

Il secondo punto di vista, invece, considera gli effetti del pubblico dominio e, allarga lo spettro dell'analisi, comprende anche tutti quei segni il cui utilizzo sia libero per la collettività, nonostante l'esistenza di diritti di privativa altrui sugli stessi¹⁴⁹.

Secondo questa tesi, possono considerarsi di pubblico dominio anche tutte quelle forme di uso del marchio altrui che cadono al di fuori del diritto di esclusiva del titolare di marchio¹⁵⁰.

Poiché entrambi condizionano nella loro applicazione amministrativa e giudiziale, l'estensione del pubblico dominio, pare corretta l'impostazione dottrinale che adotta una nozione di pubblico dominio abbastanza ampia da rispecchiarli entrambi.

10.1. Le differenze rispetto agli altri diritti di privativa.

Nei paragrafi antecedenti si è osservato come la struttura normativa dei diritti d'autore e di brevetto consenta ed anzi tendenzialmente agevoli la formazione e la conservazione di aree di pubblico dominio.

Il rapporto tra il diritto d'autore e di brevetto, da un lato, e il pubblico dominio, dall'altro, è infatti scandito da limiti temporali ben precisi e caratterizzato da un principio di irrevocabilità della caduta in pubblico dominio, in virtù del quale un'opera o un trovato, rispetto ai quali siano scaduti i termini di protezione, devono ritenersi definitivamente acquisiti al pubblico dominio. La caduta in pubblico dominio, in sostanza, impedisce al potere pubblico o privato di ottenerne una nuova privatizzazione mediante diritti proprietari¹⁵¹.

¹⁴⁸ SAMUELS E., cit., 137, definisce pubblico dominio “*simply whatever is left over after various tests of legal protection have been applied [...], the ‘negative’ of whatever may be protected [...].*”.

¹⁴⁹ la ricomprensione degli usi legittimi del diritto altrui nel pubblico dominio si è già vista con riferimento al diritto d'autore e al c.d. pubblico dominio funzionale (cfr. par. 8.2.).

¹⁵⁰ Per una concezione di questo tipo si veda BENKLER Y., *Free as the Air to Common use*, cit., 361-362 e MERGES R.P., *A New Dynamism in the Public Domain*, cit., 184.

¹⁵¹ Tale principio si ritrova fin nella giurisprudenza americana del XIX sec., cfr. *Thompson v. Haight*, 23 F. Cas. 1040, 1047 (C.C.S.D.N.Y. 1826): “*I maintain, with confidence, the broad principle that Congress had no authority to grant monopoly of a thing which is known, and in common use...The enjoyment of it can never again be made exclusive, in the hands of an individual*” e *Merriam v. Holloway Pub. Co.*, 43 F. 450, 451 (C.C.E.D. Mo. 1890): “*The grant of a monopoly implies that, after the monopoly has expired, the public shall be entitled ever afterwards to the unrestricted use of the book*”. Più di recente ha trovato conferma in *Graham v.*

Un eventuale riacquisto di contenuti caduti in pubblico dominio entro schemi proprietari costituisce dunque una degenerazione contraria e dannosa rispetto agli obiettivi di politica del diritto che presiedono alla concessione di queste privative.

Anche il diritto dei marchi presenta requisiti di accesso alla tutela e limitazioni all'esercizio del diritto da parte di chi ne abbia acquisito la titolarità, che valgono a preservare il pubblico dominio dalla formazione di monopoli su segni che il legislatore valuta debbano rimanere nella libera e condivisa disponibilità del pubblico¹⁵². Questi limiti saranno analizzati nel dettaglio nel capitolo II.

Tra questi non compare tuttavia quello temporale di durata.

10.1.1. La durata potenzialmente illimitata del diritto.

A differenza del diritto di brevetto o d'autore, il marchio non conferisce una posizione di mercato esclusiva nella commercializzazione di certi prodotti o servizi, ma solo una posizione di esclusività nell'uso del segno atto ad identificare tale offerta.

Il titolare di marchio, pertanto, non gode di alcun vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti: questi rimangono del tutto abili a fare ingresso e competere nel mercato di riferimento; loro è richiesto solo di individuare i propri prodotti per mezzo di un segno distintivo differente¹⁵³.

John Deere Co., 383 U.S. 1, 6, in cui la Suprema Corte ha chiarito che “*The Congress may not authorize the issuance of patents whose effects are to remove existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available*”, ma si veda altresì *Aronson*, 440 U.S. (1979), punto 262: “*The stringent requirements for patent protection seek to assure that ideas in the public domain remain there for the free use of the public*” e *Dielectric Laboratories, Inc. v. Am. Technical Ceramics*, 545 F. Supp. 292, 296 (E.D.N.Y. 1982).

¹⁵² KUR A., *Strategic Branding: Does Trade Mark Law Provide for Sufficient Self Help and Self Healing Forces?*, in Govaere I., Ullrich H. (eds.), *Intellectual Property, Market Power and the Public Interest*, Brussels, New York, P.I.E. Peter Lang, 2008, 191, parla a riguardo di “*self-healing forces*”, ovvero di rimedi interni al diritto di marchio. Infatti, sebbene anche con riferimento alla titolarità di un marchio si potrebbe immaginare un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE, qualora il titolare del marchio si serva del proprio diritto per limitare la produzione o gli sbocchi al mercato di riferimento a danno dei consumatori, il diritto dei marchi non si presta a ricorrere ai rimedi propri del diritto antitrust, come le licenze obbligatorie. Queste infatti si porrebbero in piena contraddizione con il principio dell'unitarietà della fonte imprenditoriale alla base del funzionamento stesso dei marchi come segni distintivi d'impresa.

¹⁵³ KUR A., *Strategic Branding*, cit., 191, secondo cui “*trade mark protection does not imply restrictions of competition in the sense that the goods or services designated by the mark could not be produced and offered by anyone else than the proprietor of the mark. In principle, competitors may offer even exact copies of goods that have become successful on the market – they only need to use their own trade marks in order to designate their proper commercial origin*”.

Di conseguenza, la concorrenza nello svolgimento dell'attività di impresa resta insensibile alla concessione del diritto di marchio, il quale può dunque dirsi un diritto concorrenzialmente neutrale¹⁵⁴.

Rispetto ad un monopolio "a costo zero", il legislatore non ha visto ragione per limitare temporalmente la privativa sul segno: se la funzione distintiva del marchio mira a dare riscontro di un'origine imprenditoriale costante e capace di garantire controllo e qualità della produzione, era anzi considerata esigenza primaria protrarre tale funzione identificatrice per tutto il perdurare dell'attività di impresa¹⁵⁵.

Solo un diritto senza limiti di durata, infatti, consente al marchio di poter assolvere la sua funzione pro-concorrenziale di assicurare la trasparenza del mercato, consentendo alle imprese di distinguere con chiarezza la propria offerta ed al consumatore di essere padrone delle proprie scelte di acquisto.

Al contrario, una eventuale limitazione temporale della durata del diritto avrebbe l'effetto di consentire, alla scadenza, il libero utilizzo del segno a chiunque. I consumatori, di conseguenza, non sarebbero più in grado di fare affidamento sul marchio come indicatore dell'origine imprenditoriale di un determinato prodotto. Il marchio perderebbe la propria funzione distintiva e con essa la propria capacità di supportare il corretto funzionamento del mercato, favorendo la prevalenza dei fornitori, dei prodotti e dei servizi preferiti dai consumatori e contribuendo alla regolamentazione della domanda e dell'offerta secondo la logica concorrenziale.

¹⁵⁴ AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2001, 82.

¹⁵⁵ Al contrario, proprio la presenza di un siffatto costo in termini di concorrenzialità del mercato, sta alla base della scelta del legislatore di garantire un monopolio limitato nel tempo per il titolare di brevetto. A differenza del monopolio sul marchio, il diritto di brevetto garantisce al titolare di produrre e vendere le invenzioni industriali da esso coperte ad esclusione dei terzi: ciò comporta una chiara restrizione della concorrenza ed un conseguente aumento del prezzo del bene coperto dall'esclusiva. L'ordinamento accetta di pagare un siffatto costo solo a fronte dei benefici maggiori che la protezione di risultati creativi, tecnologici o estetici porta alla collettività in termini di stimolo e incentivo allo sviluppo, alla ricerca e alla sperimentazione tecnica e artistica. LEMLEY M.A., *The modern Lanham Act and the death of common sense*, *Yale Law Journal* 108, 1999, 1687, chiarisce che brevetto e diritto d'autore rispondono ad una finalità strumentale, direttamente correlata agli oggetti della protezione: "we want more of the sort of works patent and copyright law protect" mentre "The justifications for trademark law are different than for other forms of intellectual property. After all, we don't necessarily want more new trademarks". Sulla stessa linea GORDON W. J., *Property right in self-expression; equality and individualism in the natural law of intellectual property*, 102 *Yale Law Journal*, 1993, 1588.

Ciò spiega perché, al contrario delle altre privative industrialistiche, nel diritto dei marchi vige la regola del rinnovo perpetuo¹⁵⁶, che consente all'impresa titolare di mantenere un diritto di esclusiva sui propri segni distintivi fin tanto che ne abbia interesse, facendone un uso effettivo sul mercato¹⁵⁷ (dunque anche in perpetuo).

Il legislatore si preoccupa di derogare a tale regola, per richiamare il segno in pubblico dominio, solo allorché questo non sia più idoneo ad assolvere la suddetta funzione distintiva, essendo al contrario divenuto fonte di confusione, disonestà o inganno per il pubblico¹⁵⁸.

Alla luce di tale regolamentazione, il diritto di marchio non è dunque in grado di fissare dei confini temporali ben definiti tra segni che sono soggetti alla signoria del singolo e quelli, viceversa, acquisiti al pubblico dominio.

Di conseguenza, per quanto concerne la durata della privativa, il diritto dei marchi non presenta caratteristiche favorevoli alla caduta in pubblico dominio dei segni oggetto della sua tutela.

10.1.2. La revocabilità della caduta in pubblico dominio.

¹⁵⁶ Per quanto riguarda la durata del diritto e la sua rinnovazione cfr. Art. 18 TRIPs “*La registrazione iniziale e ciascun rinnovo della registrazione di un marchio hanno effetto per un periodo non inferiore a sette anni. La registrazione di un marchio è rinnovabile indefinitamente.*”, art. 46 RMC, art. 15 comma 4 e 16 C.p.i. Con riferimento alla decadenza per non uso si veda art. 19 TRIPs, art. 15 co. 1 e 51 co. 1 lett. a) RMC, art. 10, co. 1 e 12 co. 1 Dir., art. 24 co. 1 e 26 co. 1 lett. c) C.p.i.

¹⁵⁷ L'art. 19 dei TRIPs prevede infatti che “*Qualora l'uso costituisca una condizione necessaria per il mantenimento di una registrazione, la registrazione può essere annullata soltanto dopo un periodo ininterrotto di non uso di almeno tre anni, a meno che il titolare del marchio non adduca motivi legittimi basati sull'esistenza di impedimenti all'uso del marchio*”.

¹⁵⁸ Tanto si verifica, ad esempio, quando il segno dall'essere originariamente distintivo di un'origine imprenditoriale, si volgarizzi e divenga termine generico capace di identificare il prodotto come tale e non più come proveniente da una determinata realtà imprenditoriale. L'art. 6 quinquies lett. B) n. 2 della Convenzione di Parigi prevede la volgarizzazione del segno *telle quelle* come impedimento alla registrazione e causa di invalidità. Numerosi paesi, tra cui l'Italia, permettono invece che un marchio sia invalidato per volgarizzazione solo nei casi in cui il titolare di marchio abbia contribuito a tale processo, omettendo di adottare le misure necessarie ad impedirlo (art. 13 co. 4 C.p.i., ma si veda altresì ad esempio l'art. 2.26(2)(b) del Trattato sulla Proprietà Intellettuale del Benelux). Esemplificativa dell'istituto è la denominazione «sherry», che è un'alterazione inglese del termine geografico spagnolo Jerez che inizialmente designava un vino proveniente dall'omonima regione della Spagna. A causa dell'inerzia dei produttori, il termine è stato largamente utilizzato ed è divenuto una denominazione generica, v. le conclusioni dell'avv. Gen. Warner nella causa Commissione/Germania, 20 feb. 1975, Causa 12/74, 208. In dottrina si veda per tutti VANZETTI A., *Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva*, Riv. Dir. Comm., 1962, I, 20.

Oltre all'assenza di limiti di durata, il rapporto tra diritto dei marchi e pubblico dominio presenta un'altra peculiarità.

Mentre in diritto d'autore e dei brevetti lo status di pubblico dominio è di fatto irrevocabile¹⁵⁹, per i marchi vale l'esatto contrario. La privativa, infatti, può essere concessa su parole, forme, nomi o simboli, che pur trovandosi originariamente in pubblico dominio, dopo anni di utilizzo da parte di una determinata realtà imprenditoriale, vengano a designare, nella considerazione dei consumatori, i beni o i servizi di questa, acquistando un c.d. "secondary meaning"¹⁶⁰ (cfr. cap. II, par. 3.6). I marchi Il Giornale, Borotalco e International Business Machines (IBM) sono solo esempi di marchi famosi, che un tempo erano troppo descrittivi per essere oggetto di un diritto di marchio¹⁶¹. L'acquisto del diritto di marchio su un termine o una forma di pubblico dominio rappresenta dunque il passaggio di questi da uno stato di proprietà comune ed indivisa ad una condizione di privatizzazione (c.d. *fishing out of the public domain*). Tale fenomeno può verificarsi anche con riferimento al diritto non titolato sul proprio nome o sulla propria immagine (c.d. *right of publicity* nella tradizione di common law). Tale diritto, infatti, acquista una propria rilevanza per il diritto solo nel momento in cui il nome e l'immagine vengono ad identificare un personaggio famoso¹⁶². Cosicché anche in questo caso si verifica il passaggio di un nome o un'immagine dal pubblico dominio ad oggetto di un diritto di privativa, in conseguenza dell'acquisto, da parte di chi ne è titolare, di una dimensione di celebrità.

¹⁵⁹ ZIMMERMANN D.L., *Is There a Right to Have Something to Say?* cit., 312, 336-42, 371-72, che parla a riguardo di un "mandatory public domain" che si caratterizza perché "what goes into must stay there".

¹⁶⁰ Il passaggio è molto ben delineato in Boston Prof. Hockey Assn. Dallas Cap & Emblem Mfg., 510 F.2d 1004, 1014 (5th Cir. 1975) "In the case of copyright, an individual creates a unique design and, because the Constitutional fathers saw fit to encourage creativity, he can secure copyright for his creation for a limited period... After the expiration of the copyright, his creation becomes part of the public domain. In the case of trademark, however, the process is reversed. An individual selects a word or design that might otherwise be in the public domain to represent his business or product. If that word or design comes to symbolized his product or business in the public mind, the individual acquires property right in the mark. The acquisition of such a right through use represents the passage of a word or design out of the public domain into the protective ambits of trademark law".

¹⁶¹ Il fenomeno è particolarmente diffuso per le ditte-denominazioni sociali del campo bancario-assicurativo.

¹⁶² Si veda *Brewer v. Hustler Magazine, Inc.*, 749 F.2d 527, 530 (9th Cir. 1984) secondo cui il *right of publicity* è configurabile solo in capo a quei soggetti "who have attained celebrity"; *Martin Luther King, Jr., Ctr. for Social Change v. Am. Heritage Prods., Inc.*, 296 S.E.2d 697, 703 (Ga. 1982) che distingue così: "[P]rivate citizens have the right of privacy, [whereas] public figures have a similar right of publicity".

In ragione di ciò può affermarsi che il diritto dei marchi deroghi al principio, valido per le altre privative industrialistiche, per cui ciò che è in pubblico dominio, debba rimanere tale per sempre. Il diritto dei marchi infatti, mentre ammette che certi segni siano acquisiti al pubblico dominio, nonostante la durata tendenzialmente illimitata della privativa, d'altro canto acconsente anche al passaggio inverso, ovvero che segni di pubblico dominio tornino ad essere coperti dal diritto di marchio.

Pertanto, il diritto di marchio si caratterizza per essere fortemente dinamico in quanto un segno eleggibile per la protezione può passare anche più volte dal dominio pubblico a quello privato, senza necessariamente restare acquisito al primo una volta per tutte. Si pensi alla cancellazione del marchio per non-uso che nella maggioranza dei casi è promossa dall'iniziativa del concorrente che intende fare uso sul mercato di un segno identico o simile a quello registrato¹⁶³. In questo caso, la cancellazione non può garantire che il segno censurato torni effettivamente in pubblico dominio e resti dunque liberamente utilizzabile dalla collettività.

In definitiva, il diritto di marchio si distingue chiaramente dalle altre privative industrialistiche, perché, a differenza di queste, non è in grado di garantire un costante arricchimento del pubblico dominio in ragione della durata illimitata o comunque indefinita dell'esclusiva¹⁶⁴.

In ragione di ciò il diritto di marchio si presenta come la privativa industrialistica tendenzialmente più sfavorevole alla formazione di un pubblico dominio ricco ed accessibile¹⁶⁵.

¹⁶³ Si veda a titolo esemplificativo la fattispecie sottostante a CGUE, 11 marzo 2003, C-40/01, *Ajax c. Ansul*.

¹⁶⁴ I termini minimi di protezione internazionali sono indicati per il diritto d'autore dall'art. 7 Conv. Berna e dall'art. 33 TRIPs per il diritto di brevetto. Sulla *ratio* sottostante alla previsione di un termine di durata che costituisca un valido incentivo ed una adeguata remunerazione dell'inventore o dell'autore ed allo stesso tempo consenta la divulgazione caduta in pubblico dominio del trovato si veda, per il diritto d'autore DUSSOLIER S., *Scoping Study on Copyright and Related Rights and the Public Domain*, WIPO doc. CDIP/4/3/Rev./STUDY/INF/1, 7 maggio 2010, 6-7; BIRNACK M.D., *More or Better? Shaping the Public Domain* e COHEN J.E., *Copyright, Commodification, and Culture: Locating the Public Domain*, entrambi in Guibault L.M.C.R., Hugenholtz P.B., *cit.*, 59-60 e 157-164. Per i brevetti cfr. PHILLIPS J., *Study on Patents and the Public Domain*, CDIP/4/3/Rev./STUDY/INF/1, 27.4.2011, 32-37; DINWOODIE G.B., DREYFUSS R.C., *Patenting science: Protecting the domain of Accessible Knowledge*, in Guibault L.M.C.R., Hugenholtz P.B., *cit.*, 191, 209-221.

¹⁶⁵ SENFTLEBEN M., *Public Domain Preservation in EU Trademark Law*, 103 TMR, 2013, 4, 782. Tale conclusione può essere parzialmente temperata alla luce delle considerazioni svolte da SALZBERGER E.M., *Economic Analysis of the Public Domain*, in Guibault L.M.C.R., Hugenholtz P.B., *cit.*, 27, 55, a proposito della correlazione tra diritti proprietari e arricchimento del pubblico

10.2. L'interesse a mantenere un pubblico dominio ricco ed accessibile nel diritto dei marchi.

Ciò potrebbe lasciar pensare che il diritto dei marchi, a differenza delle altre privative brevettuali, non presenti in realtà un puntuale interesse a mantenere un pubblico dominio di segni ricco ed accessibile.

Così tuttavia non è. Nei paragrafi seguenti si cercherà di dare conto di come, anche nel diritto dei marchi sussista tale interesse.

E lo si farà ponendo in risalto le interazioni tra il diritto dei marchi ed il quadro costituzionale entro il quale si colloca e va interpretato, ovvero la libertà di iniziativa economica (e conseguentemente di concorrenza) da un lato, e la libertà di espressione nel suo senso più ampio, dall'altro¹⁶⁶. È solo muovendo da questa cornice costituzionale che possono valutarsi pienamente le interazioni (*rectius* interferenze) tra diritto dei marchi e pubblico dominio¹⁶⁷.

10.2.1. Pubblico dominio e tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica: i rischi connessi alla registrazione di segni descrittivi o di uso comune e di forme funzionali.

dominio: “*Let us assume that the government changes the designation of particular common land into private property, this piece of land is subsequently purchased by an individual on which she builds an architectural masterpiece. This new building is privately owned in the sense that no one can enter the building, use it, sell it, or eliminate it save its private owner or under her permission. But the pleasure of viewing the building for the rest of the community, the inspiration it creates, its contribution to future architectural plans can be regarded as an enlargement of the public domain...*”. Applicando questo ragionamento al diritto dei marchi, è possibile argomentare che anche il diritto dei marchi contribuirebbe alla ricchezza del pubblico dominio ampliando la gamma di significati e di messaggi collegati ad un segno, rispetto a quando questo giaceva in pubblico dominio.

¹⁶⁶ Esse sono individuate da GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 3-4, come le libertà cardine che orientano le politiche e i regimi giuridici dei diritti di proprietà intellettuale. La concessione di questi da parte del legislatore, infatti, “*si profila, sul piano sistematico, come strumento dell'interesse generale allo sviluppo pluralistico sia della iniziativa imprenditoriale sia del patrimonio culturale*”.

¹⁶⁷ Sull'opportunità di ricostruire i conflitti di interesse quale strumento di comprensione e analisi critica della portata effettiva dei diritti si veda GHIDINI G., cit., 25-26; LANJOUW J.O., SCHANKERMAN M.A., *Enforcing Intellectual Property Rights*, dicembre 2001, National Bureau of Economic Research (NBER), working paper n. w8656, disponibile all'indirizzo <http://ssrn.com/abstract=294094>; SAMUELSON P., *Innovation and Competition: Conflicts over Intellectual Property Rights in New Technologies*, in Weil V., Snapper J.W., *Owning scientific and technical information: value and ethical issue*, Rutgers University Press, 1989, 169 e ss.

Apriamo la trattazione relativa al rapporto tra marchi e pubblico dominio si è osservato come una delle differenze principali che connota tale privativa rispetto a quelle di brevetto o di diritto d'autore sia la natura tendenzialmente pro-competitiva del diritto di marchio¹⁶⁸. Il diritto di marchio, essendo un diritto su un segno e non su un prodotto, non ostacola la libera concorrenza nell'offerta di prodotti o servizi identici a quelli dei concorrenti, purché questi siano distinguibili e non confondibili grazie alla presenza dei rispettivi marchi¹⁶⁹. Non vi sono nemmeno ostacoli alla creazione e adozione di nuovi segni distintivi, che sono in linea di principio disponibili in numero infinito ed illimitato¹⁷⁰.

Tale neutralità concorrenziale del diritto di marchio non è tuttavia assoluta, bensì solo relativa, in quanto varia a seconda del tipo di segno che si prende in considerazione.

A tal riguardo, è utile distinguere tra diverse categorie di marchi.

I marchi di fantasia sono privi di significato proprio e sono frutto della creatività dell'impresa che li adotta (ad es. *Fanta* per bibite, *Rolex* per orologi o *Adidas* per scarpe). Tali segni sono disponibili in un numero infinito ed indeterminato di forme e varianti, così che non vi è limite alcuno alla possibilità per i concorrenti di inventarne ed appropriarne di nuovi.

Ad essi si contrappongono i marchi dotati di un proprio significato nel linguaggio comune.

Tra i marchi significativi deve però distinguersi a seconda che tale significato abbia o meno una diretta associazione semantica con i beni o servizi cui è collegato.

Quando il significato generico del termine non ha alcuna colleganza semantica diretta con il genere di beni o servizi per cui è utilizzato, l'effetto è identico a quello dei marchi di fantasia (es. *Puma* per calzature, *Punto* e *Panda* per automobili, *Apple* per computer o *Pinguino* per condizionatori). Si parla in questo caso di segni arbitrari.

¹⁶⁸ KUR A., *Strategic Branding*, cit., 191, secondo cui “*the tensions between trade marks and free competition are generally held to be less prominent and aggravating than in other fields of IP law*”.

¹⁶⁹ SHAW K., *Likelihood of coexistence: a comparative analysis of the interplay between European Trademark law and free competition*, 18 U. Intell. Prop. L. J., 2009, 51.

¹⁷⁰ AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., *Diritto industriale*, cit., 82.

Altre volte il significato del marchio, pur non coincidendo con la denominazione del bene o con indicazioni descrittive ad esso relative, è tuttavia in grado di richiamarlo. In questi casi il marchio si dice suggestivo o evocativo perché il collegamento significativo tra segno e beni o servizi viene istituito dal consumatore, trasferendo indirettamente e adattando ai secondi le connotazioni semantiche del primo¹⁷¹: è il caso dei marchi “sunrise” o “sole” che pur afferendo semanticamente alla sfera dei fenomeni planetari, possono trasferire sui detergenti per la casa un significato di lucentezza e brillantezza¹⁷².

Questi segni possono essere registrati come marchi e sono, proprio in vista della loro capacità suggestiva, di grande valore per il titolare di marchio¹⁷³. Questi, infatti, è inevitabilmente attratto dalla possibilità di adottare un segno che in qualche modo evochi le caratteristiche del proprio prodotto. Un marchio che trasferisce su un prodotto un contenuto informativo può avere infatti una certa presa sul pubblico, agevolando la collocazione del bene e contribuendo ad orientare i consumatori nella scelta¹⁷⁴.

Quando invece questa associazione di significato esiste già in natura, il titolare sfrutta il significato comune del segno e questo viene definito descrittivo perché è in grado di descrivere una qualità o una caratteristica dei beni o servizi che rappresenta: è il caso di *General Electric* per apparecchi elettronici o *Volkswagen* (letteralmente “auto del popolo” per automobili).

Se una parola che nel linguaggio comune designa una categoria merceologica o una caratteristica o qualità del prodotto potesse essere appropriata come marchio da un solo operatore, tutti i soggetti diversi dal titolare di marchio sarebbero costretti a ricorrere a giri di parole o circonlocuzioni, probabilmente goffe, per

¹⁷¹ FRANZOSI M., *Marchi descrittivi, suggestivi, arbitrari, di fantasia*, Dir. Ind., 2002, 2, 127, che evidenzia come “essi necessitano che il consumatore eserciti la sua fantasia per identificare il prodotto”. Mentre per i segni descrittivi il passaggio dal segno al prodotto è diretto, “per questi il passaggio è mediato”, in quanto essi “richiamano un’idea che richiama il prodotto (segno – idea intermedia – prodotto)”. In questo senso, si è espresso ripetutamente il Board of Appeal UAMI: cfr. sez. III, 5 aprile 2000 n. 551, che ammettendo la registrazione del segno denominativo Hollywood Partners per programmi TV ha chiarito che esso “would require the average consumer, who is reasonably well informed, observant and circumspect, a special degree of analytical reflection to detect an unequivocally descriptive message” e sez. I, 14 aprile 2000, n. 425, che indica come elemento di discriminazione tra segni suggestivi e descrittivi la circostanza che “a consumer would not realize without further mental effort what kind of goods or services are offered”.

¹⁷² Questa tipologia di segni è molto sfruttata nel settore farmaceutico (si pensi a Benagol e Fluimucil)

¹⁷³ Avv. Gen. Jacobs, 10 aprile 2003, C-191/01 P, “Doublemint”, punto 57.

¹⁷⁴ AUTERI P., et al., *Diritto industriale*, cit., 84.

descrivere il bene da essi offerto (si pensi se al posto del nome comune “yogurt” si dovesse usare “alimento dolce derivato dal latte”)¹⁷⁵. La comunicazione aziendale dei concorrenti risulterebbe molto meno efficace di quella consentita al titolare di marchio.

Tali segni, peraltro, come anche le lettere dell’alfabeto, i numeri bassi, i colori base o le forme usuali di un prodotto sono disponibili (a differenza di quelli di fantasia) solo in numero limitato. Ciò significa che quando un segno del genere viene registrato come marchio in favore di un privato, si assiste necessariamente ad una restrizione della concorrenza. Anche se il titolare di marchio può proibirne l’uso solo per certi beni o servizi e limitatamente alla sfera commerciale, l’uso da parte di terzi ne resta comunque ristretto.

E non si tratterebbe solo di una restrizione della libertà di espressione. Se un solo soggetto avesse diritto ad usare questi termini, è molto probabile che la domanda dei beni corrispondenti verrebbe a canalizzarsi verso l’operatore in questione. Per questa ragione il diritto di marchio, da mero monopolio su un segno, finirebbe per tradursi in monopolio sull’attività di produzione dei beni da questo designati¹⁷⁶.

L’impatto derivante dalla concessione di un diritto di privativa su segni descrittivi o di uso comune, è ciò che giustifica la scelta del legislatore di vietarne la registrazione mediante gli impedimenti assoluti¹⁷⁷ (cfr. cap. II, par. 3.3. e 3.4). E analoga ratio sottostà altresì al divieto di registrazione di segni costituiti da forme funzionali: anche in questo caso, infatti, il legislatore è interessato ad impedire che i concorrenti debbano utilizzare forme alternative, meno efficaci, per i propri prodotti, garantendo che vi sia concorrenza competitiva dal lato dell’offerta (cfr. cap. II, par. 3.1).

Per i segni suggestivi, invece, la giurisprudenza tende a valorizzare il fatto che la denominazione generica o descrittiva sia stata oggetto di alterazioni o modificazioni anche modeste, come l’adozione di prefissi o suffissi o la combinazione inusuale con altre parole (su queste basi sono stati ad es. ritenuti

¹⁷⁵ Ibidem, 84.

¹⁷⁶ Ibid., 83.

¹⁷⁷ Sull’equilibrio di interessi che si realizza nel diritto dei marchi ed in particolare sulla concezione degli interessi antimonopolistici dei concorrenti del titolare e della collettività come limiti del diritto di marchio si veda VANZETTI A., *Equilibrio di interessi e diritto al marchio*, Riv. dir. comm., 1960, 7-8, I, 254 ss.

validi i marchi *Amplifon* per apparecchi acustici e *Pomito* per conserve sugo). In questo modo il concorrente non potrà adottare l'esatto *wording* scelto dal titolare di marchio, ma rimarrà perfettamente libero di utilizzare la componente espressiva o descrittiva del marchio (ad es. il titolare dei marchi *Reumofil* o *Bergasol* non potrà impedire l'utilizzo delle radici "reum" o "berga" ovvero delle componenti del marchio da cui è desumibile la composizione del prodotto con essenza di bergamotto o la sua destinazione a curare i reumatismi)¹⁷⁸.

Naturalmente la difficoltà principale sta proprio nel tracciare l'esatta linea di demarcazione tra segni meramente descrittivi e marchi suggestivi¹⁷⁹.

Non esiste, infatti, una netta distinzione tra indicazioni che designano una caratteristica ed altre che semplicemente vi alludono in modo evocativo, nè un momento preciso in cui un termine passa da una categoria all'altra. Esiste piuttosto una scala crescente tra i due estremi, la quale sovente richiede il ricorso ad una valutazione soggettiva del giudice per stabilire a quale dei due estremi il termine è più vicino¹⁸⁰. Di questo problema, dei rimedi adottati dal legislatore e delle soluzioni approntate in via interpretativa dalla giurisprudenza ci si occuperà nel dettaglio nel capitolo seguente trattando degli impedimenti assoluti alla registrazione (cap. II, par. 3.3 e 3.4).

In questa sede, l'aspetto che occorre sottolineare è piuttosto un altro.

La decisione di riservare determinati segni al pubblico dominio, perché di essi venga fatto un uso libero e collettivo "*non può essere considerata un ostacolo alla libera concorrenza, né d'altronde, alla libera prestazione di servizi ai sensi dell'Articolo 56 TFUE o all'attività professionale della richiedente il marchio*".

¹⁷⁸ Proprio in ragione di questa limitazione nell'ambito di protezione, questi marchi vengono definiti, sotto il profilo della tutela "deboli", in contrapposizione ai marchi di fantasia, considerati "forti". La differenza viene di regola individuata nel fatto che per evitare la somiglianza confusoria rispetto ad un marchio debole è sufficiente che il marchio altrui si differenzi in misura minima, mentre molto più marcato e penetrante è l'onere di differenziazione rispetto ad un marchio forte. Cfr. Cass. 3 dicembre 1987, n. 8979, *Giur. ann. dir. ind.*, n. 2108; Id., 2 agosto 1990, n. 7768, *Giur. ann. dir. ind.*, n. 2476; Id. 27 febbraio 2004, n. 3984, in *Foro It.*, 2004, I, 2117, con nota di CASABURI G.. In dottrina si veda per tutti l'ampia trattazione di SPOLIDORO M.S., *La capacità distintiva dei marchi c.d. "deboli"*, *Dir. Ind.*, 2007, 1, 39, che analizza le origini della distinzione, anche in chiave comparatistica, suggerendone il ridimensionamento.

¹⁷⁹ Il concetto è espresso chiaramente da Justice Friendly in *Abercrombie & Fitch v. Hunting World*, 537 F. 2d 4; 189 U.S.P.Q. 764 (2nd Cir. 1976): "A term which is in one category for a particular product may be in quite a different one for another, because a term may be shifted from one category to another in light of differences in usage through time, because a term may have one meaning to one group of users and a different one to others, and because the same term may be put to different uses with respect to a single product". In questo senso, FRANZOSI M., cit., 128.

¹⁸⁰ Avv. Gen. Jacobs, 10 aprile 2003, C-191/01 P, "Doublemint", punto 61.

Al contrario, il ruolo dell'UAMI di verificare che il segno di cui si domanda registrazione sia conforme alle norme che disciplinano la registrazione dei marchi comunitari, “è inteso a garantire una concorrenza non falsata” piuttosto che a restringerla¹⁸¹: significa infatti offrire agli operatori del mercato un eguale accesso a essi, ovvero eguali condizioni competitive nel comunicare al pubblico per loro tramite.

In questa direzione, la libertà di utilizzo di segni descrittivi o indicazioni generiche o di uso comune sancita dal corrispettivo divieto di registrazione, assicura che che gli imprenditori possano informare i consumatori delle caratteristiche dei propri prodotti o servizi con la medesima efficacia comunicativa (cfr. cap. II, par. 2.2.3-2.2.4.).

10.2.2. Pubblico dominio e tutela della libertà di espressione.

Oltre all'interesse alla libera concorrenza, la presenza di marchi in pubblico dominio soddisfa altresì l'interesse della collettività alla massima libertà di espressione, di informazione, di critica e di comunicazione in senso lato.

Solo se segni dotati di un particolare significato, come i simboli religiosi, sono liberamente utilizzabili da tutti per fini politici, culturali, sociali, educativi ecc., il loro significato può essere liberamente discusso e sviluppato all'interno di un processo comunicativo libero e aperto, non soggetto al controllo censorio di chi ne rivendica la proprietà¹⁸².

Il pubblico interesse collegato alla libertà di espressione riguarda peraltro anche, e anzi soprattutto, la disponibilità di segni già oggetto di registrazione come marchi.

A ben vedere, tutti, privati, professionisti, formazioni sociali, si trovano quotidianamente ad utilizzare segni protetti dal diritto di marchio, non solo in dipinti, canzoni, libri e film, ma anche nelle semplici conversazioni. Molti marchi sono diventati un'icona del XX secolo, parte della nostra cultura e dei

¹⁸¹ Trib. UE, 22 maggio 2014, T-228/13 “EXACT”, punto 59. In senso analogo, Trib. UE, 6 luglio 2001, T-258/09 “BETWIN”, punto 91.

¹⁸² Per una dettagliata analisi della necessità di mantenere disponibili segni di significato culturale o religioso si veda ASSAF K., *Der Markenschutz und seine kulturelle Bedeutung*, GRUR Int., 2009, 1; SENFTLEBEN M., *Der kulturelle Imperativ des Urheberrechts*, in Weller M., Kemle N.B., Dreier T., Lynen P.M. (eds.), *Kunst im Markt*, 2010.

discorsi quotidiani, con la conseguenza che è diventato imprescindibile il loro utilizzo¹⁸³ come mezzo di comunicazione.

Ogni ostacolo che si frappone al loro utilizzo in comunicazione comporta inevitabilmente un impoverimento del linguaggio e della abilità di ciascuno di comunicare¹⁸⁴.

Proibire la possibilità di commentare le vicende economiche di un marchio o di condividere esperienze di acquisto pregresse negative, impedisce la circolazione presso i consumatori di informazioni importanti nell'ottica dell'effettuazione delle future scelte di acquisto¹⁸⁵. Ad essere pregiudicata è la stessa capacità di un marchio di svolgere correttamente la sua funzione pro-concorrenziale consistente nella riduzione dei costi di ricerca a carico del consumatore correlati alle sue scelte di acquisto¹⁸⁶. Dando al titolare di marchio il potere di censurare le critiche a se stesso e alla propria attività, infatti, aumentano le possibilità che il marchio serva piuttosto come strumento di disinformazione ed inganno, che non come fonte di informazioni veritiere e su cui riporre fiducia¹⁸⁷.

Anche la funzione del marchio di garante della qualità di un prodotto ne risulterebbe pregiudicata. Il titolare di marchio, infatti, opponendosi all'uso del proprio marchio per finalità di critica, vedrebbe ridotto il rischio di essere punito

¹⁸³ STORY L., *What we talk about when we talk about brands*, N.Y. Times, 24 novembre 2006. In *Mattel Inc. c. MCA Records Inc.*, 296 F.3d 894, 900, 9th Cir. 2002, Judge Alex Kozinski ricorda che “*some trademarks enter out public discourse and become an integral part of our vocabulary...Trademarks often fill in gaps in our vocabulary and add a contemporary flavour to our expressions*”. Ma si veda anche SHAUGHNESSY R.J., *Trademarks Parody: A fair use and First Amendment analysis*, 72 Val. L. Rev., 1080, 1986 e MAYHEW SCHLOSSER S., *The high price of (criticizing) coffee: the chilling effect of the Federal Trademark Dilution Act on corporate parody*, 43 Ariz. L. Rev., 2001, 931, 962, che parla di “*pervasive influence*” dei marchi sulla società moderna.

¹⁸⁴ DREYFUSS R.C., *Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation*, 65 Notre Dame L. Rev., 1990, 397, 415; AOKI K., *How the World Dreams Itself to be American: Reflections on the Relationship Between Expanding Scope of Trademark Protection and Free Speech Norms*, 17 Loy. L. A. Ent. L. Rev., 1997, 523, 542-543.

¹⁸⁵ TRAVIS H., *The battle for mindshare: the emerging consensus that the First Amendment protects corporate criticism and parody on the internet*, 10 Va. J. L. & Tech., 2005, 85, sottolineata come “*prohibiting consumer commentary or satirical speech about a corporation will actually impede the dissemination of truthful information about the questionable business practices and negative consumer experiences associated with a specific product and its maker*”.

¹⁸⁶ LANDES W.M., POSNER R., *Trademark Law: An Economic Perspective*, cit., 265.

¹⁸⁷ GOLDMAN E., *Online word of mouth and its implications for trademark law*, in Dinwoodie G.B., Janis M.D., *Trademark Law and Theory. A handbook of contemporary research*, Cheltenham, EE, 2008, afferma che “*the depletion of negative online word of mouth reduces the utility of the internet as a credible information resource, forcing consumers to seek other information sources that may have higher search costs*”.

da una disaffezione dei propri consumatori e non avrebbe più particolari incentivi a mantenere una qualità costante dei propri prodotti.

La difficoltà sta nel trovare il momento in cui il diritto del titolare di sfruttare commercialmente il proprio segno in via esclusiva debba lasciare spazio al diritto dei terzi di comunicare facendo uso del marchio altrui.

Si è sottolineato come i titolari di marchio siano i primi responsabili di questo processo di “iconizzazione”. Sono proprio i titolari di marchio infatti ad impegnare energie e capitali nel processo di “*brand image creation*”, promuovendone l’immagine presso il pubblico come veri e propri oggetti di costume sociale. Di qui, sarebbe legittimo aspettarsi che i titolari di marchio accettino anche le conseguenze ed i sacrifici, che la fama e la diffusione dei propri marchi impongono in termini di liceità del loro utilizzo da parte di terzi per finalità espressive¹⁸⁸, tollerando quei livelli minimi di confondibilità e pregiudizio alla notorietà e capacità distintiva del proprio marchio, necessari a garantire la libertà di espressione, critica e satira da parte dei terzi¹⁸⁹.

Altri autori, muovendo da una prospettiva opposta, hanno rilevato come il merito della reputazione acquisita da un marchio presso il pubblico, sia in fondo da attribuirsi in massima parte al pubblico stesso, quale “*active and essential contributors in the life of a trademark*”¹⁹⁰.

La ricchezza di associazioni e di significati connessi ad un determinato marchio non sarebbe infatti esclusivamente frutto degli sforzi pubblicitari di chi ne è titolare, ma piuttosto della commistione tra questi e la complicità del pubblico, che sovente riferisce ad un marchio connotazioni differenti da quelle volute e comunicate dal titolare¹⁹¹.

¹⁸⁸ GREDLEY E., MANIATIS S., *Parody: A fatal attraction? Part 2: Trade Mark parodies*, EIPR, 1997, 412, “*If brand images are deliberately promoted as symbols of social and cultural values, others must arguably be free to use them, inter alia, for the purposes of parody*”.

¹⁸⁹ COOPER DREYFUSS R., *Reconciling trademark rights and expressive values: how to stop worrying and learn to love ambiguity*, in Dinwoodie G.B., Janis M.D., *Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham, EE, 2008, 293, secondo cui “*in a culture in which trademarks constitute a significant medium of expression, freedom from all sources of confusion or dilution is simply not achievable*”. In giurisprudenza si veda *KP Permanent Make-Up Inc. c. Lasting Impression Inc.*, 543 US 111, 2004, che ritiene necessaria “*the common law’s tolerance of a certain degree of confusion on the part of consumers*” alla luce della “*undesirability of allowing anyone to obtain a complete monopoly on use of descriptive term simply by grabbing it first*”.

¹⁹⁰ NASER M.A., *Trademarks and Freedom of expression*, cit., 188; SENFTLEBEN M., *Public Domain Preservation in EU Trademark Law*, cit., 778.

¹⁹¹ Cf. GERHARDT D.R., *Consumer Investment in Trademarks*, 88 N.C. L. Rev., 2010, 101; HEYMANN L.A., *The Public’s Domain in Trademark Law: A First Amendment Theory of the*

In questa prospettiva, il consumatore è stato indicato come vero e proprio “*co-author*” di un marchio insieme con il suo registrante, come risultato del fatto che la percezione del pubblico sarebbe la sola in grado di condurre il marchio a guadagnarsi la tutela allargata come marchio che gode di rinomanza¹⁹².

Di qui, alcuni autori hanno riconosciuto il fondamento di un vero e proprio diritto della collettività a fare riferimento ai marchi altrui¹⁹³. Il pubblico dei consumatori, infatti, in quanto creatore del “*cultural meanings*” di un marchio¹⁹⁴, avrebbe un diritto sul marchio che non può essere considerato mera eccezione rispetto a quello del suo titolare. Anzi il diritto del titolare sarebbe limitato *ab initio* dall’interesse concorrente del pubblico a fare uso di tale marchio¹⁹⁵.

Alla luce di ciò, può concludersi che la salvaguardia del pubblico dominio non è funzionale solo alla piena realizzazione della libertà di impresa, ma rappresenta altresì un obiettivo fondamentale da perseguire nell’ottica di confermare il sistema dei diritti di proprietà intellettuale come uno strumento insostituibile nel perseguire una politica di incentivazione e stimolo della creatività, della produzione e diffusione di idee, e mediante queste, dell’innovazione e dello sviluppo.

11. LE MINACCE AL PUBBLICO DOMINIO: INDIRIZZI PROTEZIONISTICI E TENDENZE ESPANSIVE DELLA TUTELA.

Consumer, 43 Ga. L. Rev., 2009, 651; LITMAN J., *Breakfast with Batman: The Public Interest in the Advertising Age*, 108 Yale L.J., 1999, 1, 15-16; WILF S., cit., 1; KOZINSKI A., *Trademarks Unplugged*, 68 N.Y.U. L. Rev., 1993, 960; RAMSEY L.P., *Brandjacking on Social Networks: Trademark Infringement by Impersonation of Markholders*, 58 Buffalo L. Rev., 2010, 851.

¹⁹² WILF S., cit., 8; HOFRICHTER J.A., *Tool of the trademark: brand criticism and free speech problems with the Trademark Dilution Revision Act of 2006*, 28 Cardozo L. Rev., 2007, 1929, secondo cui “*the acceptance by the public-at-large is part of what gives trademarks their value in the first place*”.

¹⁹³ Cf. GULASEKARAM P., *Policing the Border Between Trademarks and Free Speech: Protecting Unauthorized Trademark Use in Expressive Works*, 80 Wash. L. Rev., 2005, 887.

¹⁹⁴ Espressione usata da COOMBE R.J., *Objects of property and subjects of politics: Intellectual property laws and democratic dialogue*, 69 Tex. L. Rev., 1990, 1866. HEYMANN L.A., *The Birth of the Authornym: Authorship, Pseudonymity and Trade Mark Law*, 80 Notre Dame L. Rev., 2004, 1423, aggiunge: “*A trademark has no meaning on its own. Whatever meaning it does have takes its cues...from the context in which it sits and the interpretation of the mark in context by consumers. As such, the meaning of any mark trademark depends not on the intent of its creator*”.

¹⁹⁵ COOPER DREYFUSS R., cit., 262, ammonisce le corti sulla necessità di “*recognize the dual provenance of their (trademarks) value. While it was appropriate to give proprietors marketing control – rights over signalling value – other aspects – expressive value – belonged to the public*”.

Illustrate le ragioni che militano a favore di una rinnovata e convinta attenzione degli organismi internazionali per i problemi connessi alla salvaguardia del pubblico dominio, anche con riferimento al diritto dei marchi, nei paragrafi seguenti si darà conto delle principali minacce che si frappongono alla sua piena realizzazione.

Esse sono in realtà ascrivibili ad un unico fenomeno, produttivo però di conseguenze molteplici e sovente concatenate: la tendenza alla espansione generalizzata della portata dei diritti di privativa industriale¹⁹⁶.

Con particolare riferimento al diritto dei marchi, tale tendenza ha riguardato tanto l'oggetto quanto la portata del diritto di marchio.

Sotto il primo profilo, si è assistito ad un costante ampliamento del novero dei segni potenzialmente registrabili, con la conseguenza che oggi, rispetto ai tipici segni denominativi (parole) e figurativi (immagini), i registri contengono una varietà di marchi "non-convenzionali". Di tale fenomeno si darà conto diffusamente nel cap. II, allorché si valuterà la capacità dei requisiti generali di registrazione di funzionare come strumenti di salvaguardia del pubblico dominio.

Sotto il secondo profilo, invece, è necessario considerare l'ampliamento della protezione esclusiva dei marchi dotati di rinomanza, oltre i limiti dettati dal principio di relatività o specialità della tutela, ovvero in deroga alla regola per cui il marchio registrato esplica i propri effetti, solo per i prodotti o servizi che sono indicati dalla registrazione¹⁹⁷.

Tali tendenze espansive, quando non riescano a bilanciare correttamente tutela proprietaria da un lato e interesse pubblico dall'altro, già di per sé, possono sfociare in eccessi di tutela (c.d. "overprotection").

Ma vi è di più. Poiché il fenomeno non ha riguardato solo ed esclusivamente l'area del diritto dei marchi, ma ha trovato declinazioni diverse in ciascuna delle privative industriali¹⁹⁸, la sovrapposizione delle tendenze espansionistiche ha

¹⁹⁶ VAVER D., *Recent Trends in European Trademark Law: of Shape, Senses and Sensation*, 95 TMR, 2005, 895, parla di un "trend towards «the more trademark rights, the merrier»" e rileva che tale tendenza è ancora più evidente in Europa che negli Stati Uniti.

¹⁹⁷ Il principio è codificato all'art. 2569 c.c., secondo cui il titolare del marchio "ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato", nonché all'art. 15.3 C.p.i., il quale prevede che "la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini".

¹⁹⁸ Per un'analisi completa delle diverse tendenze espansionistiche si veda GHIDINI G., *Prospettive protezioniste nel diritto industriale*, Riv. dir. ind., 1995, I, 73

generato conseguenze ulteriori: il concorso o cumulo delle singole private (cfr. par. 11.2)¹⁹⁹.

L'impatto di questi fenomeni, così come le loro cause e le posizioni dottrinali che li hanno accompagnati saranno analizzati nei paragrafi seguenti.

Per ora è possibile anticipare che essi riflettono probabilmente una certa tendenza generalizzata da parte degli Stati - sotto la pressione delle lobby industriali - ad incentivare, privilegiare e possibilmente attrarre investimenti in innovazione, attraverso una normativa che favorisca la tutela dei risultati creativi che ne sono il frutto, marchi compresi²⁰⁰.

Solo in parte però la descritta tendenza espansiva può essere ricondotta a tali indirizzi "protezionistici"²⁰¹. A questi deve infatti essere associato lo spostamento del baricentro dell'industria contemporanea, verso settori, attività e interessi, che mal si adattano agli strumenti di tutela industriale offerti dal modello classico²⁰².

11.1. L'insufficienza del modello classico imperniato sulla tutela della sola funzione distintiva.

¹⁹⁹ ULLRICH H., *The Political Foundations of TRIPS Revisited*, in Ullrich H., Hilty R., Lamping M., Drexl J., *TRIPS 20 Years After: Which Way Forward?*, Springer, 2015, in corso di pubblicazione, afferma "intellectual property protection seems to continuously develop along a line of even more and broader protection". Diversi autori hanno criticato tale evoluzione iperprotezionista, cfr. REICHMAN J.H., *Legal Hybrids Between Patent and Copyright Paradigms*, in Columbia L. Rev., 1994, 2432; Id. *Charting the Collapse of the Patent – Copyright Dichotomy: Premises for a Restructured International Intellectual Property System*, in Cardozo Arts & Ent. L. J., 1995, 475; Id., *Beyond the Historical Lines of Demarcation: Competition Law, Intellectual Property Rights, and International Trade After the Gatt's Uruguay Round*, Brooklin J. of Intern L., 1993, 75, secondo cui il sistema della proprietà intellettuale "risks collapsing of its own overprotection weight"; GORDON W.J., *On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse*, in Va. L. Rev., 1992, 149, che parla di una vera e propria "misappropriation explosion". Per la dottrina italiana si veda per tutti GHIDINI G., *Prospettive protezioniste nel diritto industriale*, cit., 73.

²⁰⁰ LIU J.P., *Copyright and Time: A Proposal*, 101 Mich. L. Rev., 2002, 409, 448, secondo cui: "It is widely accepted that copyright legislation responds quite directly to the lobbying efforts of the copyright industries. It is not hard to see why. A narrow group of interests-namely the movie, music, publishing, and software industries-stands to benefit from expansion of intellectual property protection. They have the resources and incentives to lobby for such expansion in Congress. By contrast, consumers individually are largely indifferent to such expansions. Although they bear much of the cost of expansions, and such costs may be significant in the aggregate, each consumer bears only a miniscule share, spread out over time. Thus, as public choice theorists predict, consumers do not band together in sufficient numbers to oppose efforts by the copyright industries to expand protection". Si veda anche MOFFAT V.R., *Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection*, Berkeley Tech. L. J., 19, 4, 2004, 1496 e ss.

²⁰¹ Il termine è utilizzato da GHIDINI G., *Profili evolutivi nel diritto industriale*, cit., 36.

²⁰² GHIDINI G., *Prospettive "protezioniste" nel diritto industriale*, cit., 89.

Nel diritto dei marchi tale spostamento del baricentro degli interessi di tutela è stato particolarmente evidente.

Il sistema poggiava tradizionalmente sul principio generale secondo cui i limiti della tutela accordata al titolare di marchio sono segnati dal rischio di confusione sull'origine imprenditoriale dei beni o servizi. Il diritto era azionabile solo laddove l'utilizzo non autorizzato di un marchio simile o identico mettesse in pericolo la trasparenza del mercato, inducendo il consumatore in potenziale errore circa la corretta riconduzione dei prodotti marchiati ai rispettivi produttori. Secondo questo modello, la sola funzione del marchio garantita dall'ordinamento era quella distintiva o di indicazione d'origine. Il marchio era oggetto di tutela solo laddove pregiudicato nella sua capacità di garantire all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto contrassegnato, consentendone la distinzione, senza confusione, da quelli di provenienza diversa²⁰³, e permettendo loro di ripetere l'esperienza di acquisto, qualora rivelatasi positiva²⁰⁴.

Tale funzione è stata per decenni riconosciuta come la "funzione essenziale", la "*Grundnorm*", la "grande teoria unificante"²⁰⁵ del diritto dei marchi.

Il sistema imperniato sulla funzione di indicazione di origine, trovava fondamento nel legame praticamente indissolubile tra il marchio e l'azienda titolare, ovvero nel divieto, legislativamente previsto, di trasferire il marchio (con cessione o con licenza), se non congiuntamente all'azienda o ad un ramo particolare di essa (c.d. vincolo aziendale)²⁰⁶.

Se il marchio fosse stato trasferito indipendentemente dalla azienda, infatti, il consumatore sarebbe potuto cadere in equivoco quanto alla fonte di provenienza dei beni o servizi e alle caratteristiche qualificanti di questi. Era, infatti,

²⁰³ Il primo riconoscimento di tale funzione si deve a CGUE, 3 dicembre 1981, C-1/81, Pfizer c. Eurim-Pharm, punto 8, in *Foro Padano*, 1982, IV, 15-16, con nota *Usa del marchio sull'imballo e limiti di tutela*. Per un commento si veda KEITH H., *Repackaging and the Essential Function of Trade-Marks*, *European Law Review* 1982, 403-407. Successivamente formule analoghe sono state riutilizzate in CGUE, 29 settembre 1998, C-39/97 "Canon", Racc. I-5507, punto 28, Id., 17 ottobre 1990, C-10/89 "HAG GF", Racc. I-3711, punto 14; Id., 4 ottobre 2001, C-517/99 "Merz e Krell", Racc. I-6959, punto 21; Id., 11 novembre 1997, C-349/95 "Loendersloot", Racc. I-6227, punto 24.

²⁰⁴ Trib. UE, 27 febbraio 2002, T-79/00, Rewe-Zentral c. UAMI, Racc. II-705, punto 26; Id., 20 novembre 2002, T-79/01 e T-81/01, Bosch c. UAMI, "Kit Pro e Kit Super Pro", Racc. II-4881, punto 19.

²⁰⁵ Espressioni queste ultime utilizzate da PHILLIPS J., *Trade Mark Law and the Need to Keep Free*, IIC, 2005, 398.

²⁰⁶ Così statuivano gli abrogati artt. 15 co. 1 Legge Marchi e 2573 c.c.

inconcepibile che l'impresa cessionaria (essendo diversa da quella cedente) possedesse il *know-how* necessario a mantenere inalterate le caratteristiche qualitative della produzione²⁰⁷.

Tali restrizioni erano mal digerite dai titolari di marchio²⁰⁸, in quanto non consentivano di realizzare il pieno sfruttamento delle opportunità commerciali che i profondi mutamenti del mercato, con lo sviluppo della pubblicità e di affinate pratiche di *marketing*, offrivano (a cominciare dai redditi derivanti da contratti di licenza, sponsorizzazione e merchandising)²⁰⁹.

11.2. Fattori e cause dell'abbandono del modello classico.

Alcuni fattori geo-politici hanno imposto un profondo cambiamento a questo quadro.

La sempre crescente concorrenza dei paesi in via di sviluppo o "del lavoro a buon mercato" ha suscitato le pressioni dei paesi ricchi in vista di un'accentuazione della tutela²¹⁰.

L'espansione mondiale dei mercati e la globalizzazione culturale, rendendo i prodotti desiderabili ovunque e comunque al di là delle tradizionali frontiere regionali e nazionali, hanno imposto agli imprenditori di convogliare nella promozione dei marchi livelli di investimento che una volta non sarebbero stati pensabili.

Con il crescere degli investimenti pubblicitari, il valore inglobato nel marchio in sé considerato, a prescindere dal prodotto che contraddistingue e dalla sua origine, "ha raggiunto una dimensione tale da imporre una propria tutela

²⁰⁷ Per la medesima ragione, anche una eventuale licenza non poteva che avvenire a titolo esclusivo e comportare il dovere di astensione del titolare e di ogni altro terzo, dal fare l'uso del marchio riservato al licenziatario.

²⁰⁸ come dimostra il fatto che gli interpreti avevano finito per "dematerializzare" sostanzialmente il requisito dell'inerenza all'azienda, ritenendo sufficiente il trasferimento del *know-how* necessario a realizzare beni o servizi dello stesso tipo di quelli prodotti dall'azienda del cedente. Per questa via, si finì ben presto per ammettere una cessione "libera" del marchio, coperta dalla fittizia trasmissione di *know-how*, con sostanziale elusione della norma. Si veda a riguardo GHIDINI G., *Profili Evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2001, 132 e ss.

²⁰⁹ GHIDINI G., *Prospettive "protezioniste nel diritto industriale*, cit., 94.

²¹⁰ Questi i presupposti del mutamento legislativo secondo VANZETTI A., *I marchi nel mercato globale*, Riv. Dir. Ind., I, 2002, 92. Sulle trasformazioni avvenute nella società civile e le loro conseguenze sul diritto industriale si veda MENESINI V., *Introduzione al diritto industriale. La libertà espressiva e i suoi principi*, Giappichelli, Torino, 1995, 19.

*autonoma, specifica, una tutela diversa dalla tutela normale del marchio contro la confondibilità del pubblico sull'origine*²¹¹.

Tale fenomeno è stato definito come “*smaterializzazione dell'economia*”²¹², per mettere in luce come le creazioni intellettuali acquistino in essa valore maggiore degli altri fattori materiali della produzione.

Questa economia “smaterializzata” non può accontentarsi di un marchio che sia unicamente segno distintivo della provenienza del prodotto, ma “*esige che esso sia protetto come bene immateriale autonomo, in funzione del suo intrinseco potere di vendita*”²¹³.

11.3. Il modello statunitense: la tutela anti-*dilution*.

L'idea che il diritto dei marchi non debba rivolgersi esclusivamente alla prevenzione del rischio di confusione in capo al consumatore, bensì anche alla tutela della unicità del marchio registrato, si affaccia per la prima volta al panorama internazionale negli Stati Uniti degli anni 20'.

In un noto articolo datato 1927, il Prof. F. Schechter²¹⁴ riconobbe che anche l'uso non confusorio del marchio d'impresa altrui ha il potere di causare “*the gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind of the mark*”²¹⁵.

²¹¹ VANZETTI A., *I marchi nel mercato globale*, cit., 91.

²¹² MENESINI V., *Introduzione al diritto industriale*, cit., 21 e 134.

²¹³ FLORIDIA G., *Il marchio e le sue funzioni nella legge di riforma*, Dir. Ind., 1994, 328.

²¹⁴ SCHECHTER F., *The rational basis of Trademark protection*, 40 Harv. Law Rev., 813.

²¹⁵ Il riferimento è riportato dall'Avv. Gen. Jacobs nelle conclusioni a CGUE, 10 luglio 2003, C-408/01, Adidas c. Fitnessworld, punto 37.

Il suo pensiero, sebbene a distanza di molti anni²¹⁶, divenne stimolo per l'introduzione negli Stati Uniti, di una nuova forma di protezione del marchio dotato di notorietà, universalmente conosciuta col nome di "*Dilution*"²¹⁷.

Come il nome stesso suggerisce, essa è destinata ad offrire al titolare di un marchio rinomato un rimedio contro l'uso non autorizzato di questo da parte di un terzo, capace di eroderne, sminuirne ed indebolirne reputazione e distintività. La codificazione delle norme anti-*dilution* nel sistema giuridico federale americano si deve alla promulgazione da parte del Congresso del *Federal Trademark Dilution Act* (FTDA) del 1995, poi trasposto nella nuova sezione 43 (c) del Lanham Act, come modificato ad opera del *Trade Dilution Revision Act* del 2006²¹⁸.

Le caratteristiche di tale forma di tutela saranno analizzate più a fondo nel cap. II, quando si evidenzierà la maggior cautela adottata dalla giurisprudenza americana nel limitarne la portata, rispetto a quanto verificatosi in Europa.

²¹⁶ Il primo tentativo di introdurre una disciplina anti *dilution* fu compiuto nel 1932 con la presentazione al Congresso di un testo normativo redatto dallo stesso F. Schechter. Nel 1947 il Massachusetts fu il primo stato ad adottare una normativa statale anti-*dilution*. Nuovo impeto alla rivoluzione normativa venne nel 1964, allorché la *United States Trademark Association* (oggi *International Trademark Association* o INTA) promulgò un modello di legislazione statale in materia di marchi che includeva una disposizione a riguardo. Nei primi anni '90' statuti anti-*dilution* furono adottati dalla metà delle giurisdizioni americane, comprese quelle più popolose ed economicamente influenti (New York, California, Illinois, Florida e Texas). Quando nel 1998 passò all'attenzione delle camere un vasto progetto di riforma del Lanham Act, le norme introduttive di un'ipotesi di contraffazione per *dilution* non superarono il vaglio della Camera dei Rappresentanti. Ciò non ha fermato una vasta letteratura schierata a favore della nuova "*cause of action*", cfr. a riguardo GILSON J., *A federal dilution statute: Is it time?*, 83 TMR, 1993, 108; MULLER K. L., *A position of advocacy in support of adoption of a preemptive federal antidilution statute*, 83 TMR, 1993, 175; SLENZAK L., *Dilution law in the United States and Canada: A review of the state of the law and a proposal for United States federal dilution protection*, 83 TMR, 1993, 205.

²¹⁷ Per approfondimenti in materia si vedano WELKOVITZ D.S., *Trademark Dilution, Federal, State and International Law*, BNA Books, 2002, e supplementi 2006-2009; PATTISHALL, *The Dilution Rationale for Trademark-Trade Identity Protection, Its Progress and Prospects*, 67 TMR, 1977, 607 e Id., *Dilution Rationale and "Dawning Acceptance of the Dilution Rationale for Trade Mark and Trade Identity Protection"*, 74 TMR, 1984, 289, secondo cui le nuove norme andrebbero applicate solo ai segni di fantasia che non trovino corrispondenti nella lingua; HANSON, WALLS, *Protecting Trademark Good Will: the case for a Federal Standard misappropriation*, 81 TMR, 1991, 480; LITOWITZ R.D., RETTEW D.A., "*What is dilution*" under the new US Federal Trademark Dilution Act?, EIPR, 1996, 618; LONG C., *Dilution*, 106 Colum. L. Rev., 2006, 1029; MOSKIN J., *Victoria's Big Secret: Wither Dilution under the Federal Dilution Act?*, 93 TMR, 2003, 842; in chiave comparatistica SCHWARTZ, MORFESI, *Dilution Comes of Age: the United States, Europe and South Africa*, 87 TMR, 1997, 436; MCCARTHY J.T., *Dilution of a Trademark: European and United States law compared*, 94 TMR, 2004, 1163.

²¹⁸ La definizione di *dilution* ivi contenuta recita: "*the term dilution means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of (1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception*".

11.4. L'avvento della tutela del marchio che gode di rinomanza in Europa.

Molto più tarda è stata l'evoluzione legislativa nel vecchio continente.

Ancora nel 1988 la nostra Corte di Cassazione ribadiva che l'uso del marchio altrui dovesse considerarsi illecito solo ove pregiudicasse la funzione distintiva. Nonostante che fin dalla metà degli anni 70' si fosse levata all'attenzione delle Corti una domanda di protezione al di là del rischio di confusione per contrastare la contraffazione grossolana dei c.d. "marchi dei creatori del gusto e della moda" dotati di alta rinomanza, ai concetti di valore attrattivo o suggestivo del marchio veniva negata ogni cittadinanza nel nostro diritto²¹⁹.

Solo l'entrata in vigore della Direttiva 89/104/CEE e la sua attuazione nel nostro paese mediante la Legge Marchi del 1992 ha sancito il diritto del titolare di marchio di opporsi all'uso del terzo di *"un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi"*²²⁰.

²¹⁹ Seppur senza riconoscere la tutela giuridica di una funzione diversa da quella distintiva e quindi estranea al giudizio di confondibilità, i giudici erano venuti incontro a questa maggior esigenza di tutela mediante la ridefinizione in termini più ampi della nozione di affinità merceologica tra i beni o servizi. La stessa evoluzione storica è peraltro riscontrabile in molti altri paesi Europei, tra cui Germania, Francia e, naturalmente Benelux, che raggiungevano i medesimi risultati di protezione ricorrendo al diritto della concorrenza sleale. Si ricorderà, in proposito, il caso del noto marchio "4711" per Acqua di Colonia che aveva adito l'autorità giudiziaria contro un imprenditore che si era servito del medesimo numero, corrispondente al suo telefono, per designare un servizio di spurgo fognario, fra l'altro riproducendolo sulle fiancate di tutti i suoi camion. L'attore aveva ottenuto tutela, non in quanto fosse stato registrato un pericolo di confusione, ma in virtù del pregiudizio alla rinomanza del proprio marchio, cagionato dall'indebita associazione di questo con l'immagine poco gradevole e anzi opposta, del servizio della convenuta. Cfr. BGH, 8 luglio 1958, richiamato da GALLI C., *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, in *Il Futuro dei marchi e le sfide della globalizzazione*, Collana Studi Parmensi, Cedam, 2002 e in Riv. Dir. Ind., 2002, I, 103, 23-24. Si veda anche il caso del marchio "champagne" per profumo, ritenuto illegittimo da Corte d'Appello di Parigi, 15 dicembre 1993, *EIPR*, 1994, D-74 o per bagno schiuma, da Cass. Civ., 21 ottobre 1988, n. 5716, *Giur. It.*, 1989, 1014, con nota RICOLFI M., *Champagne e bagni schiuma: i limiti alla tutela "allargata" dei marchi celebri nella giurisprudenza della Cassazione*; in Dir. aut., 1989, 419, con nota FABIANI M., *Champagne e bagno schiuma: marchio celebre e pericolo di confusione per il consumatore?* e in Riv. Dir. Ind., 1989, II, 3, con nota FRANCESCHELLI R., *È proprio vero che il nome Champagne è in Italia di libera appropriazione come marchio a designare qualunque prodotto che non sia vino spumante?*.

²²⁰ Per una trattazione completa di questo modello di contraffazione si veda BASTIAN E. M., *Il marchio celebre nel diritto europeo dei marchi e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, I, 109.

La nuova norma ha riconosciuto, in linea con la pregressa esperienza americana, che il valore di un marchio non giace esclusivamente nella sua capacità di contraddistinguere un bene per la sua provenienza da una determinata fonte imprenditoriale, bensì - per usare le parole dei giudici comunitari - *“opera altresì come veicolo di trasmissione di altri messaggi concernenti, in particolare, le qualità o le caratteristiche peculiari dei prodotti o servizi designati, o le immagini o sensazioni proiettate, quali, ad esempio, il lusso, lo stile di vita, l'esclusività, l'avventura, la giovinezza. In tal senso, il marchio possiede un valore economico intrinseco autonomo e distinto da quello dei prodotti o servizi per i quali è registrato. I messaggi in questione, veicolati segnatamente da un marchio notorio, o a quest'ultimo associati, conferiscono a tale marchio un valore importante e meritevole di tutela, e ciò tanto più che, nella maggior parte dei casi, la notorietà di un marchio è il risultato di sforzi ed investimenti considerevoli del suo titolare”*²²¹.

Di qui il bisogno di una tutela ulteriore rispetto a quella confusoria, che impedisca al terzo di appropriarsi indebitamente di tale messaggio di positività per i propri prodotti.

Il danno al titolare di marchio, infatti, non deriva più dalla confusione circa l'origine imprenditoriali dei beni, bensì dal fatto che i consumatori, pur nella consapevolezza di questa diversa origine, siano ciononostante comunque indotti ad instaurare un collegamento significativo tra i due segni.

11.5. L'eliminazione dei vincoli alla circolazione del marchio.

Contestualmente all'introduzione della tutela allargata del marchio che gode di rinomanza, l'entrata in vigore della Direttiva 89/104/CEE e la sua attuazione nel nostro paese mediante la Legge Marchi del 1992 hanno definitivamente abbattuto anche gli ostacoli alla libera circolazione del diritto.

Con il venir meno del vincolo aziendale e del divieto di licenze non esclusive e parziali (artt. 23 C.p.i. e 2573 c.c), il marchio può ora essere ceduto

²²¹ Trib. UE, 22 marzo 2007, Sigla SA c. UIBM e Elleni Holding BV, in causa T-215/03, Racc. 2007, II-00711, punto 35. Per un commento si veda MARTÍNEZ GUTIÉRREZ A., *En torno a la protección comunitaria de la marca notoriamente conocida*, Noticias de la Unión Europea, 2009, 292, 47-61.

indipendentemente dall'azienda, alla sola condizione che da ciò non derivi inganno per il pubblico²²².

Siffatti mutamenti hanno sollevato l'interrogativo se il c.d. "modello classico" del diritto dei marchi potesse considerarsi ancora valido, alla luce delle novità normative. Ora che il marchio non è più legato al suo imprenditore dalla c.d. regola dell'"*un marchio, una impresa*" e ha acquistato una sua autonomia dal nucleo produttivo, infatti, l'indicazione di provenienza non pare più idonea, da sola, a garantire una provenienza costante nel tempo²²³.

In questo contesto, la fonte principale di informazione per il consumatore non è più la precedente esperienza d'acquisto ma la "*perception advertising*"²²⁴: le aspettative del pubblico sono ormai governate da quanto viene via via comunicato dall'imprenditore mediante il canale pubblicitario²²⁵.

11.6. Il nuovo modello: la tutela della funzione attrattivo-pubblicitaria.

L'introduzione della tutela del marchio che gode di rinomanza, l'abbandono del principio di specialità e del rischio di confusione, l'abolizione dei limiti alla libera circolazione del marchio, hanno reso evidente ai più che il diritto di marchio riconosce ora un fattore socio-economico in precedenza considerato irrilevante, il capitale pubblicitario incorporato nel segno²²⁶.

²²² il cessionario è gravato dell'onere di informare il pubblico del mutamento qualitativo dei beni sotto la nuova produzione o deve adoperarsi per mantenere un livello qualitativo conforme al precedente, magari proprio mediante la cessione del complesso aziendale. Si veda a riguardo VANZETTI A., *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, Riv. Dir. Ind., 1998, I, 84 e AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., *Diritto industriale*, cit., 139.

²²³ Non è dubbio infatti che l'imprenditore, titolare del marchio, possa modificare le caratteristiche qualitative del proprio prodotto ed usare lo stesso marchio per contraddistinguere prodotti del tutto diversi, fabbricati in diversi stabilimenti, in diversi paesi, possa affidarne in tutto o in parte la produzione a terzi, "*possa insomma liberamente modificare l'organizzazione dei fattori della produzione, cioè la fonte produttiva del prodotto contrassegnato dal marchio*". Cfr. SENA G., *Brevi note sulla funzione del marchio*, Riv. Dir. Ind., 1989, 6 e HASSAN, *Ramo d'azienda, cessione di marchio e licenza: alcuni problemi aperti sull'art. 15 l.m.*, Riv. Dir. Ind., 1987, I, 151.

²²⁴ Secondo l'espressione usata da ECONOMIDES, *The Economics of Trademark*, 78 TMR, 1988, 532-535.

²²⁵ GALLI C., *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, I, 661, precisa che l'esperienza diretta del consumatore non viene del tutto cancellata e privata di significato, ma mantiene bensì un ruolo secondario in quanto mantiene validità solo in quanto non sia contraddetta da queste comunicazioni pubblicitarie.

²²⁶ JANDOLI V., PELLEGRINO G., VIGEVANI G.E., *Use of a mark "as a mark" as a legal requirement in respect of acquisition, maintenance and infringement of rights*, Italian group report on Q168, scrivono con riferimento all'ex art. 15 Legge Marchi (ora art. 23 C.p.i.): "*The*

Su di esso, ovvero sulla quantità e qualità dell'investimento pubblicitario e promozionale di cui il segno è fatto oggetto (c.d. *selling power*), deve essere oggi commisurata la tutela del titolare di marchio²²⁷.

In questa direzione, la dottrina maggioritaria ha interpretato l'art 5.2 Dir. come il manifesto del riconoscimento legislativo di una nuova funzione del marchio, diversa ed ulteriore rispetto a quella distintiva: la funzione suggestiva o attrattivo-pubblicitaria²²⁸.

Tale riconoscimento trova fondamento testuale nella giurisprudenza comunitaria. A partire dal caso *Arsenal*, la Corte di Giustizia ha sentenziato che la tutela di marchio deve essere concessa ogni qualvolta *“l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio”*²²⁹.

Sebbene l'utilizzo del termine “funzioni” al plurale fosse già di per sé indicativo, nel successivo caso *L'Oreal*²³⁰, la Corte ha chiarito espressamente che *“fra dette*

rule is important because it confirms that the mark is not confined to the traditional indications of origin or identity. It recognises the further function of trademarks as a means to generate goodwill by way of the associations it may create in the mind of the public”.

²²⁷ AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., *Diritto industriale*, cit., 66.

²²⁸ Unanimemente in questo senso i primi commenti alla riforma: FLORIDIA G., *Il marchio e le sue funzioni nella legge di riforma*, cit., 325; LEONELLI F., PEDERZINI P., COSTA P.L., CORONA S., *La nuova legge sui marchi d'impresa*, Milano 1993. Secondo GALLI C., *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., 93, il pregiudizio alla funzione distintiva oggi non è nemmeno il più frequente. *“Non vi è - pertanto - più ragione di considerare «normale» la sola protezione contro la confondibilità ed «eccezionale», o «allargata» la protezione contro gli altri casi di vantaggio/pregiudizio”*; SIMON I.F., *The Court of Justice's protection of the advertising function of trade marks: an (almost) sceptical analysis*, JIPLP, 2011, 6, 5, 325.

²²⁹ CGUE, 12 novembre 2002, in causa C-206/01, *Arsenal*, punto 50. Il pregiudizio alla funzione distintiva è qui indicato solo come una di queste funzioni, non l'unica. In questo senso andrebbe interpretata la locuzione *“e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto”*. Non pare d'altronde interpretabile diversamente nemmeno l'affermazione successiva con cui la Corte riconosce che *“il titolare del marchio deve essere tutelato nei confronti dei concorrenti che volessero abusare della posizione e della reputazione del marchio”*. Anzi può dirsi che tale funzione fosse già stata riconosciuta dalla prima giurisprudenza della Corte: la sentenza, 23 maggio 1978, C-102/77, *Hoffmann-La Roche*, Racc., 1139, punto 7, precisa infatti che *“L'oggetto specifico del diritto al marchio è, fra l'altro, il garantire al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima messa di un prodotto sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione e la reputazione del marchio”*. Negli stessi termini, si veda anche CGUE, 11 novembre 1997, causa C-349/95, *Loendersloot*, Racc. I-6227, punto 22.

Successivamente ad *Arsenal*, l'unico caso in cui la Corte ha ommesso ogni riferimento a funzioni del marchio ulteriori rispetto a quella di indicazione d'origine è la sentenza del 12 giugno 2008, C-533/06, *O2*, ma in quel caso la Corte limitava la propria analisi alla sola contraffazione confusoria ex art. 5.1 b).

²³⁰ CGUE, 18 giugno 2009, C-487/07, punto 58. Per un commento HACKER F., *Funktionenlehre und Benutzungsbegriff nach "L'Oréal"*, MarkenR, 2009, 333-338; HUMBLOT B., *Droit des marques: apports essentiels de la CJCE autour de la fonction essentielle de la marque*, Droit de l'immatériel: informatique, médias, communication, 2009, 53, 8-14; CORNU E., *L'arrêt "L'Oréal/Bellure" de la Cour de justice: la protection de la marque renommée, la conjonction*

*funzioni è da annoverare non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire al consumatore l'identità di origine del prodotto o del servizio, ma anche le altre funzioni del marchio, segnatamente quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui si tratti, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità*²³¹.

La combinazione di queste funzioni consente al marchio di poter svolgere la sua funzione finale di “*elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato CE intende istituire e mantenere*”²³². Un sistema nel quale le imprese debbono essere in grado di attirare la clientela con la provenienza e la qualità delle loro merci e dei loro servizi, il ch , appunto,   possibile solo grazie all'esistenza di contrassegni distintivi che consentano di identificarli.

11.7. La “deriva protezionistica” e le sue conseguenze sul pubblico dominio.

entre le droit des marques et le droit de la publicit  et la cons cration des fonctions  conomiques de la marque, Revue de droit commercial belge, 2009, 797-804; V LKER S., ELSKAMP G., *Die neuen Markenfunktionen des EuGH*, WRP, 2010, 64-72. FEZER K.-H., *Markenschutzf higkeit der Kommunikationszeichen (§§ 3 und 8 MarkenG) und Kommunikationsschutz der Marken (§§ 14 und 23 MarkenG)*, WRP, 2010, 165-181; HORTON A., *The Implications of L'Or al v Bellure - A Retrospective and a Looking Forward: The Essential Functions of a Trade Mark and when is an Advantage Unfair?*, EIPR, 2011, 33, 9, 550-558.

²³¹ CGUE, 18 giugno 2009, in causa C-487/07, punto 58. Lo stesso concetto era stato anticipato dall'Avv. Gen. Mengozzi, nelle sue conclusioni 10 febbraio 2009, punto 61: “*l'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non   legittimato a far vietare l'uso da parte di un terzo in una pubblicit  comparativa di un segno identico a tale marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio   stato registrato, quando tale uso non pregiudichi n  rischi di pregiudicare la funzione essenziale del marchio come garanzia di origine n  alcun'altra funzione del marchio medesimo, e ci  anche se detto uso svolga un ruolo significativo nella promozione del prodotto dell'operatore pubblicitario, consentendo in particolare a quest'ultimo di trarre un indebito vantaggio dalla notorit  di quel marchio*”. Per un'analisi del percorso giurisprudenziale intrapreso dalla Corte e le prime valutazioni su questa evoluzione si veda RONCAGLIA P.L., SIRONI G.E., *Trademark functions and protected interests in the decisions of the European Court of Justice*, 101 TMR, 2001, 147; SENFTLEBEN M., *Keyword Advertising in Europe — How the Internet Challenges Recent Expansions of EU Trademark Protection*, 27 Conn. J. Int. 'l L., 2001, 39; KUR A., BENTLY L., OHLY A., *Sweet Smells and a Sour Taste – The ECJ's L'Or al Decision*, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series No. 09-12, disponibile all'indirizzo web <http://ssrn.com/abstract=1492032>; HACKER F., *Funktionenlehre und Benutzungsbegriff nach “L'Or al”*, MarkenR, 2009, 333; KEIM R., *Der markenrechtliche Tatbestand der Verwechslungsgefahr*, Baden-Baden, Nomos, 2009, 37-61; BAILEY A., *Trade mark functions and protection for marks with a reputation*, JIPLP, 2013, 8, 11, 868,   critico rispetto alla possibilit  di estendere la rilevanza delle nuove funzioni del marchio anche alle forme di contraffazione tradizionali.

²³² V. in particolare CGUE, 23 maggio 1978, C-102/77, Hoffmann-La Roche, punto 7.

La “rivoluzione”²³³ del diritto dei marchi portata dalla riforma, con l’introduzione della tutela del marchio notorio, l’estensione delle funzioni giuridicamente tutelate, e l’abbandono del c.d. “modello classico” di tutela, ha sollevato vivaci critiche in dottrina, specialmente per gli effetti monopolistici ed anticoncorrenziali che avrebbe scatenato²³⁴.

È proprio su questo punto che, dopo una lunga ma probabilmente doverosa parentesi, possiamo tornare ad occuparci dell’argomento anticipato in apertura di paragrafo: l’espansione della portata della tutela di marchio come minaccia per il pubblico dominio.

Fin tanto che il diritto di esclusiva era limitato all’uso in funzione distintiva e tutelato solo contro il rischio di confusione, il monopolio sul segno appariva come un monopolio “a costo zero” in quanto garantiva solo l’uso di uno strumento atto a distinguere i prodotti sul mercato, senza comportare alcuna esclusiva sull’attività industriale e sui prodotti o servizi da essa risultanti.

Anzi, tale monopolio poteva addirittura definirsi pro-concorrenziale in quanto l’apposizione dei marchi sui prodotti offriva ai consumatori un ineguagliabile strumento cui affidare le proprie scelte d’acquisto, contribuendo alla trasparenza del mercato ed al flusso di informazioni (cfr. par. 10.1.1.)²³⁵.

Ora che la funzione distintiva non è più l’unico fondamento della tutela conferita dal diritto di marchio tali conclusioni rischiano di non essere più valide.

Un diritto ponderato e calibrato per essere senza limiti di tempo, perché diretto a salvaguardare la sola funzione distintiva e senza particolari implicazioni anti-concorrenziali, difficilmente può considerarsi ancora tale alla luce del nuovo assetto normativo.

11.7.1. Le posizioni “conservatrici”.

²³³ Per usare un termine caro al Prof. Ghidini che lo utilizza in *Prospettive “protezioniste” nel diritto industriale*, cit., 94.

²³⁴ Sul punto MORCOM C., *L’Oreal v Bellure –The Court of Appeal reluctantly applies the ECJ ruling: L’Oréal SA v Bellure NV [2010] EWCA Civ 535*, EIPR, 2010, 530 , 535, che parla a riguardo di “pointless monopoly”.

²³⁵ GHIDINI G., *Un appunto sul marchio di forma*, cit., 81, parla di una “vocazione essenzialmente pro-competitiva della fondamentale funzione distintiva del segno”. Cfr. anche *United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.*, 248 U.S. 90, 98 (1918): “*In truth, a trade-mark confers no monopoly whatever in a proper sense, but is merely a convenient means for facilitating the protection of one’s good-will in trade...*”.

L'estensione della portata dell'esclusiva, infatti, ha permesso al titolare di un marchio notorio di raggiungere un monopolio quasi assoluto sullo sfruttamento del marchio²³⁶. Mentre precedentemente un uso che non pregiudicasse la funzione distintiva poteva scoraggiare i propositi di litigiosità del titolare di marchio, ora questi è assistito da “*a potentially endless list of functions to rely upon*”²³⁷.

Per questa via, l'imprenditore è in grado di elevare barriere all'entrata nell'area di affari corrispondente. I nuovi concorrenti potenzialmente interessati a fare il loro ingresso sul mercato, infatti, non sono sufficientemente forti sul piano finanziario per sostenere gli ingenti *sunk costs* determinati dagli investimenti pubblicitari necessari per stare al passo degli imprenditori già accreditati e ritagliarsi una propria fetta di mercato²³⁸. Potranno perciò valutare come più sicura e remunerativa la possibilità di divenire licenziatari del marchio in oggetto, piuttosto che affrontare i rischi dell'ingaggio concorrenziale.

La diminuzione della concorrenza comporta un tendenziale innalzamento dei prezzi, favorito dalla diffusa disponibilità dei consumatori a pagare un *quid pluris* di prezzo per ottenere il prodotto noto²³⁹.

Dall'analisi dei costi derivanti dall'estensione della portata del diritto di marchio, è scaturita una profonda preoccupazione circa la necessità di controllare tale deriva monopolistica affinché non pregiudichi gli interessi concorrenti dei consumatori e degli altri operatori del mercato presentati al par. 10.2.

Anzi, questa preoccupazione che era condivisa per tutti i diritti di proprietà intellettuale²⁴⁰, è stata sentita con fervore molto maggiore per il marchio. La

²³⁶ Alcuni autori definiscono questo trend come “*propertization of trademarks*”. Cfr. MOFFAT V.R., *Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection*, 19 Berkeley Tech. L. J., 2004, 1473.

²³⁷ MEALE D., SMITH J., *Enforcing a trade mark when nobody's confused: where the law stands after L'Oréal and Intel*, JIPLP, 2010, 96, 99. BJÖRKENFELDT M., *The genie is out of the bottle: the ECJ's decision in L'Oréal v Bellure*, JIPLP, 2010, 105, parla a riguardo di “*remarkable triumph for the [trademark] owners*”.

²³⁸ Cui si deve aggiungere l'aumento per l'imprenditore entrante sul mercato dei costi di ricerca di un marchio valido e sicuro (ovvero non confliggente con anteriorità invalidanti). Tale costo è tanto più alto, quanto maggiore è la portata della protezione accordata ai marchi anteriori.

²³⁹ Solo la presenza di più imprenditori operanti nel medesimo settore consente infatti di valorizzare strumenti di competizione come l'offerta di un miglior rapporto qualità-prezzo.

²⁴⁰ GHIDINI G., *Profili Evolutivi del diritto industriale*, cit., 15, evidenzia come la deriva protezionistica abbia riguardato tutte le privative industrialistiche, manifestandosi specialmente:

a) Nella dilatazione del contenuto dei diritti di esclusiva sia sul piano della portata che dell'accesso alla tutela;

circostanza che esso fosse percepito da molti come un diritto innocuo sotto il profilo concorrenziale, ha fatto sì che ora esso sia stato eretto a simbolo della protesta contro il capitalismo esasperato delle grandi multinazionali²⁴¹.

Tali preoccupazioni si sono tradotte, sul piano interpretativo, in tentativi di leggere restrittivamente le innovazioni legislative intervenute con la riforma ed in resistenze a trarre da esse tutti gli effetti che erano potenzialmente in grado di produrre²⁴².

In particolare, una parte della dottrina ha sostenuto che l'interesse dei titolari a prevenire il *free-riding* del proprio marchio non sia una giustificazione

-
- b) Nell'espansione del diritto d'autore in più di un nuovo settore tecnologico (*software* ad esempio) a scapito dell'alternativa copertura brevettuale, che, per sua natura, importa costi minori in termini di libera concorrenza;
 - c) Nella tendenza a ricorrere alla disciplina del brevetto e del diritto d'autore, allo scopo di accrescere le creazioni intellettuali coperte da esclusiva (banche dati ad esempio);
 - d) Nell'ingresso nell'area della brevettabilità di tipi di invenzione (farmaceutiche, procedimenti microbiologici e area del "vivente" in generale) tradizionalmente esclusi dal modello classico;
 - e) Nell'estensione della durata temporale dei diritti esclusivi.

In particolare si noti come, mentre in materia di marchi la tendenza espansionistica si è sostanzialmente compiuta abbattendo le barriere che impedivano una più ampia capacità di sfruttamento del valore commerciale del marchio (*in primis* il vincolo aziendale), così non è avvenuto per gli altri diritti di proprietà intellettuale per i quali si è operata una vera e propria deformazione dei modelli classici, in favore di nuove forme, spesso ibride, di protezione esclusiva. Per una descrizione particolareggiata di queste tendenze si veda GHIDINI G., *Prospettive "protezioniste" nel diritto industriale*, Riv. Dir. Ind., 1995, I, 73.

²⁴¹ *No global = no logo* è lo slogan adottato da questi movimenti che hanno fatto del noto saggio di KLEIN N., *No Logo: taking Aim at the Brand Bullies*, Toronto, 2000 (ed. it., *No Logo. Economia globale e nuova contestazione*, Baldini & Castoldi, Milano, 2003) e del best seller di HERTZ N., *La conquista silenziosa: perché le multinazionali minacciano la democrazia*, Carocci, Roma, 2002, il manifesto della contestazione. In essi si contesta specialmente l'idea secondo cui le grandi imprese hanno abbandonato la produzioni di prodotti per concentrarsi su quella di marchi. La sola preoccupazione delle imprese è divenuta quella di proporre il proprio marchio al pubblico come "uno stile di vita, un modo di pensare, una gamma di valori, un look, un'idea". MANGINI V., *Logo, no logo? .ovvero la perdita innocenza della proprietà intellettuale*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 927, definisce tale processo come "spiritualizzazione" e descrive come "perdita dell'innocenza" il passaggio da una concezione della proprietà intellettuale come "sacrosanta" e "rassicurante", ovvero come strumento meritato e legittimo per premiare i risultati di un'attività intellettuale in vista dell'elevazione materiale e spirituale della collettività, per divenire nella considerazione di molti "strumento cieco d'occhiuta rapina".

²⁴² Tra le critiche all'allargamento della tutela dei marchi si ricordano in particolare quelle di CAVANI G., *La nuova legge marchi. Commento generale*, in AA.VV., *La riforma della legge marchi*, a cura di GHIDINI G., Padova, 1995, 11 e ss., dove si afferma che la tutela riconosciuta al marchio notorio si è ormai avvicinata "alla struttura di altri property rights"; CALBOLI I., nota a CGUE, 14 settembre 1999, C-375/97 "General Motors", in Riv. Dir. Ind., 2000, II, 255; PRESCOTT P.Q.C., *Think Before You Waga Finger*, EIPR, 1996, 317; MIDDLETON G.E., *Some Reflections on Dilution*, 42 TMR, 1975, 175 e Id., *Some Aspects of Trade Mark Dilution*, 47 TMR, 1957, 1023, il quale rileva che la nuova disciplina avvicina il diritto dei marchi al diritto d'autore, senza che ve ne siano i presupposti. *Contra* l'improprietà della "fobia antimonopolistica" era già stata messa in luce a partire dagli anni 50' da PATTISHALL B.W., *Trade-Marks and the Monopoly Phobia*, 50 Michigan Law Rev., 1952, 967, poi ripreso in 42 TMR, 1952, 588.

sufficientemente forte per istituire e dare protezione legale ad un diritto di proprietà. Una tutela che originariamente si giustifica esclusivamente in vista della finalità pubblica di evitare un rischio di confusione in capo al consumatore e che informa l'intera sua struttura, compreso il giudizio di contraffazione, al parametro fondamentale del consumatore di riferimento²⁴³, non potrebbe trovare giustificazione al di fuori dell'interesse primario del consumatore stesso²⁴⁴.

La giurisprudenza statunitense ha negato in più di un'occasione l'esistenza di un siffatto interesse: *“Unlike traditional infringement law, the prohibitions against trademark dilution are not the product of common-law development, and are not motivated by an interest in protecting consumers”*²⁴⁵.

11.7.2. Le posizioni “evoluzioniste”.

Tale conclusione è stata tuttavia posta in discussione.

Altra parte della dottrina, infatti, ha rilevato almeno tre ragioni di interesse che i consumatori avrebbero in una tutela forte del marchio.

In primo luogo, si è affermato che la protezione ultramerceologica del marchio avrebbe il merito di prevenire i c.d. *“imagination costs”* del consumatore²⁴⁶. Se

²⁴³ Si veda a riguardo KAMPERMAN SANDERS A., MANIATIS S., *A consumer trade mark: Protection based on origin and quality*, EIPR, 406, che sostengono la necessità di estendere ai consumatori la legittimazione attiva ad agire in contraffazione.

²⁴⁴ AUSTIN G. W., *Tolerating confusion about confusion: trademark policies and fair use*, in DINWOODIE G.B., JANIS M.D., *Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham, Edward Elgar, 2008, 377, si domanda *“Why should state and federal governments enlarge the bundle of property rights in trademark if the protections consumers need against confusion are already provided by the traditional «likelihood of confusion» form of liability?”*. In senso analogo BONE R.G., *A skeptical view of the trademark dilution revision*, 11 *Intell. Prop. L. Bull.*, 2007, 187, 189: *“Why should trademark law protect goodwill and selling power in the absence of consumer confusion?”*.

²⁴⁵ *Moseley v. V Secret Catalogue Inc.*, 537 U.S. 429. Nello stesso senso anche *Mattel Inc. c. MCA Records Inc.*, 296 F.3d 894, 9th Cir., 2002: *“Dilution law protects only the distinctiveness of the mark, which is inherently less weighty than the dual interest of protecting trademark owners and avoiding harm to consumers that is at the heart of every trademark claim”*.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche la dottrina. Secondo BONE R.G., cit., 196: *“One should not expand a legal theory when the public benefits are so uncertain. (...)Legal protection should be given only when it is clearly justified on policy grounds, and this means we should err on the side of a narrow statute rather than a broad one that has flimsy support”*. Ma si veda anche LONG C., *Dilution*, cit., 1035, che conferma *“The harm of dilution is...elusive because it is not clear from the face of the statute whom the law is trying to protect”*.

²⁴⁶ *Ty Inc. c. Perryman*, 306 F.3d, punto 511, in cui Judge Posner riferisce l'esempio della capacità di un ristorante di nome *Tiffany's* di interferire con l'immediato collegamento del marchio alla famosa gioielleria. *“Consumers will have to think harder – incur as it were a higher imagination cost-to recognize the name as the name of the store”*. In altre parole, il consumatore sarà costretto a fermarsi a riflettere per domandarsi *“Quale Tiffany's”*. A riguardo si veda anche POSNER R.A., *When is parody fair use?*, 21 *J. Legal Stud.*, 1992, 67, che commenta *“A trademark seeks to economize on information costs by providing a compact, memorable, and unambiguous*

non vi fosse la possibilità di azionare in giudizio le condotte idonee ad alterare, sminuire ed inquinare l'immagine di qualità e prestigio che il titolare ha creato, a proprie spese, attorno al proprio marchio, allora i consumatori sarebbero chiamati a sopportare il costo di filtrare i diversi messaggi che gli usi più disparati di quel marchio comunicano, per intuire quale sia veritiero²⁴⁷. La pigrizia del consumatore, la mancanza di elementi per affrontare tale valutazione ed, in generale, la mancanza di un messaggio univoco e non contraddittorio sulle caratteristiche dei beni o servizi individuati da quel marchio, potrebbero essere sufficienti a distogliere il pubblico dall'acquisto²⁴⁸.

identifier of a product or service. The economy is less when, because the trademark has other associations, a person seeing it must think for a moment before recognizing it as the mark of the product or service". JACOBY J., *Dilution in light of Victoria's Secret: The Psychology, Varieties and Measurement of Trademark Dilution*, N.Y. University Ctr. for Law & Bus., Working Paper No. CLB-03-020, 2003, <http://w4.stern.nyu.edu/emplibary/03-020.pdf>, parla a riguardo di "internal search costs" e chiarisce che "For a judge to find that a junior mark blurs a senior mark, the judge must find that the junior mark causes consumers to think for a moment before recognizing that the senior mark refers to the goods of the senior mark's owner".

Per converso, AUSTIN G.W., *Trademarks and the burdened imagination*, 69 Brook. Law Rev., 2004, 891, sostiene che Posner abbia ommesso di identificare il danno derivante dal più alto *imagination cost*, anche considerato che siamo quotidianamente costretti a tollerare usi impropri del marchio altrui (si pensi all'uso del termine *apple* per la frutta).

²⁴⁷ Molti autori, in effetti, riconducono gli "imagination costs" alla tradizionale teoria dei "search costs" con cui si giustifica anche la tradizionale tutela confusoria. Si veda DOGAN S.L., LEMLEY M.A., *Trademarks and consumer search costs on the Internet*, 41 Hous. L. Rev., 2004, 777; Id., *What the right of publicity can learn from trademark law*, 58 Stan. L. Rev., 2006, 1161 e Id., *The merchandising right: fragile theory or fait accompli?*, 54 Emory L. J., 2005, 461, in cui affermano: "Properly understood, dilution is targeted at reducing consumer search costs, just as traditional trademark law is". Sulla stessa linea anche GOLDMAN L., *Proving Dilution*, 58 U. Miami Law Rev., 2004, 569, secondo cui l'uso non autorizzato del marchio notorio altrui crea "scompiglio (*clutter*)" e impone costi di ricerca addizionali sui consumatori; MCCARTHY J.T., *Proving a trademark has been diluted: Theories or facts?*, 41 Hous. L. Rev., 2004, 713, chiarisce "If a once-unique designation loses its uniqueness...it is harder for consumers to link that designation with a single source-the hallmark of a strong trademark. Under this theory, dilution increases the consumer's search costs by diffusing the indication power of that designation"; O'ROURKE M.A., *Defining the limits of free-riding in cyberspace: Trademark liability for metatagging*, 33 Gonz. L. Rev., 1997, 307, secondo cui "the «noise» that (dilution) creates around the mark may increase consumer search costs"; PULOS M., *A semiotic solution to the proprietization problem of trademark*, 53 UCLA L. Rev., 2006, 833, aggiunge "The imagination costs the consumer encounters toll not only the consumer, but the market as a whole. Simply put, any amount of time a consumer spends "thinking harder" about the meaning of a mark is time she could be spending buying something else or otherwise contributing to society".

²⁴⁸ Tali considerazioni trovano supporto scientifico nella c.d. "cognitive theory of dilution" che indaga le reazioni psicologiche del consumatore di fronte all'uso non autorizzato del marchio altrui. In particolare, in un mercato in cui vi sono sempre concorrenti in lotta per accaparrarsi un proprio spazio nella mente del consumatore, l'utilizzo di marchi simili al marchio notorio del titolare aggiungerebbe nuove associazioni mentali alla rete di quelle già esistenti e rallenterebbe il processo di collegamento tra il marchio ed il legittimo titolare, necessario affinché il marchio assolva alle sue funzioni. Cfr. SWANN J.B., *Dilution Redefined for the year 2002*, 37 Houston Law Rev., 2000, 729, 755, che osserva: "Some empirical research has shown that the greater the number of associations a word has (the less distinctive it is), the more difficult it is for the individual initially to encode the word in memory or later to recall the word". Sulla stessa linea MOSKIN J.E., *Dilution or delusion: The rational limits of trademark protection*, 83 TMR, 1993,

In secondo luogo, si è osservato, che il consumatore che acquista un prodotto di marca è sovente indotto a farlo dalla volontà di comunicare attraverso di esso una certa immagine di se stessi (lusso, prestigio, benessere ecc.) direttamente collegata alle suggestioni che il marchio emana²⁴⁹. Pertanto, consentire a soggetti

122. Tale aumento dei tempi di ricerca è direttamente proporzionale alla distanza di significato che intercorre tra il marchio nella nuova accezione in cui è usato e quello che riveste nel suo impiego tradizionale. Cfr. MORRIN M., JACOBY J., *Trademark dilution: Empirical measures for an elusive concept*, 19 J. Pub. Pol'y & Marketing, 2000, 265, hanno rilevato, mediante test empirici, che l'esposizione a pubblicità "dilutive" del messaggio originale rallenta i tempi di risposta del consumatore nell'associare il marchio con i prodotti e le caratteristiche di questi. In particolare, si è calcolato che il consumatore coglie la differenza tra due segni in circa 770 millesimi di secondo, mentre tale tempistica si abbassa a 675 millesimi di secondo quando il consumatore è soggetto alla sola pubblicità del marchio originale.

La critica è scettica sul fatto che pochi secondi di processo cognitivo in più possano giustificare la tutela allargata del marchio notorio. Si veda a riguardo BONE R.G., *Hunting Goodwill: A history of the concept of goodwill in trademark law*, 86 B.U.L. Rev., 2006, 559, il quale sostiene che gli usi che costringono il consumatore a pensare di più, non interferiscono con il proposito essenziale del diritto dei marchi di proteggere la chiarezza e trasparenza dell'informazione trasmessa dal marchio. Altri hanno obiettato che questo approccio teoretico perde molto del suo fascino una volta considerato che il significato che il consumatore attribuisce ad un segno dipende in definitiva dal contesto in cui è usato. Cfr. SHUY R.W., *Linguistic Thoughts on Trademark Dilution*, Texas Law Rev., 2003, sottolinea: "words in isolation seldom occur in our lives, except in spelling bees and grocery lists. Since humans commonly use context to disambiguate and figure out what is meant, it is reasonable to expect them to keep on doing this with trademarks". Inoltre, i marchi sarebbero semplici da ricordare come appartenenti a determinate categorie merceologiche, per cui, anche se l'utilizzo del marchio altrui per prodotti o servizi diversi da quelli del titolare, diminuisce le associazioni con i prodotti originali, i consumatori, una volta posti di fronte alla categoria merceologica originale, non avrebbero difficoltà a collegarli al loro marchio. Cfr. KLERMAN D., *Trademark dilution, search costs, and naked licensing*, 74 Fordham L. Rev., 2006, 1759, 1765, secondo cui "It is hard to think of situations where consumer search is aided by the ability to remember the product category associated with a brand. Consumers just do not confront trademarks in the abstract very often". Altri ancora hanno rilevato che i marchi possono essere forti senza essere unici ed esclusivi sul mercato. HARTMAN S., *Brand Equity Impairment – The meaning of dilution*, 87 TMR, 1997, 418.

Da ultimo, si è osservato che la molteplicità delle associazioni collegate ad un marchio può non essere dannosa, bensì rinforzare addirittura la distintività di un marchio. Questo perché l'esposizione a varianti del marchio originale e ad usi in contesti diversi non farebbe che rendere il marchio più familiare e assonante e quindi maggiormente memorizzabile. Cfr. BROWN C., *A dilution delusion: The unjustifiable protection of similar marks*, 72 U. Cin. L. Rev., 2004, 1023, secondo cui "arguably, use of a similar brand name could actually benefit the original brand by activating the memory of the original brand in a viewer's working memory".

Le due posizioni sin qui enunciate sono state efficacemente spiegate da TUSHNET R., *Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive science*, 86 Texas Law Rev., 2008, 507, attraverso la metafora dell'albero. Secondo i sostenitori della tutela allargata del marchio, il terzo utilizzatore si insinua come un ramo, nella folta chioma di associazioni che diramano dal marchio originale, traendo frutto a proprio vantaggio e avvelenando i frutti del legittimo titolare. Al contrario, coloro che contestano il fondamento sistematico di questa tutela, affermano che, estendendo la chioma di quest'albero, mediante l'incremento delle associazioni relative ad un marchio, migliora anche la ricezione di questo marchio nella mente del consumatore.

²⁴⁹ LANDES W.M., POSNER R., *Trademark Law: An Economic Perspective*, 30 J. Law & Econ., 1987, 265, 305, definiscono l'acquisto di certi prodotti di marca come una sorta di "investment in reputation capital" da parte dei consumatori, i quali "advertise themselves (...) by wearing clothes, jewelry, or accessories that tell the world that they are people of refined (or flamboyant) taste or high income. If others can buy and wear cheap copies, the signal given out by the purchasers of the originals is blurred".

terzi di mettere in commercio prodotti recanti segni che richiamano tale messaggio, sottrarrebbe valore non solo al titolare del marchio, ma anche ai consumatori che hanno acquistato e pagato i prodotti originali²⁵⁰.

Per di più, una volta che il marchio dovesse perdere questa aurea di esclusività che lo circonda, è del tutto possibile che il consumatore non trovi più alcuna buona ragione per procedere al suo acquisto.

Infine, una tutela forte del titolare di marchio avrebbe il pregio di incentivarlo a mantenere livelli di qualità dei propri prodotti o servizi particolarmente elevati, a tutto vantaggio dei consumatori. Senza un diritto di marchio forte, tutelato contro le iniziative di appropriazione parassitaria, al contrario, il titolare non sarebbe in grado di internalizzare gli investimenti in qualità e reputazione effettuati sul proprio marchio. Col venir meno degli incentivi ad investire in attività promozionali del marchio, egli perderebbe anche l'interesse a mantenere il prodotto di una qualità conforme alle aspettative del mercato.

11.7.3. Una tutela da applicare con cautela.

Al netto di queste opposte e non riconciliabili posizioni, il dibattito se l'interesse del titolare di marchio ad investire nel *branding*, ovvero nella formazione di un valore pubblicitario del marchio, sia meritevole della protezione rafforzata concessa dal legislatore della riforma non ha trovato risposte univoche.

Esso tuttavia dimostra come l'esigenza di bilanciare tale tutela con l'interesse generale alla salvaguardia della libera concorrenza debba essere tenuto in considerazione ancor più incisivamente che non nella normale tutela confusoria. Come si cercherà di dimostrare nel cap. II, tuttavia, tale bilanciamento non ha sempre raggiunto risultati soddisfacenti, e la tutela del marchio che gode di rinomanza rischia oggi di essere sproporzionata verso il polo del potere escludente e di trasformarsi in strumento per ostacolare l'ingresso di concorrenti nel mercato e l'esercizio dei diritti di informazione.

11.8. Concorso e cumulo delle tutele.

²⁵⁰ GALLI C., *Estensione e limiti dell'esclusiva sui segni distintivi dello sport, tra merchandising e free-riders*, AIDA, 2003, 231 e ss.

La deriva protezionistica del diritto di marchio non rappresenta oggi l'unica minaccia per il pubblico dominio.

La circostanza che l'espansione dei raggi della tutela abbia coinvolto in parallelo ciascuna singola area della proprietà intellettuale²⁵¹, senza preoccuparsi degli effetti negativi indiretti prodotti nelle aree limitrofe²⁵², ha generato due diversi fenomeni, anch'essi in grado di mettere a repentaglio la salvaguardia di aree di *public domain*.

Il primo è la sovrapposizione delle diverse forme di tutela industrialistica, nei casi in cui in cui un assett sia passibile di formare oggetto della protezione di più diritti (c.d. "*cumulative, concurrent or overlapping protection*").

Il secondo è l'estensione del periodo di tutela normalmente accordato dal primo diritto, attraverso la rivendicazione di un diritto diverso da quello ormai estinto (c.d. "*sequential protection*"). Tale pratica che consente di mantenere in vita diritti di privativa ormai scaduti, ricorrendo a modalità di tutela diverse da quelle originali è anche conosciuta come *evergreening*²⁵³.

²⁵¹ GHIDINI G., *Prospettive protezioniste nel diritto industriale*, Riv. dir. ind., 1995, I, 73, parla a riguardo di "una costante e multiforme tendenza all'ampliamento della protezione esclusiva sia dei frutti dell'innovazione industriale che dei segni distintivi di imprese e prodotti". L'autore mette in luce le varie dimensioni in cui tale tendenza si manifesta, a cominciare dal ricorso al diritto d'autore come strumento per tutelare l'innovazione industriale in sostituzione di una protezione brevettuale giudicata insufficiente, inaugurata prima in materia di industrial design e poi replicata per i programmi per elaboratore, per giungere fino alla crescente ricerca di forme ibride di protezione esclusiva non riconducibili ai paradigmi tradizionali, come il diritto *sui generis* sul contenuto delle banche dati.

DEPORTER B., *The several lives of Mickey Mouse: the expanding boundaries of intellectual property law*, Virginia Journal of ALW & Technology, 2004, 9, 4, 1, definisce il fenomeno come "Fragmentation of Intellectual Property Rights".

²⁵² Cfr. BECKERMAN-RODAU A., *The Problem with Intellectual Property Rights: Subject Matter Expansion*, 13 Yale J. L. & Tech., 2010, 35, 88, il quale sottolinea come tale processo, essendo portato avanti da autorità con competenze autonome è stato per lo più "non-voluto". In senso analogo MOFFAT V.R., cit., 1473, secondo cui "*the overlapping protection that has arisen has been less intentional and more likely a byproduct of a general expansionist, pro-property rights trend*"; ODDI A.S., *The Tragicomedy of the Public Domain in Intellectual Property Law*, 25 Hastings Comm. & Ent. L.J., 2002, 1, 6, conferma: "*The possibility of overlapping subject matter with respect to the strong versions of intellectual property protection is probably, at least in part, an unintended consequence of a complex and evolving intellectual property system*".

²⁵³ Per una descrizione di questi trend e dei problemi ad essi connessi KUR A., *Funktionswandel von Schutzrechten: Ursachen und Konsequenzen der inhaltlichen Annäherung und Überlappung von Schutzrechtstypen*, in Schricker G., Dreier Th., Kur A. (eds.), *Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation*, Baden-Baden, Nomos, 2001, 23; DERCLAYE E., LEISTNER M., *Intellectual Property Overlaps: A European Perspective*, Oxford, Hart Publishing, 2010; CRUQUENAIRE A., DUSSOLLIER S. (eds.), *Le cumul des droits intellectuels*, Brussels, Larcier, 2009; TOMKOWICZ R., *Intellectual Property Overlaps, Theory, Strategies and Solutions*, Routledge, London, 2012.

I titolari dei diritti hanno un preciso interesse ad ottenere un cumulo di tutele e ad estendere la durata temporale della propria privativa. Essi infatti conseguono evidenti vantaggi attraverso l'elusione dei limiti di tutela imposti dal legislatore. Per converso, tali pratiche non sono certamente vantaggiose per il resto della società.

L'estensione della tutela ostacola infatti il naturale percorso di un'opera coperta da diritto d'autore o di un'invenzione brevettata verso il pubblico dominio²⁵⁴. Siffatta conseguenza, non solo contrasta con interessi oggetto di garanzia costituzionale, come quelli alla difesa della concorrenza, ma contrasta altresì con il principio di coerenza e non contraddizione tra discipline legislative afferenti al medesimo sistema ordinamentale²⁵⁵.

Il cumulo delle tutele inoltre rende altamente incerta ed imprevedibile per i concorrenti la reale portata dell'altrui diritto. Il timore di subire contestazioni, può pertanto scoraggiare l'utilizzo di materiale ormai caduto in pubblico dominio, ergendosi ad ulteriore ostacolo all'altrui libera iniziativa imprenditoriale²⁵⁶.

L'effetto del cumulo di tutele è la rottura dell'equilibrio tra diritto di privativa e pubblico dominio definito dal legislatore per ciascun singolo corpo di norme²⁵⁷.

La sovrapposizione delle tutele, infatti, interferisce:

²⁵⁴ ODDI A.S., cit., 6: “[T]he public domain may also be impacted if subject matter protected under one form of intellectual property upon termination of that form may continue to be protected under another form or intellectual property for an extended term”.

²⁵⁵ GHIDINI G., *Un appunto su marchio di forma*, cit., 93.

²⁵⁶ HEYMANN L.A., *Overlapping Intellectual Property Doctrines: Election of Rights versus Selection of Remedies*, 17 Stan. Tech. L. Rev., 2013, 241, 242, afferma che “overlapping protection schemes can make it more difficult for competitors to determine what they can do”.

²⁵⁷ GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 26, identifica tale equilibrio nella diletta fra esclusione e accesso (right and access) “fra esercizio dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e istanze di accesso da parte dei terzi ai beni immateriali protetti dai DPI medesimi”. Nella dottrina americana, tale equilibrio è noto come “copyright or patent bargain”, cfr. MOFFAT V.R., cit., 1477. E esso, in particolare, si fonda sulla c.d. “utilitarian or economic theory” ovvero l'idea per cui i diritti d'autore e di brevetto devono essere concessi per fornire il giusto incentivo e un'adeguata remunerazione alla creatività e all'inventività. Ma il monopolio che essi instaurano deve essere temporalmente limitato, onde consentire alla società di beneficiare della libera utilizzazione del “creato” una volta decorso il termine di tutela. In *Stewart v. Abend*, 495 U.S. 207, 230 (1990) i giudici statunitensi parlano a riguardo di un “delicate balance”, perchè ciascun regime di privativa è calibrato al fine di incoraggiare un livello di creatività ed innovazione tale da non gravare la collettività di limitazioni concorrenziali maggiori di quelle strettamente necessarie a raggiungere tale obiettivo. Tale equilibrio trova espreso riconoscimento costituzionale nella c.d. “intellectual property clause” contenuta all'art.1, sec. 8, clause 8 della Costituzione statunitense: “Congress shall have the Power . To promote the Progress of Science and Useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries”. Mentre analogo riconoscimento manca nella Costituzione italiana. In dottrina cfr. LITMAN J., *The Public Domain*, cit., 970,

- a) con i requisiti di accesso alla tutela, laddove i requisiti più generosi previsti per l'accesso all'una possono rendere vani quelli più severi per conseguire un'altra²⁵⁸;
- b) con le eccezioni e limitazioni previste dal legislatore al fine di bilanciare le esigenze di tutela delle creazioni intellettuali ed industriali con l'interesse pubblico al libero accesso ad esse da parte della collettività.

In linea generale, non vi sono disposizioni normative che vietino a priori tali fenomeni²⁵⁹. Vi è tuttavia largo consenso a livello dottrinale nel ritenere che l'estensione dell'oggetto di tutela di ciascuna singola privativa dovrebbe ammettersi solo ed esclusivamente nella misura in cui non intacchi l'attento equilibrio tra *private property* e *public domain* tracciato dal legislatore²⁶⁰.

La dottrina ha proposto due diversi criteri di raccordo al fine di evitare le interferenze tra tutele diverse.

I sostenitori del criterio del cumulo ritengono che il titolare del diritto debba conseguire i vantaggi derivanti dall'applicazione della tutela più favorevole.

Secondo il contrapposto criterio dell'alternatività, invece, il ricorso all'una disciplina escluderebbe automaticamente l'applicabilità dell'altra²⁶¹.

secondo cui: "According to a currently popular mode of analysis, property rights in intellectual works are necessary because intellectual creations pose a public goods problem: The cost of creating the works is often high, the cost of reproducing them is low, and once created, the works may be reproduced rapaciously without depleting the original. In a world in which such reproduction is not restrained, an author will be unable to recover the costs of creating a work and will therefore forgo the creative endeavor in favor of something more remunerative". In senso analogo, LEMLEY M.A., *The Economics of Improvement in Intellectual Property Law*, 75 Tex. L. Rev., 1997, 989, 994-95, che ricorda: "In a private market economy, individuals will not invest in invention or creation unless the expected return from doing so exceeds the cost of doing so-that is, unless they can reasonably expect to make a profit from the endeavor".

²⁵⁸ OHLY A., *Areas of Overlap Between Trade Mark Rights, Copyright and Design Rights in German Law*, GRUR Int 2007, 712.

²⁵⁹ HEYMANN L.A., cit., 257, conferma "there is no threshold restriction on acquiring overlapping intellectual property rights for the same subject matter, provided that the requirements of each regime are met".

²⁶⁰ GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 50 e ss., invoca una "lettura riduzionista dell'eccesso di peso monopolistico dei diritto di proprietà intellettuale", che riduca per via ermeneutica la portata escludente dei diritto di PI "a quanto necessario e sufficiente per conseguire la loro essenziale funzione protettiva contro il free riding economicamente significativo". Solo tale lettura della portata protettiva dei vari paradigmi della PI "proporzionata all'appagamento della loro funzione essenziale", permette "di prevenire ingiustificate compressioni della concorrenza e così di liberare spazi di libertà per nuove produzioni".

²⁶¹ MANGINI V., cit., 9.

Nei paragrafi seguenti verranno analizzate le peculiari caratteristiche del fenomeno con riguardo all'intersezione tra il diritto dei marchi e ciascuna privativa industrialistica.

11.8.1. Il cumulo delle tutele tra diritto dei marchi e diritto d'autore.

La questione del cumulo delle tutele di diritto d'autore e di marchio è stata affrontata a livello internazionale grazie dallo Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT), il quale, nel corso della sua XV sessione (28 nov. – 2 dic. 2005) ha incaricato l'International Bureau della redazione di un paper a tema “*Trademarks and their relation with literary and artistic works*” (WIPO doc. SCT/16/5 del 1 sett. 2006). Il Paper individua il punto di contatto tra le due diverse branche del diritto industriale in un dato empirico: l'oggetto della tutela concerne in entrambi i casi materiale informativo. Le opere dell'ingegno artistico-letterarie e i segni distintivi sono accomunati dall'essere “*carriers of information*”, ovvero veicoli di messaggi e informazioni²⁶². In questo senso, può dirsi che la tutela di una funzione comunicativa in senso lato (di messaggi culturali o promozionali a seconda che si tratti di opere d'arte o segni distintivi d'impresa) rappresenti una sorta di matrice comune²⁶³.

Al di fuori di questa analogia, un confronto tra gli obiettivi, i requisiti di accesso e la durata delle rispettive tutele, evidenzia come vi siano differenze sostanziali²⁶⁴.

Nonostante queste differenze, un'area di sovrapposizione tra le due privative emerge comparando l'oggetto delle rispettive tutele. Vi sono, infatti, numerosi

²⁶² See CORNISH; LLEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, London, 2003, 571.

²⁶³ Cfr. WIPO doc. SCT/16/5, pag. 22, che parla di “*common ground of copyright and trademark protection*”.

²⁶⁴ MENDE C.S., ISAAC B., *When Copyright and Trademark Rights Overlap*, in Wilkof N., Basheer S., (eds.), *Overlapping Intellectual Property Rights*, 2012, 137, 158. OHLY A., cit., 707, highlights that “*whereas the central condition of copyright protection is individuality, the key condition of trade mark registration is distinctiveness*”.

casi in cui la protezione autoriale può concorrere con la tutela di marchio, così dando luogo ad un cumulo di diritti sul medesimo oggetto materiale²⁶⁵.

Disegni, dipinti e fotografie ad esempio, rientrano espressamente tra le opere artistiche indicate dall'art. 2(1) della Convenzione di Berna; allo stesso tempo, però, sono sovente utilizzati dagli imprenditori come marchi. Ne consegue che, a dispetto delle fondamentali differenze tra le due privative, un'opera figurativa può essere oggetto tanto dell'una, quanto dell'altra²⁶⁶.

Considerazioni analoghe valgono anche per le forme tridimensionali. Considerata la soglia particolarmente bassa di originalità necessaria ad ottenere la tutela autoriale, anche le forme di un prodotto o il suo confezionamento possono facilmente essere considerate un'opera creativa e rientrare nella portata del diritto d'autore. Allo stesso tempo, l'uso di queste forme sul mercato in funzione distintiva permette alle stesse di trovare tutela anche come marchi.

Nel campo della produzione letteraria, l'art. 2(1) della Convenzione di Berna menziona “*i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura*”. Poiché la loro tutela non è direttamente condizionata alla lunghezza dell'opera, anche creazioni brevi, come il nome di

²⁶⁵ Con riguardo ai problemi originate da tale sovrapposizione delle tutele si veda SENFTLEBEN M., *Der kulturelle Imperativ des Urheberrechts*, in Weller M., Kemle N.B., Dreier Th. (eds.), *Kunst im Markt – Kunst im Recht*, Baden-Baden, Nomos, 2010; OHLY A., cit., GRURInt., 2007, 704; VERKADE D.W.F., *The Cumulative Effect of Copyright Law and Trademark Law: Which Takes Precedence?*, in Kabel J.J.C., Mom G.J.H.M. (eds.), *Intellectual Property and Information Law – Essays in Honour of Herman Cohen Jehoram*, Den Haag/London/Boston, Kluwer, 1998, 69.

²⁶⁶ Il Bundespatentgericht, GRUR 1998, 1021, “Mona Lisa” ha rigettato la domanda di registrazione come marchio della celeberrima *Gioconda* di Leonardo, rilevando come il quadro fosse comunemente usato nel commercio con finalità decorativo-ornamentali e i consumatori non siano portati a percepire tale utilizzo come un'indicazione d'origine. Per un commento della sentenza si veda NORDEMANN W., *Mona Lisa als Marke?*, WRP, 1997, 5, 389. In un altro caso, la registrazione come marchio della *Ragazza con l'orecchino di perla* di Vermeer è stata concessa solo per apparecchi tecnici, rispetto ai quali l'associazione di significato col quadro era particolarmente lontana, mentre è stata rigettata con riferimento a prodotti di gioielleria e profumi. Secondo JACOBS R., “*Die Himmelsscheibe von Nebra*”. *Gedanken zum Verhältnis von Urheberrechtsschutz und Markenschutz*, in Ohly A.; Bodewig T., Dreier T., Götting H.-P., Haedicke M., Lehmann M. (ed.), *Perspektiven des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts. Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag*, C.H. Beck, München, 2005, 801, 809-810 e OHLY A., cit., GRURInt., 2007, 710, “*as a thumb rule, it can be said that the better known the work is, the less likely it will be considered capable of distinguishing products*”. Contra FEZER K.-H., *Markenrecht*, 3ed, 2001, § 8, par. 117 e ss., che ritiene tale impostazione eccessivamente restrittiva.

un personaggio²⁶⁷, il titolo di un libro o di un film o uno slogan pubblicitario²⁶⁸, possono soddisfare la soglia di originalità necessaria ad ottenere tale tutela²⁶⁹. Parallelamente, nomi, titoli²⁷⁰ e slogan possono essere registrati come marchi, quando il loro significato sia arbitrario o di fantasia e non descrittivo dell'oggetto della pubblicazione o del prodotto promosso²⁷¹.

²⁶⁷ MANGINI V., *Opere protette registrabili come marchio*, AIDA, 1993, 5, sottolinea la necessità che l'opera superi una "soglia minima di complessità espressiva che si richiede ai fini della qualifica di opere dell'ingegno tutelate" e richiama "la difficoltà di considerare il nome del personaggio e il titolo dell'opera come parti di quest'ultima dotate di autonomo carattere creativo e, pertanto, coperte come tali dalla tutela d'autore". Tale principio è stato affermato in giurisprudenza da App. Milano, 12 nov. 1976, relativamente all'uso del nome Tarzan per gomme da masticare: "il nome del personaggio di un'opera dell'ingegno di per sé non si presta ad essere configurato come oggetto del diritto d'autore, sì che chiunque può liberamente far proprie le eventuali utilità che derivano dall'uso, ad esempio come marchio di prodotti, di questo isolato elemento dell'opera". Il pregiudizio che all'autore dell'opera può derivare dalla circostanza che ai terzi sia consentito di appropriarsi liberamente del nome ha condotto la giurisprudenza a tornare in parte sui propri passi: Pret. Roma, 10 gennaio 1990, RAI TV c. Soc. Old Colonial e altro, in Riv. dir. ind., 1991, II, 63, in Dir. aut., 1991, 558, in Dir. Inf. 1990, 582 e in Riv. dir. comm., 1990, II, 389, ha riconosciuto che l'espressione "Cacao Meravigliato" fosse tutelabile ai sensi della normativa in materia di diritto d'autore, "poiché in essa è racchiusa l'idea di fondo che domina e costituisce il cuore di una nota trasmissione televisiva".

²⁶⁸ Considerazioni analoghe valgono tendenzialmente per gli slogan, sovente sono troppo brevi per essere considerati dotati di individualità creativa, cfr. DALLMANN M., *Nachahmungsschutz für Werbeschlagwörter und Werbeslogans*, Nomos, Baden-Baden, 2005, 56 e ss.; OHLY A., cit., GRURInt., 2007, 709; KOTHES T., *Der Schutz von Werbeslogans im Lichte von Urheber-, Marken- und Wettbewerbsrecht*, Logos, Berlino, 2006.

²⁶⁹ Gli Stati Uniti sono ancora più rigidi a riguardo, dal momento che escludono espressamente la tutela di diritto d'autore per "Words and short phrases such as names, titles, and slogans; familiar symbols or designs", cfr. 37 C.F.R. § 202.1(a) (1994).

²⁷⁰ A lungo la dottrina si è interrogata sulla possibilità che il titolo di un'opera dell'ingegno possa essere tutelato, oltre che ai sensi dell'art. 100 L.d.a., anche come marchio. Mentre in giurisprudenza prevale l'orientamento favorevole (*ex multis* Pret. Milano, 15 gennaio 1990, Giur. ann. dir. ind., 1990, n. 2502, Pret. Roma, 21 gennaio 1991, Giur. ann. dir. ind., 1991, n. 2649), in dottrina prevale l'opinione contraria: SORDELLI, *Inapplicabilità delle norme sui marchi per i titoli delle opere dell'ingegno*, Riv. dir. ind., 1957, II, 127, 128-129 e Id, *Titolo di periodico, testata e marchio*, Foro pad., 1955, I, 116, 120, secondo cui "non è possibile per la struttura degli oggetti cui essi si riferiscono considerare equivalenti opere e prodotti"; MARESCA, *Concorrenza sleale e tutela del diritto al titolo di un giornale. Brevettabilità del titolo come marchio*, Riv. dir. ind., 1980, I, 359, che sottolinea come i due istituti siano disciplinati da "due leggi diametralmente opposte con finalità diversa"; *contra* però FABIANI, *La protezione del titolo di giornale o periodico come marchio*, Riv. dir. ind., 1975, I, 423; GHIDINI G., *Della concorrenza sleale*, Milano, 1991, 182-183, che pone l'accento sulla differenza tra periodici e opere singole, per cui solo i titoli dei primi possono essere registrati e tutelati come marchi. Per una completa e approfondita disamina delle distinte posizioni si veda AMMENDOLA M., *La tutelabilità come marchio del titolo delle opere dell'ingegno*, AIDA, 1993, 13. Anche in Germania difficilmente i titoli soddisfano i requisiti di registrabilità come marchio, cfr. LOEWENHEIM U., in Schricker G. (ed.), *Urheberrecht. Kommentar*, Beck, München, 3ed., 2006, § 2, par. 23. L'ordinamento francese distingue nettamente la denominazione di periodici e collane da quelle di single opera. Mentre le prime svolgono la stessa funzione di un marchio e dunque meritano di essere tutelate come tale, le seconde sono indissolubilmente legate all'opera e non possono mai essere usate come marchio, cfr. MATHELY, *Le droit français des signes distinctifs*, Parigi, 1984, 78.

²⁷¹ Cfr. il Report "Trademarks and their relation with literary and artistic works", WIPO doc. SCT/16/5, chapter IV(e) and (f). Sui titoli si veda per la dottrina europea HEIM S., *Der kennzeichenrechtliche Schutz des Filmtitels*, Lang, Frankfurt, 2003, 184 e ss.; GRABRUCKER M., FINK E., *Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2006 – Teil I:*

Infine il diritto d'autore protegge le opere musicali, le quali possono altresì costituire oggetto di diritto di marchio (cfr. sub cap. II par.5.3)²⁷².

In generale dunque, un'opera protetta dal diritto d'autore può essere considerata in tutto o in parte proteggibile anche come marchio²⁷³.

Nessuna norma di legge impedisce il cumulo delle tutele²⁷⁴. In linea di principio, pertanto, la dottrina ammette che i due diritti possano coesistere²⁷⁵.

La circostanza che un'opera dell'ingegno sia coperta da un diritto d'autore anteriore non costituisce infatti un impedimento alla sua registrazione anche come marchio d'impresa (sebbene vi sia il rischio di un successivo annullamento del titolo a norma dell'art. 53 co. 1 lett. c) R.m.c.). Anche in sede giudiziale è prassi comune invocare tutela sulla base di entrambi i titoli²⁷⁶.

Markenrecht, GRUR, 2007, 267. INGERL R., RONKE C., *Markengesetz*, Beck, München, 2 ed., 2003, §15, par. 104, sostengono che i consumatori non considerino i titoli come indicazioni d'origine, ma semplicemente come indicazioni descrittive del contenuto dell'opera cui si riferisco. La giurisprudenza tedesca registra numerose pronunce nel senso della non registrabilità per mancanza di carattere distintivo: BGH, GRUR 2000, 882 "Bücher für eine bessere Welt"; BGH, GRUR, 2001, 1042 "Reich und Schön"; BGH, GRUR 2003, 342 "Winnetou"; BPatG, GRUR 2006, 593 "Der kleine Eisbär"; BPatG, 29 W (pat) 179/04 "Pettersson und Findus". Per gli stati Uniti si veda US Court of Appeals for the Federal Circuit in *Herbko International, Inc. vs. Kappa Books Inc.*, (308 F. 3rd 1156), September 3, 2002.

²⁷² L'Avv. Gen. Colomer prende di mira tale pril cumulo di queste tutele nelle Conclusioni, 3 aprile 2003, in causa C-283/01 "Shield Mark", punti 51-52.

²⁷³ Sul cumulo delle tutele tra diritto di marchio e d'autore si veda BERCOVITZ A., *Marcas y derecho de autor*, *Revista de Derecho Mercantil*, 2001, 204, 405-419; DERCLAYE E., LEISTNER M., *Intellectual Property Overlaps—A European Perspective*, Oxford and Portland, Hart Publishing, 2011, 12-15, 47-60, 130-138, 200-205, 237-254; CARRE S., *Marques et droit d'auteur: Métaphore d'une belle rencontre*, in Geiger C., Schmidt-Szalewski J. (eds.), *Les défis du droit des marques au XXIe siècle*, Strasbourg, Litec, 2010, 25; DINWOODIE G., *Trademark and Copyright: Complements or Competitors?*, in Ginsburg J.C., Besek J.M. (eds.), *ALAI 2001 USA—Proceedings of the ALAI Congress June 13-17, 2001* 498, New York, 2002; KUR A., *Funktionswandel von Schutzrechten: Ursachen und Konsequenzen der inhaltlichen Annäherung und Überlappung von Schutzrechtstypen*, in Schrickler G., Dreier T., Kur A. (eds.), *Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation*, Baden-Baden, Nomos, 2001, 23, 42-50; VERKADE D.W.F., cit., 69.

²⁷⁴ DERCLAYE E., LEISTNER M., cit., 15, secondo cui "an a posteriori overlap is not prohibited so is possible in either form: protecting by trademark law a copyright work whose protection has expired is something the international instruments do not prevent. Likewise, copyright protection for an expired trademark is also possible; this could happen if the trademark is no longer distinctive or has expired because it is no longer used".

²⁷⁵ OSENBERG R., *Markenschutz für urheberrechtlich gemeinfreie Werke*, GRUR, 1996, 101, 104; SEIFERT F., *Markenschutz und urheberrechtliche Gemeinfreiheit*, WRP, 2000, 1014, 1019; NORDEMANN A., in Loewenheim U. (ed.), *Handbuch des Urheberrechts*, C.H. Beck, 2003, § 83, par. 33; JACOBS R., cit., 807.

²⁷⁶ Così ad esempio il sig. Opsvik, ideatore del seggiolone per bambini denominato "Tripp Trapp" e recentemente oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia vertente sull'interpretazione dell'art. 3.1 lett. e) Dir. aveva agito in giudizio contro una società tedesca rea di commercializzare un articolo analogo, invocando tanto il diritto d'autore, quanto la registrazione del marchio di forma. Cfr. CGUE, 18 sett. 2014, C-205/13, punti 8-9. Analogamente, Joanne K. Rowling, autrice della fortunata saga di Harry Potter, ha contestato la pubblicazione non autorizzata di un libro scolastico che rielaborava il primo romanzo della serie,

E infatti gli esempi sono numerosi. Celebre è senz'altro quello di Mickey Mouse che dall'essere il personaggio del cartone "Steamboat Willie", apparso per la prima volta nel 1928, è diventato fonte di ispirazione per parchi divertimento in tutto il mondo ed una vasta produzione di oggetti di merchandising, divenendo indiscusso segno distintivo dell'imprenditore che lo ha creato: Walt Disney²⁷⁷.

Il diritto dei marchi può dunque essere utilizzato quale strumento per monopolizzare *ex novo* opere dell'ingegno già cadute in pubblico dominio o perché mai protette o perché i termini di tutela sono già estinti.

Grazie alla diversa estensione temporale delle tutele, chi ne consegue il cumulo diviene in grado, mediante la tutela di marchio, di cancellare i limiti temporali, già di per sé parecchio estesi, del diritto d'autore²⁷⁸. In questo modo, il titolare è posto nelle condizioni di perpetuare oltre i termini naturali di tutela il diritto di opporsi alle riproduzioni non autorizzate della propria opera. A risultarne gravemente penalizzati sono i terzi che perdono il diritto di utilizzare liberamente un'opera che avrebbe dovuto essere destinata al pubblico dominio.

Inoltre, mentre i diritti vengono a sovrapporsi, non altrettanto avviene sovente per le limitazioni degli stessi (si parla a riguardo di "convergenza asimmetrica")²⁷⁹. Ciò comporta che chi usufruisce del cumulo di tutele è posto nella condizione di neutralizzare le limitazioni o eccezioni della privativa autoriale, opponendo il proprio diritto di marchio, o viceversa.

Le differenze tra le due forme di privativa rendono dunque il tentativo di ottenere la doppia forma di tutela ancor più conveniente, perché consentono al titolare di

lamentando sia il plagio del proprio diritto d'autore, che la contraffazione del marchio; cfr. Landgericht Hamburg, GRUR-RR, 2004, 65.

²⁷⁷ *Walt Disney Co. v. Powell*, 698 F. Supp. 10, 11 (D.D.C. 1988) and 897 F.2d 565 (D.C.Cir., 1990). In dottrina, LEITE MONTEIRO R., *Trademarking creative works – How United States can influence European Union practices*, 18 aprile 2014, 1, disponibile all'indirizzo internet <http://ssrn.com/abstract=2468092>; HELFAND M., *When Mickey Mouse Is as Strong as Superman: The Convergence of Intellectual Property Laws to Protect Fictional Literary and Pictorial Characters*, 44 Stan. L. Rev., 1992, 623, 626–27; MOFFAT V.R., cit., 1473. Analogo il caso di Peter Rabbit che una volta cessati i diritti d'autore è diventato un marchio registrato della Frederick Warne Publishing Company, che ha contestato giudizialmente la riproduzione dei disegni del noto cartone, cfr. *Frederick Wame & Co. v. Book Sales, Inc.*, 481 F. Supp. 1191, 1195 (S.D.N.Y. 1979).

²⁷⁸ CALBOLI I., cit., 10, "trademark protection could represent a safe haven in order to by-pass the otherwise unavoidable copyright expiration cliff".

²⁷⁹ KUR A., *Funktionswandel von Schutzrechten: Ursachen und Konsequenzen der inhaltlichen Annäherung und Überlagerung von Schutzrechtstypen*, in Schrickler G., Dreier T., Kur A. (ed.), *Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation*, Nomos, Baden-Baden, 2001, 23, 42; SOSNITZA O., *Konvergenz und Interferenz der Schutzrechte*, in Keller E., Plassmann C., von Falck A. (ed.), *Festschrift für Winfried Tilmann zum 65. Geburtstag*, Heymanns, 2003, 895 e ss.

invocare strategicamente l'una o l'altra privativa a seconda della necessità del caso di specie²⁸⁰.

In sostanza, il cumulo permette a chi se ne giova di non avere più tra le mani solo un semplice strumento di indicazione dell'origine imprenditoriale (il marchio), bensì un diritto tendenzialmente assoluto, che gli consente di controllare quasi ogni tipo di utilizzo del segno²⁸¹.

Il cumulo di tutele elude dunque completamente l'equilibrio tra restrizione della concorrenza e libertà di impresa e di espressione, configurato dal legislatore e ribattezzato dalla dottrina statunitense il c.d. “*copyright bargain*”.

Qualche autore ha sostenuto la necessità di escludere in via generale la possibilità di registrare come marchi opere già cadute in pubblico dominio²⁸².

Secondo l'impostazione prevalente, tuttavia, gli impedimenti assoluti alla registrazione e le limitazioni alla portata del diritto di marchio devono considerarsi strumenti sufficienti a salvaguardare il libero accesso alle opere dell'ingegno cadute in pubblico dominio²⁸³.

11.8.1.1. *La soluzione statunitense: il “primary purpose test”.*

La giurisprudenza statunitense denota una maggior attenzione ai problemi della sovrapposizione delle tutele che non quella europea.

²⁸⁰ CALBOLI I., *Trademarking Creative Works: Trends and Negative Effects on the Copyright Equilibrium*, in Frankel S., Gervais D. (eds.), *Evolution And Equilibrium: Copyright This Century*, Cambridge University Press, 2014, 6, secondo cui “*it is precisely because of these differences that, within the decades, intellectual property owners have found it convenient to resort to multiple forms of protection, which can be later strategically invoked in different settings*”. HEYMANN L.A., cit., 242, afferma che “*Seeking protection under more than one regime is a belt--and--suspenders form of enforcement, allowing the intellectual property owner to resort to a second mode of protection should the first fail or expire*”.

²⁸¹ BURGUNDER L.B., *The Scoop on Betty Boop: A proposal to Limit Overreaching Trademarks*, 32 Loy. L.A. Ent. L. Rev., 2012, 257, 273 e 274, “*coupled with dilution and sponsorship rights, the trademark owner perhaps could control all uses (...) in any commercial context, even after copyright privileges are lost or expire*”.

²⁸² KLINKERT F., SCHWAB F., *Markenrechtlicher Raubbau an gemeinfreien Werken – ein richtungsweisendes “Machtwort” durch den Mona Lisa-Beschluss des Bundespatentgerichts*, GRUR, 1999, 1067; WANDTKE, BULLINGER, *Die Marke als urheberrechtlich schutzfähiges Werk*, GRUR, 1997, 573. Tale impostazione tuttavia è stata sconfessata dal Bundespatentgericht perché eccessivamente penalizzante nei confronti dei titolari di marchio, si veda in particolare BPatG, GRUR 1998, 1012 “Mona Lisa”.

²⁸³ OSENBERG R., cit., 101 e ss.; SEIFERT F., cit., 1014 e ss.; NORDEMANN A., cit., § 83, par. 48 e ss.; JACOBS R., cit., 807 e ss.

La Suprema Corte statunitense si è espressamente pronunciata nel senso dell'ammissibilità del cumulo: *"the fact that a copyrightable character or design has fallen into the public domain should not preclude protection under the trademark laws so long as it is shown to have acquired independent trademark significance, identifying in some way the source or sponsorship of the goods"*²⁸⁴. Un primo segnale di inversione di tendenza si è avuto col caso *Betty Boop*²⁸⁵, in cui l'attore chiedeva la condanna del convenuto per aver utilizzato l'immagine del noto personaggio dei cartoni²⁸⁶ su prodotti di merchandising. La Corte d'Appello del Nono Circuito ha stabilito che il presunto titolare dei diritti di marchio sul personaggio non potesse vietare tale utilizzo.

La corte sosteneva che un personaggio televisivo o cinematografico protetto da diritto d'autore non può servire come marchio una volta che la protezione autoriale sia scaduta, dal momento che, diversamente, la tutela conferita dal marchio verrebbe a confliggere con il sistema di tutela temporalmente limitata del diritto d'autore²⁸⁷.

La sentenza è stata accolta da feroci critiche²⁸⁸ in quanto foriera di conseguenze nient'affatto irrilevanti, specialmente considerata la quantità di marchi contenenti materiale coperto da diritto d'autore²⁸⁹.

In primo luogo, la pronuncia si prestava a vanificare ogni speranza di proteggere come marchi i personaggi televisivi o cinematografici.

In secondo luogo, avrebbe pregiudicato il diritto di qualunque titolare di marchio di poter difendere la propria esclusiva sui prodotti di merchandising²⁹⁰. Si pensi

²⁸⁴ *Frederick Warne & Co. v. Book Sales, Inc* 481 F. Supp. 1191, 1193 (S.D.N.Y. 1979). Con specifico riferimento alla possibilità di tutelare col diritto di marchio personaggi coperti da diritto d'autore si veda *Lyons P'ship*, 243 F.3d, 803–04; *DC Comics, Inc. v. Filmation Assoc.*, 486 F. Supp. 1273, 1277 (S.D.N.Y. 1980); *In re DC Comics, Inc.*, 689 F.2d 1042 (C.C.P.A. 1982).

²⁸⁵ *Fleischer Studios, Inc. v. A.V.E.L.A., Inc.*, 636 F.3d 1115 (9th Cir. 2011).

²⁸⁶ Inventato da Max Fleischer ed utilizzato in numerosi film a partire dal 1930.

²⁸⁷ Cfr. punti 1123–24: "[i]f we ruled that *A.V.E.L.A.*'s depictions of *Betty Boop* infringed *Fleischer's* trademarks, the *Betty Boop* character would essentially never enter the public domain". In secondo luogo, la Corte rilevava che l'immagine di *Betty Boop* non fosse utilizzata dal presunto contraffattore in funzione di marchio. Di conseguenza tale uso non poteva considerarsi contraffattorio. I consumatori, infatti, avrebbero acquistato i prodotti del convenuto solo perchè attratti dall'icona di *Betty Boop* e non perchè questa fosse capace di veicolare alcuna informazione circa la loro origine imprenditoriale.

²⁸⁸ Si veda SCHULZE D., *Betty Boop in Wonderland or Through the Licensing Glass*, 19 *Nev. Law. Mag.*, 2011, 16; BURGUNDER L.B., cit., 257; COHN D.S., *Mere Ornamentation and Aesthetic Functionality Causing Confusion in the Betty Boop Case*, TMR, 2011, 101, 1218, 1222.

²⁸⁹ Si veda BAILEY J., *Trademark, Copyright and Logos*, *Plagiarism Today*, 12 agosto 2010, disponibile all'indirizzo <http://www.plagiarismtoday.com/2010/08/12/trademark-copyright-and-logos/>.

²⁹⁰ COHN D. S., cit., 1222.

esemplificativamente alla impossibilità di tutelare il marchio *Starbucks*²⁹¹, dopo l'esaurimento dei diritti d'autore su di esso o di licenziare l'utilizzo dei loghi delle università americane su t-shirts, cappellini e portachiavi.

L'ondata di malcontento ha prodotto i suoi effetti, inducendo la Corte a ritirare la pronuncia e sostituirla con altra²⁹² che si limitava a negare la proteggibilità del personaggio *Betty Boop*, in ragione dell'incapacità dell'attore di provare la capacità del segno di servire come marchio d'impresa, senza avventurarsi oltre nella questione del cumulo delle tutele.

Non diversamente, la Corte Distrettuale della California aveva avvertito la criticità di riconoscere la tutela di marchio al personaggio di Zorro perché già protetto dal diritto d'autore, salvo poi fondare la propria decisione sulla mancata dimostrazione che attorno al personaggio si fosse formato un *secondary meaning*²⁹³.

Nell'incertezza venutasi a creare, la dottrina ha invocato un nuovo intervento chiarificatore della Suprema Corte.

In *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Fil Corp.* la Suprema corte ha dato un segnale importante in tal senso, mettendo in guardia le corti circa la necessità di prevenire una estensione incontrollata del diritto di marchio entro i confini tradizionalmente occupati dal diritto d'autore²⁹⁴.

Dastar aveva copiato la serie televisiva *Crusades* di Fox una volta esauriti i diritti d'autore su di essa, riconfezionandola in una mini serie, senza alcun riconoscimento della fonte originale dei materiali-video.

La Fox, ormai sguarnita della tutela autoriale, aveva accusato la Dastar di violare il proprio diritto di marchio.

La Suprema Corte ha osservato che una volta estinta la privative autoriale, il diritto di riprodurre copia dell'opera protetta "*passes to the public*"²⁹⁵. Negare tale diritto significherebbe alterare "*a carefully crafted bargain under which,*

²⁹¹ Oltre al diritto di marchio (U.S. Registration No. 1,542,775), il logo, una sirena a due code stilizzata, è protetto da diritto d'autore (U.S. Copyright Registration n. VA0000875932).

²⁹² 654 F.3d 958, 968 (9th Cir. 2011).

²⁹³ *Sony Pictures Entm't v. Fireworks Entm't Group, Inc.*, 137 F. Supp. 2d 1177, 1197 (C.D. Cal. 2001).

²⁹⁴ *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 539 U.S. 23 (2003), punto 33, dove la Corte, citando *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 150-51 (1989) afferma: "*in construing the Lanham Act, [the Court had] been 'careful to caution against misuse or over-extension' of trademark and related protections into areas traditionally occupied by patent and copyright.*"

²⁹⁵ *Id.* punto 33 (citando *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225, 230 (1964)).

once the patent or copyright monopoly has expired, the public may use the invention or work at will and without attribution.”²⁹⁶. Di conseguenza, Justice Scalia rigettava la domanda attorea, affermando che concedere la tutela di marchio avrebbe interferito col già esistente diritto d’autore, creando “*a species of mutant copyright law that limits the public's federal right to copy and to use expired copyrights*”²⁹⁷.

Nonostante la sentenza abbia trovato seguito in alcune pronunce di corti inferiori²⁹⁸, essa non pare aver risposto all’interrogativo di come conciliare il divieto di cumulo delle tutele, con le preoccupazioni - emerse dopo *Betty Boop* - per cui il titolare di materiale originariamente protetto da diritto d’autore, si ritroverebbe (una volta scaduta tale privativa e senza la possibilità di invocare la tutela di marchio) senza tutela alcuna contro gli atti di imitazione dei propri prodotti di merchandising.

In dottrina si è suggerito che il divieto di cumulo delle tutele non dovrebbe essere assoluto, bensì condizionato all’applicazione del c.d. “*primary purpose test*”²⁹⁹. L’organo giudicante dovrebbe essere chiamato a valutare la ragione principale per cui il materiale potenzialmente oggetto dei diversi diritti di privativa è stato creato.

Una volta compiuto tale esame, un’opera originariamente coperta da diritto d’autore sarebbe meritevole di essere tutelata anche come marchio solo quando sia stata creata principalmente per essere usata come marchio. Al contrario, tale tutela dovrebbe essere negata quando tale scopo risulti assente.

²⁹⁶ *Dastar Corp.*, cit., punto 33-34.

²⁹⁷ *Ibid*, punto 34.

²⁹⁸ *Shaw v. Lindheim*, 919 F.2d 1353, 1364-65 (9th Cir. 1990), in cui la corte ha rigettato la pretesa attorea di ottenere duplice tutela ai sensi del diritto d’autore e del diritto dei marchi per lo script di un programma televisivo, negando che “*to expand the scope of the Lanham Act to cover cases in which the Federal Copyright Act provides an adequate remedy*”; *EMI Catalogue Partnership v. Hill, Holliday, Connors, Cosmopolos, Inc.*, 228 F.3d 56, 64 (2d Cir. 2000), ha invece negato tutela come marchio ad un brano musicale sul presupposto che “*contrary conclusion would allow any copyright claim for infringement of rights in a musical composition to be converted automatically into a Lanham Act cause of action*”. Di conseguenza, “[c]oncluding that a song can serve as an identifying mark of the song itself would stretch the definition of trademark...too far and give trademark law a role in protecting the very essence of the song, an unwarranted extension into an area already protected by copyright law”; *Comedy III Products, Inc. v. New Line Cinema*, 200 F.3d 593, 595 (9th Cir. 2000), infine ha negato la tutela di marchio alla clip di un film, dal momento che “*the Lanham Act cannot be used to circumvent copyright law. If material covered by copyright law has passed into the public domain, it cannot then be protected by the Lanham Act without rendering the Copyright Act a nullity*”.

²⁹⁹ BURGUNDER L.B., cit., 289 e ss

In questa direzione, l'applicazione del “*primary purpose test*” impedirebbe la tutela di marchio per quasi tutti i personaggi televisivo-cinematografici, a meno che la loro ideazione sia stata principalmente finalizzata ad un utilizzo come segno distintivo.

Così ad esempio mentre non vi sarebbe spazio per la tutela del personaggio di Mickey Mouse come marchio, diversamente dovrebbe concludersi per Tony the Tiger, Prezzemolo o Eldo Leo, personaggi la cui creazione è stata da subito concepita per campeggiare nelle confezioni di Kellogg's Frosties, nelle pubblicità di Gardaland e nelle confezioni dei gelati Cucciolone.

Alcune decisioni giurisprudenziali hanno suffragato detto approccio.

In *Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd.*, ad esempio, la corte ha riconosciuto una violazione di diritto d'autore nella imitazione di maglioni raffiguranti un motivo ad elementi figurativi stagionali come foglie, ghiande e scoiattoli, mentre ha rigettato la domanda di contraffazione di marchio affermando che l'utilizzo di tali motivi figurativi era principalmente estetico e non veniva inteso come segno identificativo dell'origine imprenditoriale dei prodotti³⁰⁰.

Al contrario, in *Wal Mart stores Inc. v. Samara Bros., Inc.*, la Corte d'Appello ha riconosciuto la tutela di marchio per una linea di vestiti per bambini tutta incentrata su motivi figurativi ricorrenti, dunque con l'obiettivo che lo sguardo del consumatore riconoscesse immediatamente da essi la provenienza dalla casa produttrice³⁰¹.

Di recente, ancora, la Warner Bros. ha visto riconoscere la violazione dei propri diritti di marchio sulle immagini di “Via col vento”, “il Mago di Oz” e “Tom & Jerry” sebbene i relativi diritti di autore fossero già abbondantemente scaduti. Numerosi contratti di licenza, provavano infatti un intensivo utilizzo di tali immagini come marchi³⁰².

Il test del “primary purpose” è stato utilizzato anche per dirimere i casi di cumulo di tutele tra diritto d'autore e di brevetto: la giurisprudenza ha infatti riconosciuto

³⁰⁰ *Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd., Inc.*, 71 F.3d 996 (2d Cir. 1995), punti 1002-1005 e 1009.

³⁰¹ *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.*, 529 U.S. 205 (2000)., MOFFAT, cit., 1527, ha interpretato il mancato rigetto della domanda di tutela di marchio nel senso che “*it is clear that the Supreme Court is not offended by the notion of overlapping protection*”.

³⁰² *Warner Bros. Entm't v. Dave Grossman Creations, Inc.*, 2014 BL 93886, E.D. Mo., no. 4:06-cv-00546, del 31 marzo 2014. Per un commento si veda MAZUMDAR A., *Some stills from classic movie are protectable as trademark by Warner Bros.*, Patent, Trademark & Copyright J., 2014, 87, 2158, 1347.

che la tutela di diritto d'autore è possibile solo laddove gli elementi estetici siano creati senza il c.d. "patent purpose", ovvero senza avere in testa la funzione che devono espletare³⁰³.

In questa direzione, il "primary purpose test" consentirebbe di raggiungere un equilibrio efficace tra le opposte esigenze sopra rappresentate.

Infatti, non precluderebbe in assoluto l'accesso alla tutela di marchio, ma la consentirebbe solo alle opere creative costantemente utilizzate su prodotti e servizi per indicarne l'origine imprenditoriale. Così, mentre dovrebbe negarsi in linea di principio la tutelabilità dell'immagine di Betty Boop come marchio, ben potrebbe ammettersi un'eccezione per la precisa rappresentazione figurativa che fosse effettivamente usata dal titolare in funzione distintiva di prodotti o servizi³⁰⁴.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per quanto riguarda la proteggibilità dell'immagine dei personaggi famosi come marchi. La Suprema Corte ha infatti stabilito che "as a general rule, a person's image or likeness cannot function as a trademark"³⁰⁵. Questa regola, tuttavia, può subire eccezioni che si verificano quando l'immagine venga costantemente utilizzata in funzione distintiva. Così una Corte ha riconosciuto la tutela di marchio ad una specifica immagine di Elvis Presley che era stata ripetutamente utilizzata per promuovere e commercializzare servizi di intrattenimento³⁰⁶.

In conclusione, sebbene non sia ancora una indicazione costante, la giurisprudenza statunitense si è orientata nel senso del divieto di cumulo tra diritto di marchio e d'autore, allorché il materiale originariamente coperto da diritto d'autore, non sia stato espressamente creato con il fine ultimo di servire anche da strumento identificativo d'impresa. Tale soluzione è stata accolta

³⁰³ *Carol Barnhart, Inc. v. Econ. Cover Corp.*, 773 F.2d 411, 421–22 (2d Cir.1985) (Newman, J., dissenting); *Brandir Int'l, Inc. v. Cascade Pac. Lumber Co.*, 834 F.2d 1142, 1144 (2d Cir. 1987).

³⁰⁴ BURGUNDER L.B., *cit.*, 292, secondo cui "the rights in this trademark would be very thin and would only extend to the distinctive elements that can be conceptually separated from the general appearance of Betty Boop". In questa direzione, ad esempio, una corte distrettuale ha riconosciuto la tutela di marchio su particolari immagini di Peter Rabbit, ma non sul personaggio in sé e per sé, cfr. *Frederick Warne & Co., Inc. v. Book Sales, Inc.*, 481 F. Supp.1191, 1197 n.3 (S.D.N.Y. 1979).

³⁰⁵ *ETW Corp. v. Jireh Publ'g Inc.*, 332 F.3d 915, 922 (6th Cir. 2003), in cui il noto golfista Tiger Woods domandava tutela come marchio, affermando di costituire un vero e proprio "walking, talking trademarks".

³⁰⁶ *Estate of Presley v. Russen*, 513 F. Supp. 1339, 1344 (D.N.J. 1981).

favorevolmente anche dalla dottrina europea, che suggerisce l'opportunità di tenere in considerazione il *primary purpose* come fattore rilevante ai fini del giudizio di distintività³⁰⁷.

11.8.2. Il cumulo delle tutele tra diritto di marchio e di brevetto.

Analoghi problemi sorgono tra marchi e brevetti.

Entrambi infatti possono avere come oggetto di tutela le forme di prodotto. Mentre i brevetti per invenzione e i modelli di utilità le proteggono in vista delle loro caratteristiche utilitarie ed il design in ragione delle caratteristiche ornamentali, il diritto di marchio ne valorizza la capacità di fungere da segni identificativi di impresa.

Anche in questo caso, dunque, la sovrapposizione delle tutele può condurre alla concessione di c.d. "*backdoor patents*", generando situazioni di conflittualità tra le diverse private³⁰⁸.

La possibile interferenza fra discipline ha condotto per anni a negare la tutelabilità come marchio della forma in virtù della assunta incompatibilità con il c.d. principio di estraneità del marchio rispetto al prodotto. La possibilità che la forma tridimensionale candidata a registrazione coincidesse con quella del prodotto finito, aveva indotto i legislatori nazionali a rifiutare la cittadinanza al marchio di forma, onde evitare la costituzione di monopoli potenzialmente perpetui sulla conformazione dei prodotti³⁰⁹.

³⁰⁷ OHLY A., cit., 712, secondo cui "*trade mark registration of works which were not specifically created for the purpose of distinguishing products may fail due to lack of distinctiveness*".

³⁰⁸ MOFFAT V.R., cit., 1524. VANZETTI A., *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, Riv. Dir. Ind., 1994, I, 330 ss., individuava il problema nell'"*evitare che mediante la registrazione come marchi le forme che arricchiscono un prodotto dal punto di vista tecnico sfuggano a quella caduta in pubblico dominio che il legislatore ha per ragioni di interesse collettivo per esse previsto con il limite temporale della tutela brevettuale; questo problema di compatibilità, dicevamo, non può essere razionalmente risolto se non escludendo la registrabilità come marchi di tutte le forme suscettibili di costituire oggetto di brevettazione (come invenzione o come modello)*".

³⁰⁹ Negavano la brevettabilità della forma come marchio FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda*, Firenze, 1949, 221; FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 1950, 79, CASANOVA, *Impresa e azienda*, Torino, 1955, 482, RAVÀ, *Diritto industriale*, Torino, 1973, I, 96. L'ordinamento britannico, tradizionalmente sensibile alla ragione concorrenziale, mantenne vivo il divieto sino alle soglie degli anni 90', cfr. BERGQUIST J., CURLEY D., *Shape Trade Marks and Fast-moving Consumer Goods*, EIPR, 2008, 17, 18 e la decisione nel caso *Whirlpool*, 4 agosto 2008, EWHC, 1930 Ch, con commento di SMITH N., *Trademark infringement and*

Il problema è stato affrontato dall'intervento del legislatore, che, a differenza dell'ipotesi di cumulo col diritto d'autore, ha previsto uno strumento espressamente rivolto a scongiurarlo. Si tratta dell'impedimento assoluto alla registrazione come marchio delle forme imposte dalla natura stessa del prodotto³¹⁰, necessarie per ottenere un risultato tecnico³¹¹ o che diano un valore sostanziale al prodotto³¹², previsto dall'art. 3 co. 1 lett. e) Dir..

Il primo divieto circoscrive l'area della registrabilità entro limiti intesi ad evitare la formazione di "monopoli naturali", inevitabili qualora la forma tridimensionale candidata a registrazione coincida con quella del prodotto finito. Il secondo e il terzo, invece, mirano ad evitare interferenza tra il diritto dei marchi e gli altri diritti esclusivi a tempo limitato di brevetto e di disegno attribuiti su forme dotate di valenza tecnica o di pregio estetico³¹³.

Sull'interpretazione e applicazione della norma si dirà più diffusamente nel cap. II (par. 3.1).

11.8.2.1. *La soluzione statunitense: la "functionality doctrine".*

Tale principio è stato affermato anche nell'ordinamento statunitense, ricorrendo alla c.d. "functionality doctrine", con cui si è vietato in maniera assoluta la concessione di una tutela di marchio sulle forme di prodotto funzionali, già oggetto di protezione brevettuale, per modello di utilità o disegno industriale³¹⁴.

passing-off: Whirlpool Corporation and Other v Kenwood Limited, Bloomberg European Business L. Rev., 2008, 379, 384.

³¹⁰ Per forme naturali si intendono concordemente le forme standardizzate o comuni, le forme cioè che non presentano alcun aspetto arbitrario, bensì risultano banali e non originali nel settore di riferimento. Su queste basi la giurisprudenza ha negato ad esempio registrazione alla forma di un piccolo cono per snack salati (App. Milano, 14 luglio 1998, Giur. ann. dir. ind., 3827) e alla forma abauetto per un cioccolatino (Trib. Genova, 4 gennaio 1997, *ivi*, 3637). In dottrina si veda GIUDICI S., *Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli*, Riv. dir. ind., 2002, II, 174.

³¹¹ Le forme necessarie si identificano in quelle dettate esclusivamente dalla funzione del prodotto (di qui il concetto di forme funzionali) o destinate a conferire allo stesso maggior comodità d'uso o di impiego. Tali forme sono, in effetti, quelle astrattamente brevettabili come invenzioni industriali o modelli di utilità. Cfr. Cass. 26 gennaio 1999, n. 697, Giur. ann. dir. ind., 3868.

³¹² Il concetto di forma sostanziale è quello che ha dato vita ai problemi interpretativi più complessi. Dottrina e giurisprudenza dominanti l'hanno equiparata alla forma avente un valore ornamentale e dunque astrattamente idonea ad essere protetta con il brevetto per disegno o modello ornamentale. Cfr. SARTI D., *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Giuffrè, Milano, 1990, 118; RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999, 66.

³¹³ GHIDINI G., *Un appunto sul marchio di forma*, Riv. dir. ind., 2009, I, 88.

³¹⁴ BURGUNDER L.B., *cit.*, 288.

na forma può dirsi assolvere ad una funzione utilitaristica (c.d. “utilitarian functionality doctrine”) quando la sua adozione è talmente importante per il buon funzionamento del prodotto, che senza di essa questo non sarebbe neppure in grado di competere effettivamente sul mercato³¹⁵.

Secondo la Suprema Corte se la forma di un prodotto “*is essential to the use or purpose of the article or (...) affects the cost or quality of the article*”³¹⁶ essa deve dirsi “funzionale” e non può essere oggetto di tutela come marchio d’impresa nemmeno laddove abbia acquistato capacità distintiva attraverso l’uso³¹⁷.

La dottrina è stata al centro di un vasto dibattito giurisprudenziale con riferimento al significato da attribuire al requisito dell’“essenzialità” della forma. Molte corti avevano ritenuto che una forma non dovesse considerarsi essenziale ai fini dell’uso e della funzionalità del prodotto che la reca qualora i concorrenti siano in grado di configurare diversamente un prodotto capace di assolvere le stesse funzioni³¹⁸.

Con la sentenza *TraFFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc.*³¹⁹, tuttavia, la Suprema Corte ha corretto tale approccio.

La registrazione di una forma di prodotto come marchio deve essere impedita laddove la stessa contribuisce all’operatività del prodotto in maniera non meramente incidentale e ciò, evidentemente, si rende possibile anche laddove

³¹⁵ VISINTINE L. R., *Registrability of Color per se as a Trademark after Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 40 St. Louis U. L.J., 1996, 611, 623. Per un approfondimento si veda anche BRIDGE, cit., 488-89 e LANDAU, cit., 17-19.

³¹⁶ *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844, 850 n.10 (1982).

³¹⁷ *Qualitex Co. v. Jacobsen Prods. Co., Inc.*, 514 U.S. 159, 164-165 (1995), spiega: “*The functionality doctrine prevents trademark law, which seeks to promote competition by protecting a firm's reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allowing a producer to control a useful product feature. It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, 35 U.S.C. §§ 154, 173, after which competitors are free to use the innovation. If a product's functional features could be used as trademarks, however, a monopoly over such features could be obtained without regard to whether they qualify as patents and could be extended forever (because trademarks may be renewed in perpetuity)*”.

³¹⁸ *Vornado Air Circulation Sys., Inc. v. Duracraft Corp.*, 58 F.3d 1498, 1507 (10th Cir. 1995), che definisce la “*functionality*” in termini di “*competitive need*”.

³¹⁹ *TraFFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 29 (2001) in cui l’attore, titolare di un brevetto appena estinto per un meccanismo atto a mantenere insegne luminose in posizione vertical, ne contestava l’esatta riproduzione ad un concorrente in violazione del proprio diritto di marchio.

esistano altre forme idonee a consentire al prodotto di svolgere la medesima funzione³²⁰.

All'esito di tali osservazioni, il cumulo tra diritto di marchio e di brevetto è considerato un rischio remoto e comunque più rilevante sul piano teorico che non nella pratica³²¹.

11.8.3. Il cumulo delle tutele tra diritto di marchio e di design.

Le forme tridimensionali rappresentano senz'altro l'oggetto di tutela industrialistica più delicato. Esse infatti possono trovarsi al crocevia di tutte le privative sin qui analizzate, ivi compreso il diritto di design³²².

Si faccia l'esempio di una lampada a forma di scultura: la lampada in sé potrebbe essere oggetto di brevetto per l'innovatività dei circuiti elettrici, la scultura di diritto d'autore per la creatività delle sue forme, l'aspetto esteriore della composizione potrebbe meritare la registrazione come marchio in virtù della sua capacità distintiva e come design industriale per il suo valore artistico³²³.

La sovrapposizione tra diritto dei marchi e di design è di fatto frequente.

Esistono diversi esempi di questo fenomeno.

³²⁰ Id., punti 32-34. La sentenza è stata accusata di aver generato notevole confusione sulla portata della nozione di "functionality", cfr. THURMAN M.A., *The Rise and Fall of the Trademark Law's Functionality Doctrine*, 56 Fla. L. R., 2004, 243, 244-45, che afferma: "Trademark law's functionality doctrine is a mess, and the responsibility for this mess rests squarely with the United States Supreme Court... Within one year of the *Traffix* decision, the lower federal courts divided on the crucial question of what general functionality standard should be used"; BARRETT M., *Consolidating the Diffuse Paths to Trade Dress Functionality: Encountering *Traffix* on the Way to *Sears**, 61 Wash. & Lee L. Rev., 2004, 79, 84-85, secondo cui "considerable disagreement exists among both scholars and the courts of appeals over precisely how the Supreme Court intended its functionality standard to be interpreted and applied"; WEINBERG H.R., *Trademark law, functional design features, and the trouble with *Traffix**, 9 J. Intell. Prop. L., 1; FRYER W. T., *Trademark Product Appearance Features, United States and Foreign Protection Evolution: A Need for Clarification and Harmonization*, 34 J. Marshall L. Rev., 2001, 947, 957, secondo cui la sentenza "left open the question of whether the functionality test is sufficient to clearly define the interface between utility patents and trademarks"; MCCORMICK T., *Will *Traffix* Fix the Splintered Functionality Doctrine, *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.**, 40 Hous. L. Rev., 2003-04, 541;

³²¹ MOFFAT V.R., cit., 1524: "as a practical matter, overlapping patent and trademark protection remains unavailable".

³²² MAGLIOCCA G., *Ornamental Design and Incremental Innovation*, 86 Marq. L. Rev., 2003, 845, 846: "designs occupy a unique position in the law because they sit at the confluence of patent, copyright, and trademark doctrine. Indeed, commercial art is the only form of property that can be protected under any of these three traditional categories".

³²³ L'esempio è citato Cfr. BECKERMAN-RODAU A., cit., 73.

Negli Stati Uniti, ad esempio, l'ipod della Apple³²⁴ e la forma della bottiglia di vetro della Coca³²⁵ hanno trovato registrazione sia come design industriale, sia come marchio tridimensionale.

Il design tutela la creatività e l'attrattività sul mercato dell'apparenza esteriore originale di un prodotto, mentre il diritto di marchio tutela la capacità della stessa di divenire indicazione dell'origine imprenditoriale del prodotto che caratterizza. I due aspetti possono essere particolarmente difficili da tenere distinti. Gli stessi fattori che possono essere tenuti in considerazione nel determinare il "carattere individuale" del design, rilevano nel valutarne la distintività ai fini della registrazione come marchio³²⁶. Più un design è originale, più facilmente dovrebbe essere ricordato dal pubblico, maggiori sono le possibilità che sia considerato dotato di carattere distintivo e dunque meritevole di tutela come marchio.

Tuttavia le due tutele non sono compatibili quanto a durata. Anche il design, al pari del brevetto, presenta un termine di tutela breve che in Europa ed in Italia è

³²⁴ Rispettivamente U.S. Trademark Reg. No. 3,365,816 (registrato l'8 gennaio 2008) e No. 3,341,214 (del 20 Nov. 2007). OROZCO D., CONLEY J., *Shape of Things to Come*, WALL ST. J., 12 maggio 2008 (<http://online.wsj.com/article/SB121018802603674487.html>).

³²⁵ Rispettivamente U.S. Trademark Reg. No. 1,057,884 (del 1 Feb. 1977) e U.S. Design Patent No. D63,657 (del 25 Dic.1923) e No. D 380,158 (del 24 giu. 1997). Di recente, peraltro, la Coca Cola ha azionato in giudizio il proprio diritto, contestando la forma confusoria della nuova bottiglietta di Pepsi. La New Zealand High Court ha tuttavia respinto la domanda attorea, cfr. *The Coca-Cola Company v Frucor Soft Drinks Ltd* [2013] NZHC 3282, 10 Dicembre 2013. Si veda la nota di BATTY R., *Coca-Cola contour bottle trade mark infringement claim rejected*, *JIPLP*, 2014, 9, 4, 267.

³²⁶ OHLY A., cit., 711. GHIDINI G., *Un appunto sul marchio di forma*, cit., 91, afferma: "credo anch'io che quell carattere individuale idoneo a suscitare un'impressione di diversità del prodotto di design, non sia essenzialmente nulla di diverso dalla capacità distintiva del diritto dei marchi. Il che a mio avviso conduce ad affermare la sostanziale sovrapposizione, e quindi il conflitto delle due tutele". Nello stesso senso VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2005, 66.

Contra GALLI C., *I "nuovi" livelli di tutela della forma dei prodotti, tra comunicazione e innovazione*, 2008, in <http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1246>, che distingue tra carattere individuale inteso come capacità distinguersi dei disegni, ovvero di "imporsi all'attenzione del pubblico come qualcosa di diverso dalle forme già conosciute" e capacità di distinguere dei marchi "comunicando un messaggio, cioè di essere segno, simbolo di qualcosa" e BRAMBILLA D., *Carattere individuale e capacità distintiva della forma*, *Dir. Ind.*, 2007, 453 e 457. La giurisprudenza valorizza in chiave di differenziazione tra le due tutele il riferimento legislativo all'"utilizzatore informato" quale parametro del giudizio di individualità di un disegno, rispetto al "consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente avveduto" del giudizio di distintività di un marchio: cfr. Trib. Torino, 20 marzo 2008, in *Foro It.*, 2008, I, 1654; Trib. Venezia, 13 luglio 2005, *ivi*, 2005, I, 3503, con nota di CASABURI G.

indicato in 25 anni³²⁷, ma in altri paesi, quali gli Stati Uniti, scende a 14³²⁸. Qualora la tutela del design si sovrapponga a quella del marchio, si verifica il medesimo effetto di estensione indiscriminata del monopolio sul bene oggetto di tutela, con conseguente vanificazione dei limiti temporali imposti dal legislatore³²⁹.

Qualche autore ha invocato una pronuncia della Corte di Giustizia o un intervento del legislatore comunitario a sancire la disapplicazione della normativa sui marchi di forma³³⁰. La dottrina maggioritaria ha difeso invece la tesi del cumulo, valorizzando specialmente il dettato normativo dell'art. 16 (e relativo considerando 7) della Dir. 98/71 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli e dell'art. 96 co. 1 (e relativo considerando 31) Reg. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, che lasciano "impregiudicate" le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili ai marchi d'impresa³³¹.

Come già osservato per i brevetti, un'applicazione rigorosa dell'art. 3 co. 1 lett. e) Dir. dovrebbe escludere la maggior parte delle forme del design industriale dalla tutela di marchio. Le corti europee, tuttavia, tendono ad applicare con

³²⁷ Per la precisione, l'art. 12 Reg. 6/2002 e l'art. 37 C.p.i. prevedono che "La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione". La durata di tutela del design comunitario non registrato è invece prevista dall'art. 11 in 3 anni.

³²⁸ 35 U.S. Code § 173, destinati a divenire 15 per le domande successive al 13 maggio 2015.

³²⁹ Già ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 483, metteva in guardia circa il rischio "che l'ambito della protezione del marchio si confonda con quello dei modelli è [finendo] per equivalere ad un brevetto per modello a tempo indefinito". GHIDINI G., *Un appunto sul marchio di forma*, cit., 96-97, parla di "un vero e proprio strappo rispetto al tessuto sistematico", dal momento che "ammettere il cumulo significherebbe null'altro che cancellare la regola della temporaneità dell'esclusiva brevettuale, in favore di una tutela senza limiti di tempo". Analoghe preoccupazioni esprime KUR A., *Cumulation of IP Rights Pertaining to Product Shapes – An Illegitimate Offspring of IP Law?*, in Genovesi L.M., Ghidini G., *Intellectual Property and Market Power*, ATRIP papers 2006-2007, Buenos Aires, 613, 618, con la retorica domanda "Eternal design protection through overlaps?".

³³⁰ GHIDINI G., *Un appunto sul marchio di forma*, cit., 94. Lo stesso autore, nella seconda edizione de *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2008, cap. IV, par. 4, aveva timidamente sostenuto la possibilità che il legislatore comunitario avesse dato luogo ad una abrogazione implicita della norma che consente la tutela di marchio delle forme tridimensionali intrinseche.

³³¹ SENA G., *La diversa funzione e i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, in Riv. dir. ind., I, 2002, 577 ss. e Id., *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, 2007, 83. Ammette de lege lata la cumulabilità, pur criticandone le conseguenze monopolistiche TORREMANS P., *Three dimensional trade marks and designs for packaging*, in Genovesi L.M., Ghidini G., *Intellectual Property and Market Power*, ATRIP papers 2006-2007, cit., 745. FIRTH A., GREDLEY E., MANIATIS S., *Shapes as trade marks: Public policy, functional considerations and consumer perceptions*, in EIPR, 2001, 88, denunciano l'eccessiva timidezza del legislatore nell'affrontare il problema del cumulo.

parsimonia tale impedimento, facendo maggiore ricorso al difetto di capacità distintiva di cui all'art. 3 co. 1 lett. b)³³².

Negli ultimi anni, la giurisprudenza comunitaria ha interpretato piuttosto restrittivamente tale requisito di distintività in riferimento alle forme tridimensionali. Il giudizio di distintività infatti muove sovente dal presupposto che il pubblico non sia di regola portato a considerare tali forme come indicazione dell'origine imprenditoriale dei relativi prodotti³³³. In questo senso, appare che il livello di distintività richiesto affinché la forma di un prodotto ottenga la registrazione come marchio sia decisamente maggiore che non il gradiente di originalità necessario a conseguire la tutela come design industriale³³⁴.

La giurisprudenza comunitaria, pertanto, pur non negando la possibilità di cumulo tra le tutele, tende a limitarne la concessione.

11.8.3.1. *La soluzione statunitense: il caso Wal-Mart Stores.*

Diversi autori, specialmente negli Stati Uniti hanno evidenziato come l'origine del problema sia da identificarsi nell'estensione del diritto di marchio (nella espressione particolare del *trade dress*) fino a coprire la forma o configurazione esteriore dei prodotti³³⁵. In questo modo molti sarebbero indotti a domandare la

³³² OHLY A., cit., 711, che addebita tale tendenza al carattere meno assoluto di tale impedimento, che a differenza del primo, può essere superato per mezzo della prova che il segno abbia acquistato un *secondary meaning*. L'autore cita numerose sentenze tedesche che mostrano chiaramente tale tendenza: BGH, GRUR 2004, 506 "Stabtaschenlampen II", che escludeva la registrabilità come marchio di una torcia; BGH, GRUR 2004, 507 "Transformatorgehäuse" e BpatG, GRUR 2005, 327 "Waschmitteltablette".

³³³ CGUE, 8 aprile 2003 C-53/01 e C-55/01 "Linde". Sul punto si veda il relativo paragrafo di approfondimento. Tale tendenza trova conferma anche nella giurisprudenza degli Stati Membri: si veda ad esempio la sentenza del Suprema Corte tedesca BGH, GRUR 2006, 679, par. 16 "Porsche Boxter".

³³⁴ KUR A., *Die Auswirkungen des neuen Geschmacksmusterrechts auf die Praxis*, GRUR, 2002, 104, 8, 661, 665; EICHMANN H., VON FALCKENSTEIN R., *Geschmacksmustergesetz*, Beck, München, 3ed., 2005, § 2, par. 13.

³³⁵ HORTA R.J., *Without Secondary Meaning, Do Product Design Trade Dress Protections Function as Infinite Patents?*, 27 Suffolk U. L. Rev., 1993, 113, 115-17; COHEN A. B., *Following the Direction of Traffic: Trade Dress Law and Functionality Revisited*, IDEA, 2010, 593, che sostiene l'opportunità di un ritorno al passato e precisamente agli anni 70' quando non era data la tutela di trade dress all'apparenza esteriore dei prodotti.

tutela di marchio per le forme dei propri prodotti al fine di sottrarsi ai più stringenti requisiti di tutela previsti per la registrazione del design industriale³³⁶. Qualche autore ha evidenziato come concedere la tutela di marchio sopra forme tridimensionali oggetto di un diritto di design o di brevetto ormai scaduti sarebbe del tutto compatibile con i principi propri del diritto dei marchi. Un prodotto originariamente coperto da brevetto o design infatti è ben probabile che abbia acquisito presso il pubblico una notorietà tanto estesa da essere divenuto distintivo dell'azienda da cui proviene, così divenendo eleggibile per la tutela di marchio³³⁷.

La Suprema Corte Statunitense ha affrontato il problema, ravvisando la necessità di utilizzare particolare cautela prima di estendere la tutela di marchio ai prodotti di design.

In *Wal-Mart Stores*, essa ha affermato che un prodotto di design deve sempre essere trattato alla stregua di un marchio originariamente descrittivo e quindi non registrabile, poiché il consumatore intravede in esso semplicemente l'aspetto esteriore del prodotto e non un segno distintivo di impresa³³⁸. Al fine di accedere alla tutela di marchio, il registrante deve pertanto provare in ogni caso che la forma del prodotto abbia acquisito con l'uso un *secondary meaning* idoneo a fargli acquisire capacità distintiva agli occhi del pubblico di riferimento³³⁹.

La Corte ha in realtà riconosciuto che questo ulteriore ostacolo alla concessione del diritto di marchio potrebbe talvolta aumentare i casi di confusione del consumatore. Tuttavia, ha ritenuto che tra l'interesse ad evitare confusione in capo al consumatore e quello concorrente a garantire la leale e libera concorrenza il secondo debba necessariamente prevalere: "*Consumer should not be deprived*

³³⁶ GERMAIN K.B., *Unfair Trade Practices Under Section 43(a) of the Lanham Act: You've Come a Long Way Baby--Too Far Maybe?*, 49 Ind. L.J., 1973, 84; DOWELL A.E., *Trade Dress Protection of Product Designs: Stifling the Progress of Science and the Useful Arts for an Unlimited Time*, 70 Notre Dame L. Rev., 1994, 137.

³³⁷ BAUER J.P., *A Federal Law of Unfair Competition: What Should Be the Reach of Section 43(a) of the Lanham Act?*, 31 UCLA L. Rev., 1984, 671, 727 n.223; DRATLER J. JR., *Trademark Protection for Industrial Designs*, U. Ill. L. Rev., 1988, 887, 928.

³³⁸ *Wal-Mart Stores*, 529 U.S. at 213.

³³⁹ La giurisprudenza precedente, al contrario, considerava che l'aspetto esteriore di un prodotto potesse essere originariamente distintivo e non condizionava, pertanto, la concessione della tutela di marchio alla prova del secondary meaning. Cfr. *Samara Bros., Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 165 F.3d 120, 124–25 (2d Cir.1998).

*of the benefits of competition with regard to the utilitarian and esthetic purposes that product design ordinarily serves*³⁴⁰.

12. IL QUADRO D'INSIEME.

Il tema del pubblico dominio e della sua necessaria conservazione è oggi diventato l'emblema di una diffusa critica contro i diritti di proprietà intellettuale e la loro "deriva monopolistica"³⁴¹.

Il pubblico dominio finisce per essere dunque considerato alla stregua di una "specie a rischio", chiamata a fronteggiare minacce su più fronti.

In primo luogo, non trovando confini propri autonomi, ma essendo ricavata in negativo da quella dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale, la nozione di pubblico dominio finisce per essere inevitabilmente sacrificata dalla generosa interpretazione che le corti danno dei requisiti prefissati dal legislatore per accedere alle forme di tutela industrialistica. In questi termini, aumentare il termine di durata del diritto d'autore, piuttosto che riconoscere una tutela accentuata al titolare di marchio che gode di rinomanza, inevitabilmente finisce per ridurre gli spazi del pubblico dominio.

Inoltre, anche una volta scaduti i termini legali di protezione o cessata questa per altra causa, i contenuti di pubblico dominio non godono di una tutela positiva che garantisca il loro libero utilizzo da parte della collettività o comunque impedisca la loro successiva riappropriazione esclusiva da parte di singoli.

Il cumulo delle tutele è dunque un rischio concreto, che ha quali effetti l'impovertimento del pubblico dominio ed il disallineamento del delicato equilibrio tra tutela e libertà di concorrenza.

Di qui, il principale approdo cui sono pervenuti gli studi condotti a livello internazionale è la necessità di dare al pubblico dominio una cittadinanza autonoma nell'ordinamento, dotandolo di una propria identità giuridica e di un

³⁴⁰ *Wal-Mart Stores*, 529 U.S. at 213-214, che aggiunge "[G]iven the unlikelihood of inherently source-identifying design, the game of allowing suit . . . [is] not worth the candle."

³⁴¹ La protesta ha preso le mosse dalla estensione della durata temporale del diritto d'autore. BESSER H., *Recent Changes to Copyright: Attacks Against the Public Interest*, 11 *Peace Journal* 1, marzo 1999; CECIL C. K. III, *The steadily shrinking public domain: inefficiencies of existing copyright law in the modern technology age*, 50 *Loy. L. Rev.*, 2004, 549-563, si schiera a favore di una durata del diritto d'autore trentennale, cui possono seguire rinnovi decennali, fino ad una durata massima di cento anni.

regime legale che lo elevi dalla attuale condizione di terreno di scarto dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale³⁴².

A tal fine, sono stati individuati 4 obiettivi intermedi e propedeutici:

- 1) Maggior certezza nell'identificazione di ciò che compone il pubblico dominio. Se ciò difficilmente potrà mai divenire una scienza esatta, come non lo è la delimitazione della portata dei diritti di privativa, tuttavia, maggior chiarezza si rende necessaria al fine di tutelare l'affidamento dell'utilizzatore, che deve poter prevedere il regime giuridico e dunque le condizioni e i termini d'uso, del materiale che si accinge ad utilizzare;
- 2) Maggiore disponibilità ed accessibilità dello stesso, in assenza dei quali esso perde valore e la facoltà di libero sfruttamento ed utilizzo da parte della collettività non è effettiva;
- 3) Introduzione normativa di un principio di non-esclusività del pubblico dominio, assistito da appositi rimedi giudiziali contro i tentativi di privatizzazione o nuova riduzione in esclusiva;
- 4) Previsione normativa di un diritto all'utilizzo libero e non-concorrente del pubblico dominio da parte della collettività, che comprenda altresì un diritto di accesso allo stesso effettivo e senza discriminazioni.

La denuncia, dunque, ha presto lasciato il passo, sotto la spinta delle iniziative promosse a livello internazionale, al tentativo di costruire un regime di salvaguardia e tutela di un pubblico dominio ricco ed accessibile, visto non più solo come uno scarto involontario o un "cimitero" dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, ma come il loro vero obiettivo³⁴³.

³⁴² LANGE D., *Reimagining the Public Domain*, cit., 463, 475, afferma che il pubblico dominio dovrebbe essere "*independently and affirmatively recognized in law, sometimes collective in nature and sometimes individual, but omnipresent, portable, and defining*" e paragona lo status di pubblico dominio alla cittadinanza: "*For make no mistake: It is protection, not merely recognition or definition*".

³⁴³ BIRNACK M.D., *More or Better? Shaping the Public Domain*, cit., 59-60, secondo cui "...the public domain is not merely - or rather should not be - an unintended byproduct, or 'graveyard' of copyrighted works, but its very goal...". In questi termini, si è ripetutamente espresso anche la Suprema Corte statunitense. In *Sony Corp. Of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984), al punto 429 e ss. afferma che "*The limited grant is a means by which an important public purpose may be achieved. It is intended to motivate the creative activity of authors and inventors by the provision of a special reward, and to allow the public access to the products of their genius after the limited period of exclusive control has expired*", e ancora "*The limited scope of copyright holder's statutory monopoly, like the limited copyright duration required by Constitution, reflects a balance of competing claims upon the public interest: Creative work is to be encouraged and rewarded, but private motivation must ultimately serve the cause of promoting broad public availability of literature, music and the other arts*". MCCARTHY, *On Trademarks*, cit., § 1:2 esprime chiaramente la gerarchia: "*Public domain is the*

In quest'ottica, il sistema dei diritti immateriali limitati (non solo temporalmente), sarebbe disegnato appositamente col fine ultimo di alimentare il pubblico dominio e promuovere il libero accesso ad esso³⁴⁴.

Pertanto se l'attenzione del legislatore nazionale e internazionale, si era focalizzata nelle ultime decadi sulla definizione della portata dei diritti di proprietà intellettuale e sulla loro tutela, ora si assiste ad un significativo spostamento del centro di interesse verso i limiti di tali diritti, la definizione e la promozione di aree di non esclusività e la valorizzazione delle limitazioni ed eccezioni al diritto da un lato, e del pubblico dominio dall'altro.

Tale spostamento è stato senz'altro favorito da un lato dal riconoscimento di un valore economico intrinseco al pubblico dominio³⁴⁵, dall'altro dall'evoluzione tecnologica digitale che ha permesso di individuarne le prime forme di sfruttamento³⁴⁶.

rule. Intellectual property is the exception". Analogamente, con riferimento al diritto di brevetto, in *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989), al punto 151, afferma il primato del pubblico dominio sul diritto di privativa: "*The novelty and non-obviousness requirements of patentability embody a congressional understanding, implicit in the Patent Clause itself, that free exploitation of ideas will be the rule, to which the protection of a federal patent is the exception. Moreover, the ultimate goal of the patent system is to bring new designs and technologies into the public domain through disclosure*".

³⁴⁴ BOYLE J., *The Second Enclosure Movement*, cit., 60. Ma si veda altresì PATTERSON L. R., LINDBERG S.W., *The nature of copyright: a law of users' right*, 1991, che tratteggiano un diritto d'autore come diritto degli utilizzatori, rovesciando la prospettiva tradizionale.

³⁴⁵ Si veda sul tema BOETTIGER S., C. CHI-HAM, *Defensive Publishing and the Public Domain*, in *Intellectual Property Management*, in Krattiger A., R.T. Mahoney, L. Nelsen, J.A. Thomson, A.B. Bennett, K. Satyanarayana, G.D. Graff, C. Fernandez, and S.P. Kowalski (eds.), *Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices*, 2007, MIHR (Oxford, U.K.), PIPRA (Davis, U.S.A.), Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz, Rio de Janeiro, Brazil) and bioDevelopments-International Institute (Ithaca, U.S.A.).

³⁴⁶ Ciò è avvenuto specialmente nel campo del diritto d'autore. Si pensi alle prime forme di business come Google Books Search o alle prime iniziative di digitalizzazione di banche dati al fine di promuoverne il libero e pubblico accesso, come la libreria digitale Europea.

2. LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI E I MECCANISMI DI SALVAGUARDIA DEL PUBBLICO DOMINIO.

Sommario: 1. Gli impedimenti assoluti alla registrazione; – 2. La portata escludente degli elementi costitutivi della nozione di marchio registrabile; – 3. La portata escludente dei restanti impedimenti assoluti alla registrazione; – 4. Segni di per sé capaci di costituire marchio d’impresa; – 5. L’estensione della tutela di marchio a segni non convenzionali; – 6. Segni idonei ad essere registrati come marchi e pubblico dominio; – 7. L’imperativo di disponibilità come strumento di salvaguardia del pubblico dominio costituito dai segni non registrabili.

In ragione di quanto osservato nel capitolo precedente, il diritto dei marchi non presenta una struttura di per sé favorevole e predisposta alla salvaguardia del pubblico dominio¹.

Ciò non significa che il diritto dei marchi non si preoccupi affatto del pubblico dominio, nella sua duplice accezione comprensiva non solo dei segni non coperti dal diritto di privativa (c.d. *public domain based on legal status*), ma anche dei segni, già registrati, che possono essere oggetto di libere utilizzazioni da parte dei terzi (c.d. *public domain based on freedom of use*).

Tale limite strutturale infatti è temperato dal legislatore mediante la previsione di meccanismi atti a restringere la possibilità di acquisto del diritto, nonché, una volta acquisito, la sua portata.

Attraverso di essi il legislatore si preoccupa di impedire l’impoverimento del pubblico dominio dovuto a fenomeni di appropriazione indebita o di abuso di segni ad esso destinati.

Il primo passo necessario a comprendere il rapporto tra diritto dei marchi e pubblico dominio implica l’analisi di questi meccanismi (c.d. *public domain preservation tools*).

Il prof. Senftleben, a partire dal WIPO *Study on misappropriations of signs* ne individua in particolare quattro²:

- a) impedimenti assoluti alla registrazione (ad efficacia assoluta);

¹ SENFTLEBEN M., *Public Domain Preservation in EU Trademark Law – A Model for Other Regions?*, 103 TMR 4, 2013, 775, 782.

² La classificazione è ripresa in diversi contributi dello stesso autore: SENFTLEBEN M., *Public Domain Preservation in EU Trademark Law*, cit., 776 ss.; SENFTLEBEN M., *Trademark Law and the Public Domain*, in Beldiman D. (ed.), *Access To Information And Knowledge: 21st Century Challenges In Intellectual Property And Knowledge Governance*, EE, 2013, 112-138.

- b) impedimento assoluto alla registrazione per difetto di capacità distintiva (ad efficacia relativa);
- c) limiti intrinseci al diritto di marchio;
- d) eccezioni ed esclusioni al diritto di marchio.

Mentre i primi due meccanismi afferiscono alla sfera del *public domain based on legal status* e saranno analizzati nel presente capitolo, gli ultimi due operano al fine di salvaguardare il *public domain based on freedom of use* e saranno trattati nel cap. V.

1. GLI IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE.

Gli impedimenti assoluti considerano la mancanza nel segno per cui si domanda tutela dei requisiti necessari a conseguire una valida registrazione. Osservati dal punto di vista rovesciato in positivo adottato dal nostro legislatore nazionale, tali impedimenti corrispondono ai requisiti di registrazione del segno.

Essi rispondono direttamente alla volontà del legislatore di escludere dalla tutela determinati segni e trovano giustificazione nel particolare interesse pubblico a che determinati segni restino in pubblico dominio e siano sottratti a privatizzazione³.

A livello di legislazione comunitaria, gli impedimenti sono disciplinati in parte dall'art. 2 Dir. e dall'art. 4 Reg., che definiscono la nozione legale di marchio registrabile, in parte dall'art. 3 n. 1 Dir. e dall'art. 7, n.1 Reg.. Vi è piena corrispondenza tra i due strumenti normativi, con la conseguenza che la registrazione di un marchio comunitario a norma del Regolamento è preclusa, in linea di principio, per gli stessi motivi per i quali lo è la registrazione di un marchio nazionale negli Stati membri, per effetto del recepimento della Direttiva.

In caso di erronea registrazione di un segno in contrasto con le suddette disposizioni, l'impedimento alla registrazione si trasforma in causa di nullità la quale può essere dichiarata su domanda diretta presentata all'Ufficio, ovvero su

³ SARTID., *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in Ubertazzi L.C. (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in Ajani G., Benacchio G.A. (diretto da), *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, vol. XII, 41.

domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione [art. 3 n. 1 Dir. e art. 51 n. 1 lett. a) Reg.].

L'elencazione degli impedimenti o motivi di nullità si ritiene esaustiva alla luce dell'ottavo Considerando della Direttiva, ai sensi del quale essi “*dovrebbero essere enumerati esaurientemente*”.

Si tratta, nella specie:

- i. dell'inidoneità a costituire un valido marchio, che esclude dalla registrazione i segni non corrispondenti alla definizione legale di marchio contenuta nell'art. 2 Dir. e 4 Reg. [lett. a)] (vedi *infra* par. 5.2.1);
- ii. della mancanza di capacità distintiva, che esclude dalla registrazione i segni:
 - a) privi di carattere distintivo tout court [lett. b)] (vedi *infra* par. 5.2.2);
 - b) composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel 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 [lett. c)] (vedi *infra* par. 5.2.3);
 - c) composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio [lett. d)] (vedi *infra* par. 5.2.4);
- iii. della non-estraneità alla forma [lett. e)] (vedi *infra* par. 6.1), che impedisce la registrazione dei segni costituiti esclusivamente:
 - a) da una forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
 - b) da una forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
 - c) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
- iv. della liceità [lett. f)], che esclude dalla registrazione i segni contrari all'ordine pubblico o al buon costume (vedi *infra* par. 6.2).

A questi devono aggiungersi per completezza gli impedimenti:

- della decettività, che esclude la registrazione dei marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio [lett. h)]
- della malafede, che impedisce la registrazione dei segni la cui domanda sia stata fatta dal richiedente in malafede [co. 2 lett. d)]

i quali tuttavia non costituiscono oggetto del presente lavoro.

Verrà inoltre trattato come impedimento alla registrazione anche il requisito della riproducibilità grafica del segno (vedi *infra* par. 2.3), sebbene esso, essendo contemplato dall'art. 2 Dir, è più sovente considerato semplicemente un elemento costitutivo della nozione di marchio registrabile.

Per escludere un segno dalla registrazione, è sufficiente che sia applicabile uno solo dei suddetti impedimenti, senza che ciò escluda che essi possano anche essere adottati cumulativamente⁴.

Ai fini del loro esame l'autorità competente non può procedere ad un esame *in abstracto*⁵. L'art. 6 quinquies lett. C) co. 1 della Convenzione di Parigi precisa infatti che “[p]er valutare se il marchio possa essere oggetto di tutela, si deve tenere conto di tutte le circostanze di fatto, in particolare della durata dell'uso del marchio medesimo”. Come precisato dalla Corte di Giustizia, devono essere presi in considerazione “oltre al marchio così come depositato, tutti i fatti e le circostanze pertinenti”, anche eventualmente comunicategli dal depositante, ivi compresi, se del caso, i risultati di studi o sondaggi volti a dimostrare, per esempio, che il marchio non è sprovvisto di carattere distintivo o non è ingannevole⁶. Tra le circostanze da valutare rientrano anche “le caratteristiche proprie del marchio di cui si chiede la registrazione, tra le quali la natura dello stesso (denominativo, figurativo, ecc.) e, se si tratta di un marchio denominativo, il suo significato”⁷.

Inoltre, la registrazione è sempre richiesta in relazione a prodotti o servizi menzionati nella domanda di registrazione, con la conseguenza che il problema di stabilire se esso rientri nella sfera di applicazione di uno degli impedimenti “deve essere valutato in concreto con riferimento a tali prodotti o servizi”⁸. Ben

⁴ CGUE 19 settembre 2002, C-104/00 P “Companyline”, punto 29; Trib. UE, 8 luglio 1999, causa T-163/98 “Baby Dry”, punto 29; Id. 26 ottobre 2000, T-360/99, “Investorworld”, racc. II-3545, punto 26; Id. 31 gennaio 2001, T-331/99 “Giroform”, Racc. II-433, punto 30; Id. 20 novembre 2002, T-79/01 e T-86/01 “Kit Pro e Kit Super Pro”, Racc. II-4881, punto 36; Id. 20 luglio 2004, T-311/02 “LIMO”, Racc. II-2957, punto 30; Id. 6 novembre 2007, T-28/06 “Vom Ursprung Her Vollkommen”, Racc. II-4413, punto 43; Id. 6 ottobre 2011, T-508/08, Bang & Olufsen/UAMI, punto 35.

⁵ CGUE, 12 febbraio 2014, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV c. BMB, “Postkantoor”, punto 31. Nella stessa direzione le Conclusioni dell'Avv. Gen. Colomer, 31 gennaio 2002, punto 38.

⁶ CGUE, 12 febbraio 2014, C-363/99 “Postkantoor”, punti 35 e 37.

⁷ Ibidem, punti 32.

⁸ Ibidem, punto 33. Nello stesso senso l'Avv. Gen. Colomer nelle sue Conclusioni del 31 gennaio 2002, punto 41.

può darsi infatti il caso che un impedimento sussista solo in relazione ad alcuni dei beni o servizi per cui si chiede la registrazione⁹.

Tali impedimenti sono definiti “assoluti” perché possono essere fatti valere da chiunque tramite apposita azione di annullamento. La ragione di ciò va individuata nel fatto che ad essi sono sottese ragioni che attengono ad un vizio intrinseco del segno od a ragioni di ordine generale e di interesse pubblico.

Essi devono essere distinti dagli impedimenti “relativi” che consistono nella mancanza di novità del segno dovuta alla preesistenza di segni anteriori eguali o simili relativi a prodotti o servizi eguali o affini (art. 4 Dir. e 8 Reg).

Alla base degli impedimenti relativi non vi è un’esigenza di salvaguardia del pubblico dominio, bensì ragioni che fanno esclusivamente capo agli interessi di un terzo a tutelare i diritti anteriori che possa vantare sul segno, affinché sia in grado di esercitare in suo favore la sua fondamentale funzione distintiva.

In ragione di ciò, essi rientrano nella piena disponibilità del terzo, unico soggetto interessato e legittimato a farli valere ed a rinunciarvi, diversamente da quanto accade per la prima categoria di impedimenti, rispetto alla quale il consenso dell’avente diritto è per sua natura irrilevante e non consente di superare il divieto di registrazione.

Per questa ragione, gli impedimenti relativi non hanno alcuna rilevanza ai fini della presente analisi e non saranno dunque presi in considerazione.

1.1. Impedimenti assoluti ad efficacia relativa e ad efficacia assoluta.

La circostanza che gli impedimenti assoluti siano indisponibili all’autonomia privata non significa che essi siano sempre insuperabili, nel senso di escludere sempre e comunque un segno dalla registrazione.

All’interno degli impedimenti assoluti è infatti possibile distinguere tra:

- quelli che comportano una esclusione assoluta e definitiva di certi segni dalla registrazione (c.d. “*unconditional exclusion*”);
- e quelli che invece ne provocano solo una esclusione relativa o provvisoria (c.d. “*conditional exclusion*”).

⁹ L’art. 13 Dir. depono chiaramente in questo senso: “[s]e un impedimento alla registrazione (...) sussist[e] soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio di impresa è (...) registrato, l’impedimento alla registrazione (.) riguard[a] solo i prodotti o servizi di cui trattasi”.

Tra i primi rientrano l'idoneità a costituire un valido marchio, l'estraneità alla forma e la liceità, mentre i secondi comprendono la mancanza di capacità distintiva¹⁰. Questa, infatti, seppur originariamente assente, può essere acquistata da un segno attraverso l'uso costante che di questo sia fatto nel commercio (art. 3 co. 3 Dir.). Di conseguenza è ben possibile che, all'esito di tale uso, un segno intrinsecamente non distintivo diventi successivamente tale e si renda pertanto registrabile (vedi *infra* par. 5.2.6.).

La differenza tra impedimenti assoluti ad efficacia relativa e ad efficacia assoluta è particolarmente rilevante ai fini dell'analisi delle interazioni tra diritto di marchio e pubblico dominio, in quanto solo i primi consentono di salvaguardarne stabilmente l'area di interesse. I secondi, al contrario, permettono che uno status di pubblico dominio originario per mancanza di capacità distintiva possa essere modificato per l'effetto dell'acquisto sopravvenuto di questa, rendendo così tali segni nuovamente appropriabili come oggetto di privativa.

Illustrato il quadro generale dei meccanismi predisposti dall'ordinamento al fine di salvaguardare il *public domain based on legal status*, occorre ora entrare nel merito specifico di ciascuno di essi, a cominciare dagli impedimenti assoluti che contribuiscono a definire la nozione di marchio registrabile.

2. LA PORTATA ESCLUDENTE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA NOZIONE DI MARCHIO REGISTRABILE.

Solo i segni che corrispondono alla definizione legale di marchio ed ai requisiti di registrazione da essa fissati possono essere registrati. I segni che non soddisfano tali requisiti, ma ciò non di meno ottengano la registrazione, sono soggetti a nullità.

I requisiti di registrazione svolgono pertanto una sorta di funzione di sbarramento all'accesso alla tutela di marchio, definendo lo spartiacque tra marchi registrabili e segni di pubblico dominio¹¹. L'interpretazione e

¹⁰ Queste categorie sono state coniate da SENFTLEBEN M., *Public Domain Preservation in EU Trademark Law*, 103 TMR, 2013, 4, 783-784.

¹¹ RICOLFIM., *What is infringing use under EU harmonised trade mark laws?* 52 ECTA Gazette, 2006, 19 e Id., *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, Dir. Ind., 2007, 69, parla a proposito di "gatekeeper function" e si veda anche DOGAN S. L., LEMLEY M., *Trademarks and Consumer search Costs on the Internet*, 41 Houston Law Rev., 2004, 777.

l'applicazione più o meno estensiva di questi requisiti da parte degli uffici di registrazione e, in seconda battuta, delle autorità giudiziarie può incidere notevolmente sul posizionamento di questa linea di demarcazione e sugli equilibri tra le due aree che separa.

Nei paragrafi seguenti si analizzerà ciascun requisito con l'obiettivo di evidenziarne la portata escludente. All'esito di tale analisi, potrà valutarsi la capacità di tali requisiti di tracciare un punto di equilibrio adeguato nella dialettica tra diritti di privativa e pubblico dominio (*right and access*).

2.1. La nozione di segno.

Siamo soliti imbatterci in segni negli aspetti più disparati della quotidianità: i nomi propri e comuni, i segnali stradali, i cartellini giallo e rosso del calcio, le stesse parole con cui ci esprimiamo sono segni, ovvero mezzi di espressione che servono ad individuare certe realtà, per mezzo dell'istituzione di un collegamento ideale tra di essi e l'entità cui si riferiscono¹².

L'art. 15 TRIPs stabilisce che può costituire un marchio d'impresa “*qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*”¹³.

La circostanza che a costituire un “marchio” debba essere un “segno” implica banalmente una estensione di significato decisamente maggiore di questo secondo termine. E in effetti i due concetti possono essere inquadrati in un rapporto di genere-specie. Il marchio, insieme alla ditta, all'insegna e al nome a dominio, non è che uno dei possibili “*segni di comunicazione aziendale*”¹⁴ o “*segni distintivi di impresa*”, ovvero quella particolare categoria di segni che, associando un prodotto o un servizio ad un produttore o fornitore, assolvono il compito di identificarli e farli conoscere al pubblico degli utenti e consumatori¹⁵.

¹² AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, III ed., Torino, 2009, 57. STELLA RICHTER M. JR., *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, in Marasà G., Masi P., Olivieri G., Spada P., Spolidoro M.S., Stella Richter M., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, Giappichelli, 1998, 163, afferma che la nozione deve essere intesa nella sua accezione più lata, e cioè quale vasta realtà fenomenologica di quanto è in grado di trasmettere un messaggio.

¹³ La Convenzione di Parigi non contiene invece una definizione analoga.

¹⁴ Tale qualificazione si rinviene nelle decisioni della Commissione di ricorso UAMI “Profumo di lamponi”, 5 dicembre 2001, R 711/1999-3 e “Color Green”, 3 luglio 2002, R-194/2000-3.

¹⁵ Accanto a questi segni tipici, in quanto espressamente oggetto di previsione normativa, ve ne sono anche di atipici, come lo slogan, che seppur non espressamente regolati dal legislatore, non di meno assolvono alla medesima funzione. SANDRI S., *Marchi non-convenzionali*, Dir. Ind.,

L'utilizzo nella definizione legislativa dell'aggettivo indefinito “*qualsiasi*” lascia immediatamente intendere che si tratta di una definizione molto ampia¹⁶, e il Board of Appeal dell'UAMI ha confermato tale impressione: “*That wording is to be interpreted as a very broad, ‘open’ and general term encompassing all conceivable types of marks*”¹⁷.

Ammettere perciò solo che qualunque oggetto di domanda di marchio costituisca un segno nel senso dell'art. 2 Dir., priverebbe però tale nozione di ogni significato, negando al contempo che essa possa costituire un limite alla registrazione¹⁸.

Per tale ragione, la giurisprudenza comunitaria, in mancanza di alcuna definizione positiva del termine “segno”, si è adoperata al fine di delimitarne la portata.

L'Avv. Gen. Lèger definisce segno “*a thing perceived which demonstrates the existence or truth of another thing, to which it is linked. A sign is therefore something which is perceived and which can be identified as such*”¹⁹.

Il participio “percepito” denota come un segno si connoti per la sua natura recettizia, ovvero per essere indirizzato ad un destinatario che lo recepisca.

La Corte di Giustizia ha precisato il significato di tale espressione in *Dyson*, laddove si è preoccupata di accertare se l'oggetto della domanda di registrazione, “un recipiente o vano raccoglitore trasparente costituente parte della superficie esterna di un aspirapolvere”, potesse essere considerato un segno idoneo a costituire un marchio²⁰.

2007, 4, 343, precisa che “*il segno rappresenta l'elemento naturale e costitutivo del marchio, con il quale interagisce secondo un rapporto strutturale, genetico e funzionale, dovendone costituire pertanto il criterio interpretativo costante di riferimento*”. La distinzione tra segno e marchio è stata posta per la prima volta in rilievo dalla decisione della terza Commissione di ricorso, 27 novembre 1998, R 26/1998-3 “Netmeeting”.

¹⁶ GERVAIS D., *The Trips Agreement: Drafting History and Analysis*, 4 ed., London, 2012, 318.

¹⁷ Decisione della Terza Commissione di ricorso, 18 dicembre 1998, in causa R 122/1998-3 “Wrigley's Doublemint Green Colour”, punto 17.

¹⁸ CGUE, 25 gennaio 2007, C-321/03 “Dyson”, punto 33.

¹⁹ Nelle sue conclusioni alla causa *Heidelberger Bauchemie*, 15 gennaio 2004, C-49/02, punto 63.

²⁰ CGUE, 25 gennaio 2007, C-321/03 “Dyson”, Racc., 2007 p. I-00687. Per un commento della sentenza si vedano WALMSLEY M., *Too Transparent? ECJ Rules Dyson Cannot Register Transparent Collection Chamber as a Trade Mark*, EIPR, 2007, 298-300; SMITH E., *Dyson and the Public Interest: An Analysis of the Dyson Trade Mark Case*, EIPR, 2007, 469-473; DURRANDE S., *Signes susceptibles de constituer une marque. Les formes*, Recueil Le Dalloz, 2007, 2833-2834.

La Corte aderiva all'opinione espressa dalla Commissione secondo cui può essere “segno” ai sensi dell'art. 2 Dir. solo ciò che sia “*suscettibile di essere percepito da uno dei cinque sensi fisici*”²¹. Secondo la Corte, la domanda depositata dalla *Dyson* non soddisfaceva tale condizione, giacché non verteva su un tipo particolare di contenitore, bensì, in via generale e astratta, su tutte le forme immaginabili di un tale contenitore²². In questo senso, si chiedeva la registrazione di una semplice proprietà del prodotto considerato, un concetto indefinito (quello di contenitore di raccolta trasparente di un aspirapolvere, qualunque forma esso assuma) per la cui effettiva determinazione doveva farsi necessariamente appello all'immaginazione²³.

La Corte rilevava come concedere la registrazione di un segno indeterminato determini serie implicazioni anticoncorrenziali, correlate con la natura di diritto escludente propria del marchio: “*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 aspirapolveri recanti sulla superficie esterna un contenitore di raccolta trasparente indipendentemente dalla forma dello stesso*”²⁴.

In ciò, la Corte riconosceva espressamente non solo che la nozione di segno debba operare come primo requisito preliminare all'accesso della tutela di marchio, ma anche che tale requisito serve “*ad impedire che il diritto dei marchi sia usato per uno scopo ad esso estraneo, al fine di ottenere un indebito vantaggio concorrenziale*”²⁵.

Come si vedrà nei capitoli successivi, tale finalità accomuna, con sfumature differenti, tutti i requisiti di registrazione.

2.2. La capacità distintiva.

²¹ Ibidem, punto 29.

²² Ibidem, punto 35 e 37. In senso analogo si era pronunciato anche l'Avv. Gen. Leger nelle sue conclusioni del 14 settembre 2006, punto 51, secondo cui la forma, le dimensioni, la presentazione e la composizione di tale oggetto dipendevano tanto dai modelli di aspirapolvere sviluppati dalla *Dyson*, quanto dalle innovazioni tecnologiche.

²³ In particolare la Corte ha ritenuto che le rappresentazioni grafiche accluse alla domanda, percepibili mediante la vista, non potessero essere assimilate all'oggetto della stessa poiché ne costituivano, per espressa indicazione della registrante solamente degli esempi (punto 36).

²⁴ Ibidem, punto 38.

²⁵ CGUE, 25 gennaio 2007, C-321/03 “*Dyson*”, punto 34; Id., 15 gennaio 2004, C-49/02 “*Heidelberger Bauchemie*”, punto 24.

Il legislatore non limita in alcun modo la categoria dei segni registrabili come marchi, se non attraverso il riferimento al requisito della capacità distintiva. L'art. 15 TRIPS chiarisce, infatti, che l'essere segno, ai fini della tutela come marchio, si esplica nella direzione di *“contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”*. L'art. 2 Dir. e 4 Reg., in senso analogo, prevedono che siano registrabili solo i segni che *“siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”*.

Per comprendere meglio la reale ampiezza dell'area dei segni registrabili, occorre dunque esaminare quest'ultima nozione²⁶.

L'espressione utilizzata dal legislatore mette, fin da subito, in luce come i marchi assolvano, almeno nell'intendimento del legislatore²⁷, una funzione di identificazione o distinzione²⁸.

Criterio fissato per l'eleggibilità di un segno a marchio è dunque la sua capacità di *“identificare i prodotti per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese”*²⁹.

A tal fine, non è necessario che il segno trasmetta un'informazione precisa relativa all'identità di colui che ha fabbricato il prodotto o che ha prestato il

²⁶ La sentenza statunitense *Qualitex*, 514 U.S., citando LANDES, POSNER, *Trademark Law: An Economic Perspective*, 30 J. Law & Econ., 1987, 265, 290, esprime bene il rapporto tra le due nozioni: *“It is the source-distinguishing ability of a mark- not its ontological status as color, shape, fragrance, word or sign that permits it to serve these basic purposes”*.

²⁷ Come già evidenziato nel cap I, par. 11.6, la giurisprudenza tende oggi ad ammettere che tale funzione non sia l'unica ad essere tutelata dal diritto dei marchi.

²⁸ In termini analoghi si esprime l'art. 7 C.p.i. Essi vanno letti in combinato disposto con gli artt. 3 Dir., 7 Reg. e 13 C.p.i. che a loro volta escludono che possano costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni *“privi di carattere distintivo”*. In modo analogo sono formulati l'art. 3 n.1 della Markengesetz tedesca (*“die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderen Unternehmen zu unterscheiden”*), l'art. 1 n. 1 del Trade Mark Act inglese (*“capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings”*), l'art. 711-1 del Code de la propriété intellectuelle francese (*“servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale”*), l'art. 2.1 della BCIP (*“that serve to distinguish the goods or services of an undertaking”*). Anche il Lanham Act statunitense, sec. 45, 15 U.S.C. § 1127, sancisce che il termine *“marchio”* include ogni parola, nome, simbolo, forma o combinazione che una persona intenda usare nel commercio *“to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown”*. La stessa Convenzione di Parigi, all'art. 6 quinquies lett. B) n. 2 esclude che l'obbligazione di ammettere al deposito e proteggere come marchi i segni già regolarmente registrati in un altro Stato Membro (art. 6 quinquies lett. A n. 1, c.d. clausola *“tale e quale”*²⁸) si estenda ai segni *“privi di qualsiasi carattere distintivo”*.

²⁹ CGUE, 20 ottobre 2011, Freixenet c. UAMI, C-344/10 P e C-345/10 P, punto 42; Id. 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01P e C-457/01P, Henkel/UAMI, Racc. I-5089, punto 34; Id. 7 ottobre 2004, causa C-136/02 P, Mag Instrument/UAMI, Racc. I-9165, punto 29, e Id. 25 ottobre 2007, causa C-238/06 P, Develey/UAMI, Racc. I-9375, punto 79.

servizio³⁰. Non si tratta, dunque, di identificare un prodotto con un imprenditore in particolare, bensì di identificarlo come uno ulteriore tra quelli designati con lo stesso marchio, pur non conoscendone l'origine³¹.

L'obiettivo è che il consumatore comprenda che tutti i prodotti che portano uno stesso marchio provengano dalla medesima fonte imprenditoriale, a dispetto di quale questa esattamente sia.

Per questa ragione, si è osservato come i marchi siano per così dire “relazionali”, nel senso che si tratta di un diritto creato dall'incontro di un marchio con i beni o servizi cui questo si riferisce. Il prodotto finale di questo incontro è l'identificazione dell'origine imprenditoriale dei beni e servizi stessi da parte del marchio³².

Il requisito della capacità distintiva possiede diverse sfaccettature. Esso infatti può essere considerato nella doppia accezione di elemento costitutivo della nozione di marchio o di requisito/impedimento assoluto alla sua registrazione. Analizzata in questo paragrafo la prima di queste dimensioni, è ora demandata ai successivi l'analisi della seconda.

2.2.1. I segni non suscettibili di essere registrati come marchi.

L'assenza di capacità distintiva come requisito/impedimento assoluto alla registrazione può assumere rilievo, nel quadro tracciato dall'art. 3 n. 1 Dir., a tre diversi livelli, strettamente coordinati tra loro³³.

Ad un primo livello, per così dire preliminare, la Direttiva prende in considerazione le entità strutturalmente inidonee a svolgere una funzione distintiva sul mercato.

³⁰ Trib. UE, 19 settembre 2001, T-337/99 “Henkel”, punto 43. In dottrina si veda CORREA C.M., *Trade Related Aspects of Intellectual Property rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, Oxford, 2007, 176.

³¹ V. a tal proposito FERNANDEZ NOVOA C., *Fundamentos de derecho de marcas*, editorial Montecorvo, Madrid, 1984, 46-49, e BAYLOS CORROZA H., *Tratado de derecho industrial*, Civitas, 2° ed., Madrid, 1993, 817.

³² WILKOF N. J., *Trademarks and the Public Domain: Generic Marks and Domain Names*, 6 Int'l Intell. Prop. L. & Pol'y, 2001, 21-1.

³³ AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., *Diritto industriale*, cit., 83.

Se un segno non è neppure astrattamente idoneo a comportarsi come marchio ai sensi dell'art. 2 Dir. (e 4 R.m.c.), ricorre l'impedimento alla registrazione di cui all'art. 3.1 lett. a) Dir, il quale preclude la registrazione ai “*segni che non possono costituire un marchio di impresa*”³⁴.

La norma esclude in limine l'accesso alla tutela quando si chiedi la registrazione di entità strutturalmente inidonee ad essere rappresentate graficamente³⁵ o selezionare all'interno di un *genus* di beni o servizi, una *species* individuata in funzione della sua provenienza da una determinata impresa, anziché da altre³⁶. Si tratta a ben vedere di una tautologia, comprensibile se si considera che gli stessi criteri vengono visti da due punti di osservazione differenti: come requisiti positivi per la registrazione all'art. 2 Dir. e come motivi negativi di rifiuto, nella norma seguente³⁷. Ne consegue che l'art. 3.1 lett. a) Dir. non introduce alcuna limitazione ulteriore alla registrazione rispetto a quelle già individuate dall'art. 2 Dir.³⁸. Anzi essa funziona proprio da norma di raccordo atta a permettere ai requisiti di registrazione di operare anche come impedimenti assoluti alla registrazione.

Considerato che tale divieto discende già di per sé dalla definizione legale di marchio e pertanto è già stato trattato nei paragrafi anteriori, non ci si soffermerà qui oltre.

2.2.2. I marchi di impresa privi di carattere distintivo.

Ad un secondo livello, l'accesso alla registrazione per difetto di capacità distintiva può essere negato in ragione dell'impedimento delineato dall'art. 3 n.

³⁴ CGUE, 18 luglio 2002, C-299/99, “Philips”, punto 37.

³⁵ SARTID., *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in Ubertazzi L.C. (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in Ajani G., Benacchio G.A. (diretto da), *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, vol. XII, 49.

³⁶ AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., *Diritto industriale*, cit., 74-75.

³⁷ Conclusioni Avv. Gen. Jacobs, 5 aprile 2001, C-383/99 P “Baby Dry”, punto 63.

³⁸ Qualche autore, prevalente spagnolo, ha invero suggerito di ricomprendere entro questo impedimento i segni generici, ovvero i segni che consistano nel nome comune utilizzato per indicare un determinato bene o servizio, come “birra” per una birra. La ratio di tale interpretazione sarebbe che tali segni sono talmente descrittivi che non sussiste per essi alcuna possibilità di acquistare capacità distintiva e pertanto il diniego di registrazione può essere assoluto. Cfr. sul punto DEVESA C.M., in *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, edito da Casado Cerviño A., Llobregat Hurtado M.L., 2 ed., Madrid, La Ley, 2000, 80 e 83; FERNÁNDEZ-NOVOA C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, Madrid, 1995, 119.

1 lett. b), che prevede il divieto di registrare “*i marchi di impresa privi di carattere distintivo*”.

La norma comunitaria non parla in realtà di “capacità distintiva” ma di “carattere distintivo”. Non pare, tuttavia, esservi alcuna distinzione tra i due termini, tant’è che il legislatore nazionale all’art. 13 c.p.i. li usa indifferentemente entrambi³⁹. Anche in questo lavoro le due nozioni saranno utilizzate in via alternativa e nella medesima accezione semantica.

Il precetto della norma è di fatto già contenuto in gran parte nell’impedimento di cui alla lettera antecedente. La previsione di due impedimenti distinti risponde ad esigenze di completezza del dettato normativo, considerato che un segno può essere idoneo a svolgere la funzione di marchio solo sulla carta, ma non in concreto.

Pertanto, mentre gli articoli 4 e 7, n. 1, lett. a) Reg. si riferiscono ad una generale, assoluta e astratta inidoneità a distinguere prodotti di origini differenti, l’art. 7, n. 1, lett. b) è destinato a connotare il carattere distintivo in concreto, in relazione alla classe di prodotti di cui trattasi⁴⁰.

Naturalmente, se un segno ha carattere distintivo in relazione ai beni o servizi per cui si domanda registrazione ai sensi della norma in parola (i.e. in concreto), allora deve anche e necessariamente averla in astratto ai sensi degli art. 4 e 7, n. 1 lett. a)⁴¹.

La valutazione della capacità distintiva ai fini dell’impedimento alla registrazione *de quo* va compiuta nell’ottica di un esame preventivo: per scongiurarne l’applicazione occorre dimostrare che il segno per cui si domanda registrazione ha consentito immediatamente (*ab initio*) ai consumatori di distinguere i prodotti o servizi che ne erano contraddistinti rispetto ai prodotti o servizi delle imprese concorrenti, fuori da qualsiasi presa in considerazione

³⁹ RICOLFI M., *Trattato dei Marchi*, Giappichelli, Torino, vol. I, 2015, 225, suggerisce la possibilità di utilizzare il termine carattere distintivo come categoria generale e più ampia, rispetto al termine capacità distintiva.

⁴⁰ In questo senso l’Avv. Gen. Jacobs nelle sue conclusioni del 11 marzo 2004, C-329/02 “SAT.2”, punto 16.

⁴¹ In questo senso CGUE, C-299/99 Philips, punto 38. In dottrina si veda T. KEELING D., *About Kinetic Watches, Easy Banking and Nappies that Keep a Baby Dry: a Review or Recent European Case Law on Absolute Grounds for Refusal to register Trade Marks*, IPQ, 2003, 131, 136.

dell'uso che del segno è stato fatto ovvero senza che essi abbiano avuto necessità di familiarizzare con il marchio in virtù dell'uso⁴².

L'uso del marchio rileva infatti solo in una fase successiva, nell'ambito della previsione di cui all'art. 3 n. 3, la quale costituisce norma derogatoria di quella in esame (vedi *infra* per. 2.2.6).

La sussistenza della capacità distintiva deve essere valutata in funzione della percezione che del segno ha il pubblico di riferimento, rappresentato dal consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, dei prodotti o servizi su cui è apposto⁴³.

Poiché tale percezione deve prescindere dall'uso che del marchio è fatto in commercio si tratta evidentemente di una percezione solo presunta e non effettiva, in quanto astratta dalla realtà empirica in cui realmente si colloca⁴⁴.

Essa è influenzata da diversi fattori.

In primo luogo, dal livello di attenzione del consumatore medio, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi⁴⁵. Ad esempio, in presenza di prodotti di consumo quotidiano, il livello di attenzione potrà essere ragguardevolmente meno elevato che non per prodotti di lusso o semplicemente di maggior valore o di uso più sporadico, il cui acquisto, per ovvie ragioni, sia particolarmente ponderato⁴⁶.

In secondo luogo, quando il consumatore medio sia un consumatore specializzato può attendersi che il suo livello di attenzione sia più elevato. Da ciò non consegue però necessariamente che sia sufficiente un carattere distintivo più debole ai fini della registrazione: il fatto che il pubblico abbia determinate

⁴² CGUE, 7 ottobre 2004, C-136/02 P, Mag Instrument, punto 50; Trib. UE, 19 settembre 2001, T-337/99 "Henkel", punto 44.

⁴³ v., in particolare, CGUE 8 aprile 2003, C-53/01-55/01, Linde, punto 41, e Id. 6 maggio 2003, C-104/01, Libertel, punti 46 e 75.

⁴⁴ Essa si differenzia da questo punto di vista dalla valutazione di distintività del segno compiuta ai fini dell'art. 7 co. 3 Reg., la quale, invece, va compiuta in concreto. In Germania si parla a riguardo della c.d. "Konkrete Unterscheidungskraft", cfr. VON MÜHLENDAHL A., OHLGART D.C., VON BOMHARD V., *Die Gemeinschaftsmarke*, Monaco, 1998, 23; MEISTER H. E., *Markenfähigkeit und per se-Ausnahmen im Gemeinschaftsmarkenrecht*, WRP, 9/2000, 967, 968; STRÖBELE P., *Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht: Gegenwärtige Probleme und künftige Entwicklungen*, GRUR, 2001, 7, 658, 663 e ss. e Id., *The registration of New Trademark Forms*, IIC, 2001, 161, 179; VON KAPPF P., *Gemeinschaftsmarke – Wann ist eine Marke vage und unbestimmt?*, European Law Reporter, 2001, 3, 70, 71; BORNKAMM J., *Harmonising Trade Mark Law in Europe*, IPQ, 1999, 283, 292.

⁴⁵ CGUE, 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. I-3819, punto 26.

⁴⁶ Concorde sul punto l'Avv. Gen. Colomer, nelle sue conclusioni, 6 novembre 2003, C-456/01 P e altre, Henkel e Procter & Gamble/UAMI, punto 62.

caratteristiche, infatti, “*non può avere un’influenza determinante sui criteri utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno*”⁴⁷.

In terzo luogo, si dovrà tenere conto del fatto che tale impressione non è particolarmente ponderata: avviene “*senza prestarvi particolare attenzione*” e comunque “*senza un esame analitico o comparativo*” con gli altri marchi e prodotti presenti sul mercato⁴⁸.

Infine dovrà tenersi conto della particolare natura dei marchi complessi: “*il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi*”⁴⁹. Ne consegue che, per verificare se esso sia o meno privo di carattere distintivo, occorrerà “*prendere in considerazione l’impressione complessiva che esso genera*”. “*Ciò non significa, tuttavia, che l’autorità competente (...) non possa procedere, anzitutto, ad un esame in successione dei vari elementi di presentazione utilizzati per tale marchio*”⁵⁰, ma richiede che la verifica del suddetto carattere distintivo discenda comunque da un esame di insieme del segno. Infatti, il mero fatto che ciascuno dei singoli elementi che lo compongono, considerati separatamente, sia privo di carattere distintivo, non esclude che la combinazione che essi formano possa presentarlo⁵¹.

Ciò di regola è difficile che si verifichi, in quanto la semplice combinazione di elementi ciascuno dei quali descrittivo, senza apporvi alcuna modifica insolita, resta di per sé descrittiva delle dette caratteristiche. Tuttavia, una tale combinazione può non essere descrittiva laddove “*crei un’impressione*

⁴⁷ CGUE, 12 luglio 2012, C-311/11 P, Smart Technologies ULC c. UAMI, punto 48. La Corte ricorda inoltre che i rilievi relativi all’attenzione, alla percezione e all’atteggiamento del pubblico di riferimento rientrano tra le valutazioni di fatto non soggette al controllo della Corte di Giustizia in sede di impugnazione, se non in caso di loro snaturamento risultante manifestamente dai documenti del fascicolo e senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Su quest’ultimo punto si veda in particolare CGUE, 18 dicembre 2008, C-16/06 P, Les éditions Albert René/UAMI, Racc. I-10053, punto 68-69; Id., 2 settembre 2010, C-254/09 P, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI, Racc. I-7989, punto 49-50; Id., 10 novembre 2011, C-88/11 P, LG Electronics/UAMI, punto 36-37.

⁴⁸ CGUE, 12 febbraio 2004, C-218/01 “Henkel”, punto 53.

⁴⁹ CGUE, 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel/Puma, punto 23 e Id., 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. I-3819, punto 25.

⁵⁰ CGUE, 7 maggio 2015, C-445/13 P, “forma di una bottiglia cilindrica”, punti 105-106; Id., C-286/04P, Eucermex/UAMI, punto 22 e 23; Id. 29 aprile 2004, C-468/01 P, Procter & Gamble/UAMI, punti 44-45; Id., 7 ottobre 2004, C-136/02 P, Mag Instrument/UAMI, Racc. I-9165, punto 20; Trib. UE, 16 settembre 2009, T-391/07 “Manopola”, punto 49; Id. 17 dicembre 2008, T-351/07, Somm/UAMI, punto 24; Id., 25 novembre 2015, T-450/09, Simba Toys/UAMI, punto 99.

⁵¹ In questo senso si veda anche CGUE, 7 maggio 2015, C-445/13 P, “forma di una bottiglia cilindrica”, punto 124; Id., C-453/11 P, 14 maggio 2012, Timehouse/UAMI, punto 40.

sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di tali elementi”⁵².

Non possono invece essere prese in considerazione nella valutazione del carattere distintivo del marchio circostanze estrinseche al diritto da questo conferito, ovvero che non sono oggetto di registrazione, come il piano di commercializzazione, il prezzo, il valore o la qualità del prodotto interessato⁵³.

2.2.3. I marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare caratteristiche del prodotto o servizio.

⁵² CGUE, 12 febbraio 2004, C-265/00 Campina, punti 39-41. Proprio su queste basi CGUE, 16 settembre 2004, C-329/02 P, SAT. 1 SatellitenFernsehen GmbH c. UAMI “SAT.2” ha annullato la sentenza del Tribunale che aveva confermato il diniego di registrazione del segno denominativo “SAT.2” per servizi connessi alla diffusione via satellite sul presupposto erroneo che il fatto che un marchio complesso sia composto soltanto di elementi privi di carattere distintivo permetterebbe di concludere che questo marchio considerato nel suo insieme, sia idoneo a essere comunemente usato nel commercio per la presentazione dei prodotti di cui trattasi. Secondo la Corte, tale presunzione è errata e l’ufficio non può valutare l’esistenza di un carattere distintivo essenzialmente facendo ricorso ad un’analisi separata di ciascuno degli elementi che costituiscono il segno senza fondarsi sulla percezione globale che di esso ha il consumatore medio. Il marchio nel suo complesso, infatti, può rappresentare o meno “qualcosa di più della somma degli elementi di cui è composto” (punto 35). In senso analogo si veda anche CGUE, 30 giugno 2005, C-286/04 P, Eucermex SA c. UAMI “Corona”, punto 26-29, in cui la Corte, a differenza che nel caso sopra menzionato, ha avallato l’operato del Tribunale (T-399/02, Racc. I-1391) che pur avendo esaminato separatamente ciascun elemento costitutivo del marchio tridimensionale costituito dalla forma della bottiglia della birra Corona, caratterizzata dal collo lungo nel quale è inserita una fetta di limone, aveva proseguito la sua analisi verificando anche se il detto marchio, complessivamente considerato, presentasse carattere distintivo. Nella specie il Tribunale aveva concluso per il rigetto della domanda di registrazione considerato che il modo in cui gli elementi del segno erano combinati non poteva conferirgli carattere distintivo: è infatti difficile immaginare altre possibilità di combinare la fetta di limone nella bottiglia che non sia quella di adagiarla nell’imboccatura. Per tale ragione, il segno, visto nel suo insieme, non si differenziava sostanzialmente dalle forme di base comunemente utilizzate nel commercio per bevande. Per un commento della sentenza si veda PHILLIPS J., *The Thin End of the Wedge*, EIPR, 2005, 31-34. Analogo principio è stato statuito, da ultimo, da CGUE, 25 ottobre 2007, C-238/06 P, Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG c. UAMI, punti 87-89, Racc. 2007, I-09375, che, nel negare la registrazione ad una bottiglia di plastica per maionese, ketchup e altre salse, ha rilevato che la sola presenza di alcune caratteristiche della forma non abituali (nel caso di specie gli incavi laterali) “non è di per sé sufficiente ad incidere sull’impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto in misura tale che quest’ultimo si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore”.

⁵³ Trib. UE, 30 aprile 2003, T-324/01 e T-110/02, Axions e Belce/UAMI “forma di sigaro e forma di lingotto d’oro”, Racc. II-1897, punto 36; Id. 12 settembre 2007, T-358/04, Georg Neumann/UAMI “forma di testa di microfono”, punto 34; Id. 20 marzo 2002, T-355/00, DaimlerChrysler/UAMI “TELE AID”, Racc. pag. II-1939, punto 42, che ha evidenziato come un piano di commercializzazione, dipendendo esclusivamente dalla scelta dell’impresa interessata, può essere modificato in seguito alla registrazione del marchio comunitario e non può, quindi, avere alcuna incidenza sulla valutazione della sua registrabilità.

Ad un terzo ed ultimo livello, l'accesso alla registrazione per difetto di capacità distintiva può essere negato in ragione degli impedimenti delineati dall'art. 3 n. 1 lett. c) e d).

Le due previsioni sono qui considerate congiuntamente perché entrambe rispondono alla funzione di delineare la categoria dei segni non-distintivi, ovvero di chiarire in quali casi particolari un segno debba considerarsi tale.

L'articolo 3, co. 1, lett. c) Dir. sancisce l'esclusione dalla registrazione dei *“marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel 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”*⁵⁴.

Nella prassi, si tende ad usare comunemente la locuzione “carattere descrittivo” per indicare l'idoneità di un vocabolo a designare in commercio le diverse caratteristiche di un prodotto elencate della norma⁵⁵. Il riferimento al carattere descrittivo di un prodotto sarà pertanto utilizzato nel proseguo quale comoda e sintetica, seppur semplicistica, abbreviazione di questo impedimento alla registrazione.

Perché un segno incorra nel divieto enunciato, è necessario che esso abbia un nesso sufficientemente diretto e concreto con i prodotti o i servizi che rappresenta, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei medesimi o di una loro caratteristica⁵⁶.

Secondo una giurisprudenza costante, per rifiutare una registrazione per descrittività, non è necessario che i segni e le indicazioni che compongono il marchio siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda, a fini descrittivi dei prodotti o servizi per i quali la domanda è presentata. È sufficiente,

⁵⁴ CGUE, 20 settembre 2001, Procter & Gamble/UAMI, C-383/99 P, punto 39; Trib. UE, 22 giugno 2005, T-19/04 “Paperlab”, Racc. II-2383, punto 24; Trib. UE, 9 luglio 2008, T-304/06 “Mozart”, punto 88.

⁵⁵ Conclusioni Avv. Gen. Jacobs, 10 aprile 2003, C-191/01 P “Doublemint”, punto 50.

⁵⁶ Trib. UE, 22 giugno 2005, T-19/04 “PAPERLAB”, punto 25 e giurisprudenza ivi citata; Trib. UE, 30 aprile 2013, T-61/12 “SLIM BELLY”, punto 17 e giurisprudenza ivi citata; Trib. UE, 9 luglio 2008, T-304/06 “Mozart”, punto 90; Trib. UE, 20 novembre 2007, T-458/05 “Tek”, Racc. II-4721, punto 80.

come risulta dallo stesso testo della disposizione, che possano essere utilizzati con tale finalità⁵⁷.

Un segno denominativo deve, dunque, essere escluso dalla registrazione se, in almeno uno dei suoi significati potenziali, esso designi una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.

Ai fini del diniego di registrazione, non è nemmeno necessario che il segno sia descrittivo con riferimento a tutti i beni o servizi per cui la registrazione è domandata: il fatto che un segno sia descrittivo solo di una parte dei prodotti o dei servizi della classe non impedisce, infatti, il diniego di registrazione per la classe intera⁵⁸.

Lo scopo del divieto è senz'altro quello di evitare che siano registrati come marchi segni o indicazioni che, data la loro identità con modalità abituali di designazione dei prodotti o dei servizi considerati o di loro caratteristiche, non consentirebbero di svolgere la funzione di identificazione dell'impresa che li immette nel mercato e sarebbero quindi privi del carattere distintivo presupposto da tale funzione⁵⁹.

La norma persegue però anche una finalità ulteriore, di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti, senza che siano riservati a una sola impresa la quale monopolizzi il suo utilizzo a discapito delle altre imprese, specialmente le sue concorrenti, che vedrebbero, dunque, ristretta la portata del vocabolario disponibile per descrivere i propri prodotti⁶⁰. Infatti, l'interesse generale implica che tutti i segni

⁵⁷ CGUE, 23 ottobre 2003, C-191/01 P, UAMI/Wrigley, punto 18; Trib. UE, 21 gennaio 2009, T-296/07 "PharmaCheck", punto 43; Trib. UE, 20 novembre 2007, T-458/05 "Tek", Racc. II-4721, punto 88; Id., 20 luglio 2004, T-311/02 "LIMO", Racc. II-2957, punto 32.

⁵⁸ Trib. UE, 7 giugno 2001, T-359/99 "EuroHealth", Racc. II-1645, punto 33; Id. 20 marzo 2002, T-355/00 "Tele AID", Racc. II-1939, punto 40; Id., 9 luglio 2008, T-304/06 "Mozart", punto 92; Id., 20 novembre 2007, T-458/05 "Tek", Racc. II-4721, punto 80.

⁵⁹ CGUE, 20 settembre 2001, C-383/99 P "Baby Dry", punto 37.

⁶⁰ CGUE, 4 maggio 1999, C-108/97 "Windsurfing Chiemsee", punto 25; Id. 23 ottobre 2003, C-191/01 P "Doublemint", punto 31; 8 aprile 2003, C-53/01-55/01 "Linde", punto 73; CGUE, 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke; CGUE, 19 aprile 2007, Celltech; Trib. UE, 27 febbraio 2002, T-219/00 "Ellos", punto 27; Id. 27 novembre 2003, T-348/02 "Quick", Racc. II-5071, punto 27; Trib., 8 giugno 2005, T-315/03 "Rockbass", Racc. II-1981, punto 50; Trib. UE, 20 marzo 2002, T-358/00 "Truckcard", Racc. I-1993, punto 25; Trib. UE, 9 ottobre 2002, T-360/00 "UltraPlus", punto 21; Trib. UE, 20 novembre 2007, T-458/05 "Tek", Racc. II-4721, punto 77; Trib. UE, 9 luglio 2008, T-304/06 "Mozart", punto 86; Trib. UE, 6 marzo 2007, T-230/05 "Golf USA", punto 32, e Trib. UE, 30 aprile 2013, T-61/12 "SLIM BELLY", punto 16; Trib. UE, 16 ottobre 2014, T-458/13 "Graphene", punto 18; Id., 16 marzo 2006, T-322/03 "Pagine Bianche", punto 89. In senso contrario si era espresso l'Avv. Gen. Jacobs nelle sue conclusioni del 5 aprile

o le indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione siano lasciati liberamente a disposizione di tutte le imprese affinché possano utilizzarli per descrivere le stesse caratteristiche dei loro propri prodotti⁶¹.

Tale principio compare nella tradizione giuridica di common law fin dai primi del 900': in *G. & C. Merriam Co. v. Saalfield*⁶² già si affermava che “*one may not appropriate to his own exclusive use*” segni descrittivi i quali “*are of public or common right*”.

In assenza di un siffatto impedimento, operatori già affermati potrebbero registrare a proprio vantaggio tutte le combinazioni descrittive immaginabili o quelle di maggior efficacia, a detrimento dei nuovi operatori, che si vedrebbero obbligati ad utilizzare denominazioni di fantasia più difficili da ricordare o da introdurre nel linguaggio comune⁶³.

2.2.4. I marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio.

Come l'impedimento di cui alla lett. c) anche l'art. 3 n. 1 lett. d) non fa altro che specificare una categoria di marchi non-distintivi.

Anche “*i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio*” rientrano infatti nella generale categoria dei marchi privi di capacità distintiva cui deve essere preclusa la registrazione.

Secondo una interpretazione costante della dottrina e giurisprudenza italiane, sono di uso comune i segni che, pur non essendo descrittivi di caratteristiche o

2001, C-383/99 P “Baby Dry”, punto 77-80, secondo cui la preoccupazione volta ad impedire agli operatori l'appropriazione di segni che dovrebbero essere di pubblico dominio non riguarda l'art. 7 Reg., bensì l'art. 12 Reg., che limita gli effetti del marchio comunitario garantendo che l'uso di indicazioni descrittive non possa essere vietato dal titolare di marchio. Egli aggiunge che la contrarietà della sua tesi rispetto ai passaggi della sentenza *Windsurfing Chiemsee* di cui sopra si spiegano col fatto che le affermazioni della Corte, seppur formulate in generale, andrebbero esaminate nel contesto del caso di specie. La registrazione di una denominazione geografica come marchio, infatti, “*sarebbe molto più «ingombrante» di quella di un marchio composto da elementi descrittivi*”.

⁶¹ CGUE, 12 febbraio 2004, C-363/99 “Postkantoor”, punto 55.

⁶² 198 F. 369, 373 (6th Cir. 1912).

⁶³ Conclusioni Avv. Gen. Colomer, 31 gennaio 2002, C- 363/99 “Postkaantor”, punto 61.

qualità del prodotto o servizio, sono comunque utilizzati diffusamente nel commercio “*per indicare genericamente il livello qualitativo di ogni tipo di prodotto o servizio, con una valenza autopromozionale*”⁶⁴, per esaltarne genericamente le qualità e per posizionarli all’interno di una serie di prodotti o servizi.

La Corte di Giustizia, pur ritenendo gli impedimenti di cui alle lett. c) e d) distinti, ha in realtà finito per applicare sovente il primo anche a segni che la nostra dottrina e giurisprudenza tradizionalmente considerano di uso comune, come agli accrescitivi super, extra standard, elite, premium, leader, oro, o ad elementi figurativi come la stella, la corona, l’aquila⁶⁵.

Benché sussista un’evidente sovrapposizione delle sfere di applicazione della disposizione in parola e dell’art. 3 n. 1 lett. c) essa non è totale. La portata dell’art. 3 n.1 lett. d) non si fonda sulla natura descrittiva dei segni, bensì sul loro uso comune negli ambienti del commercio cui fa capo lo scambio dei prodotti o servizi per cui sono utilizzati⁶⁶. Questa è l’unica condizione ostativa alla registrazione posta dalla norma. Nel caso in cui si accerti che tali segni siano divenuti di uso comune per designare i prodotti o i servizi cui il marchio si riferisce, poco importa che essi siano descrizioni delle qualità o caratteristiche

⁶⁴ Trib. Napoli, 16 marzo 2004, GE.RI.CA. c. Autogrill, Giur. ann. dir. ind., 2004, 4729, 906, che ha ritenuto non registrabile la parola “ciao”.

⁶⁵ Così, ad esempio, la giurisprudenza comunitaria tende a ricondurre alla categoria dei segni descrittivi i termini “Top” e “UltraPlus” che secondo l’interpretazione italiana sarebbero senz’altro stati ritenuti segni di uso comune. Cfr. Trib. UE, 13 luglio 2005, T-242/02 “Sunrider” e Trib. UE, 9 ottobre 2002, T-360/00 “UltraPlus”, punto 57 che evidenzia come i segni composti dal prefisso «ultra» e da un sostantivo o da aggettivo, ricadono in generale nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. c) Reg., mentre un segno composto dai termini “ultra” e “plus” presi insieme, costituisce una “giustapposizione insolita” che, come tale, ben può avere carattere distintivo (punto 47). Per un confronto tra la posizione italiana e quella comunitaria si vedano le note a Trib. Napoli, 16 marzo 2004, cit., Giur. ann. dir. ind., 2004, 4729, 906 e a CGUE, 4 ottobre 2001, C-517/99, Giur. ann. dir. ind., 2001, 4326, 1203. In giurisprudenza si veda Trib. Milano, 9 dicembre 2004, Saiwa c. Barilla Alimentare, Giur. ann. dir. ind., 2004, 4729, 906 e Trib. Genova, 23 aprile 1999, Saiwa c. Centrale del latte di Genova, Giur. ann. dir. ind., 1999, 4000, 1116, entrambe relativamente alla parola “oro”; Trib. Milano, 15 giugno 1998, LRC Products c. TAI Trading, Giur. ann. dir. ind., 1999, 3927, 492, che ha ritenuto non costituire valido marchio la parola “elite” in quanto “*in concreto riferibile, ugualmente e genericamente, alla totalità delle categorie merceologiche*” e dotata di una “*valenza strettamente descrittiva del sotteso concetto di eccellenza e preminenza*”. SIRONI G., *Segni divenuti di uso comune*, in Scuffi M., Franzosi M., *Diritto industriale italiano*, 2014, Tomo I – diritto sostanziale, CEDAM, Padova, 163, sottolinea la maggior attenzione di dottrina e giurisprudenza italiane a tener distinte sul piano sistematico i segni di uso comune dalle indicazioni descrittive.

⁶⁶ CGUE, 4 ottobre 2001, C-517/99, Merz & Krell, punto 35. In senso analogo si era pronunciato l’Avv. Gen. Colomer nelle sue conclusioni del 18 gennaio 2001, punti 49-50.

di tali prodotti o che siano utilizzati come slogan commerciali o espressioni elogiative incitanti ad acquistarli⁶⁷.

Nulla osta, tuttavia, a che a divenire di uso comune siano indicazioni descrittive delle qualità o caratteristiche dei prodotti già ricomprese nell'impedimento alla registrazione di cui alla lett. c): la portata della lett. d) è più ampia e non va limitata ad essi⁶⁸.

Anche se la norma non precisa quale sia il punto di riferimento per stabilire quando un segno sia divenuto di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio, la Corte di Giustizia ha chiarito che occorre sempre individuarlo nei prodotti o servizi che codesti segni devono distinguere⁶⁹. Non è dunque sufficiente che il segno sia astrattamente generico e di uso comune, ma deve esserlo con puntuale riferimento ai prodotti per cui è chiesta la registrazione.

Oltre ai termini laudatori o promozionali in genere, alla categoria dei segni di uso comune sono state ricondotte le lettere dell'alfabeto e i numeri sul presupposto che essi sarebbero di impiego generalizzato nel commercio per collocare il prodotto all'interno di una serie oppure per indicarne il tipo o determinate caratteristiche quantitative o qualitative. In particolare, numerosa dottrina e giurisprudenza si è spesa nel senso che numeri e lettere dovrebbero essere qualificati come segni di uso comune di per sé, ovvero a prescindere da una analisi del caso concreto poiché il loro utilizzo per comporre sigle, abbreviazioni o parole deve restare libero per chiunque⁷⁰. Questa interpretazione

⁶⁷ Ibidem, punto 39.

⁶⁸ Ibidem, punto 36. Critico sulla posizione della Corte VANZETTI A., *Riv. dir. civ.*, 2002, I, 895, 908 ss.

⁶⁹ CGUE, 4 ottobre 2001, C-517/99, Merz & Krell GmbH & Co., Racc. 2001, I-06959, punti 27-31. La causa aveva ad oggetto la domanda pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht vertente a chiarire se l'art. 3 n.1 lett. d) dovesse, nonostante la formulazione contraria essere interpretato restrittivamente, nel senso di prendere in considerazione quali impedimenti alla registrazione solo i segni che descrivano direttamente i prodotti o servizi in concreto dichiarati per la registrazione. La questione era stata sollevata nell'ambito di un ricorso contro il rifiuto del DPM di registrare il marchio "Bravo" per materiale utilizzato per scrivere. Il Bundespatentgericht, infatti, aveva rilevato che sebbene la parola assumesse in molte lingue lo stesso significato di manifestazione di approvazione ed elogio nel senso di "buono" e "bello", venendo sovente utilizzato come slogan pubblicitario, non aveva potuto accertarne l'impiego quanto al materiale utilizzato per scrivere. Per un commento della sentenza si veda NOVAK M., *Übliche und beschreibende Zeichen*, *European Law Reporter*, 2001, 351. L'unica eccezione al linguaggio della direttiva è quella della versione tedesca, che riferisce l'uso comune dei segni e delle indicazioni ai prodotti o servizi che il marchio intende rappresentare.

⁷⁰ CAVANI G., *Commento generale alla riforma*, in Ghidini G. (ed.), *La riforma della legge marchi*, Padova, 1995, 37; DI CATALDO V., *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, 69; VANZETTI A., *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 1993, 75. In giurisprudenza, cfr. Cass.,

tuttavia è stata criticata in dottrina perché eccessivamente restrittiva: si è infatti rilevato che la normativa include espressamente lettere e numeri tra i segni registrabili, cosicché dovrebbe esservi almeno una presunzione *iuris tantum* di non appartenenza di questi segni all'uso comune⁷¹. Tale posizione da ultimo è stata recepita dalla giurisprudenza comunitaria e dalla nostra Corte di Cassazione le quali, superando il precedente orientamento, hanno ritenuto che lettere e numeri non possano essere automaticamente ritenuti segni di uso comune, essendo invece onere di chi contesta la loro valida registrazione come marchio dimostrare che nella fattispecie concreta essi sono effettivamente tali⁷². Infine, in dottrina, si ritiene rientrare nella categoria anche le riproduzioni di celebri opere d'arte o di simboli della tradizione diffusamente impiegati nel commercio⁷³.

2.2.5. Il rapporto tra i singoli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 3 n.1 lett. b) – d) Dir.

Analizzati i diversi livelli a cui opera l'impedimento assoluto della mancanza di capacità distintiva, appare opportuno svolgere alcune considerazioni d'insieme, di carattere sistematico.

19 novembre 1994, n. 9827, Giur. ann. dir. ind., 1994, 3029, 129; cass., 11 ottobre 2002, n. 14483, Riv. Dir. Ind., 2003, II, 249; App. Milano, 24 maggio 2002, Centoventuno c. Banca 121, Giur. ann. dir. ind., 2003, 4500, 280; Trib. Como, 16 febbraio 1999, Fumagalli c. Fumagalli Industria Alimentare, Giur. ann. dir. ind., 1999, 3981, 935; Trib. Milano, 27 marzo 1998 (ord.), Valentino c. Giovanni Valentino a Milano, Giur. ann. dir. ind., 1998, 3803, 607.

⁷¹ VANZETTI A., *Marchi di numeri e di lettere dell'alfabeto*, Riv. Dir. Ind., 2002, I, 640; SPOLIDORO M.S., *I marchi numerici*, in AA.VV., *La rilevanza dei numeri nel diritto commerciale*, Milano, 2001, 135.

⁷² Trib. UE, sez. VI, 29 aprile 2009, punto 49, secondo cui una motivazione “*che enuncia in via di principio l'impossibilità di registrare come marchio una singola lettera senza procedere all'esame concreto dell'attitudine del segno controverso a distinguere i prodotti in oggetto da quelli di altre imprese, contrasta con l'art. 4 del regolamento n. 40/94*”. Cass., 25 giugno 2007, n. 14684, Salvatore Ferragamo Italia c. Biagini Giovanni e C., Giur. ann. dir. ind., 2008, 5207, 39. Il nuovo orientamento è poi stato seguito da Trib. Torino, 26 novembre 2007, Il Mondo c. Loius Vuitton Mallettier, Giur. ann. dir. ind., 2008, 5253, 589. App. Trieste, 21 giu. 2012, in Foro pad., 2013, I, I, 38, con nota di Rapisardi, precisa, in ogni caso, che “*i marchi numerici debbono essere considerati "deboli", in quanto non dotati di particolare originalità, essendo costituiti da un'espressione che ha un significato del tutto astratto...di tal che basta un'imitazione non molto prossima per escludere il rischio di confusione*”.

⁷³ SARTI D., cit., in Ubertazzi L.C. (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in Ajani G., Benacchio G.A. (diretto da), *Trattato di diritto privato dell'unione europea*, volume XII, 2011, 46.

Sebbene nel testo della direttiva i casi previsti alle lett. c) e d) siano, da un punto di vista formale, distinti dal caso della lett. b), risulta immediatamente evidente la sovrapposizione delle loro rispettive sfere di applicazione⁷⁴.

Se un segno descrive una caratteristica di un bene o servizio o è utilizzato comunemente nel linguaggio, ne consegue necessariamente che esso non sarà nemmeno in grado di svolgere la funzione di distinguere tali beni o servizi da quelli dei concorrenti⁷⁵.

In sostanza le lett. c) e d), infatti, non sono altro che una sottovoce, ovvero dei presupposti particolari o casi più specifici di assenza di carattere distintivo del marchio d'impresa, che precisano e chiariscono la nozione generale, senza apparentemente introdurre nozioni diverse da questa⁷⁶. In questo senso, può dirsi che il carattere esclusivamente descrittivo costituisce un caso per il quale il legislatore istituisce una presunzione di mancanza di carattere distintivo, vincibile solo, al pari di questa, dalla prova che il carattere descrittivo è stato abbandonato con l'uso del segno, in favore di una acquistata distintività.

⁷⁴ In questo senso CGUE, 4 ottobre 2001, C-517/99, “Merz & Krell”, Racc. I-6959, punti 35-36 e Id. 12 febbraio 2004, C-363/99 “Postkantoor”, punto 67 e 85; Id. 15 marzo 2012, sez. III, “multi Market Funds MMMF” e “NAI – der Natur-Aktien-Index”, punto 20; Id. 8 maggio 2008, C-304/06 P, “Eurohypo”, punto 54; id., 4 ottobre 2001, “Bravo”, punto 35; Trib. UE, 25 aprile 2013, sez. VI, T-145/12, “Eco Pro”, punto 13; Id. 16 ottobre 2012, sez. IV, T-371/11, “2Clima Comfort”, punto 13; Id. 7 ottobre 2010, sez. III, T-47/09 “diegesellschafter.de”, punto 24; Id. 23 ottobre 2008, “Past Perfect”, punto 21; Id. 24 settembre 2008, I.T.@Manpower, punto 33; Id. 17 ottobre 2007, T-105/06, “WinDVD Creator”, punto 20; Id. 12 giugno 2007 “Twist & Pour”, punto 39 e 59; Id. 16 marzo 2006, T-322/03 “Pagine Bianche”, punto 51; Id. 14, punto 51; Id. 14 aprile 2005, T-260/03, Celltech, punto 22; Id. 27 febbraio 2002, “lite”, punto 18. In dottrina, RICOLFI M., *Trattato dei Marchi*, Giappichelli, Torino, vol. I, 2015, 224 e ss., il quale evidenzia come “*l’actio finium regundorum fra queste tre disposizioni è tutt’altro che agevole*”.

⁷⁵ Trib. UE, 1 aprile 2009, T-118/06 “Ultimate Fighting Championship”, punto 26: “*sussiste un’evidente sovrapposizione delle rispettive sfere di applicazione dei motivi stabiliti all’art.7, n.1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. In particolare, risulta dalla giurisprudenza che un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del detto regolamento, può essere ritenuto a priori, per ciò stesso, anche privo di carattere distintivo in relazione ai medesimi prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del detto regolamento*”. In senso analogo si vedano Trib. UE, 12 gennaio 2005, da T-367/02 a T-369/02, “SnTEM, SnPUR, SnMIX”, Racc. II-47, punto 46; Id., 6 novembre 2007, T-28/06, “Vom Ursprung Her Vollkommen”, punto 44; CGUE, 10 ottobre 2006, C-302/03, “map&guide”, Racc. II-4039, punti 33-34.

⁷⁶ Conclusioni dell’Avv. Gen. Cosmas, 5 maggio 1998, C- 108/97-C-109/97, “Windurfing Chiemsee”, punto 29 e dell’Avv. Gen. Colomer Colomer, 18 gennaio 2001, C-517/99 “Merz & Krell”, punto 39. In senso analogo, KEELING D., *About Kinetic Watches, Easy Banking and Nappies that Keep a Baby Dry: a Review or Recent European Case Law on Absolute Grounds for Refusal to register Trade Marks, IPQ*, 2003, 131, 138; DE LAS HERAS T., *Europa y las Patentes y Marcas*, 1989, Madrid, 90; BONET G., *La marque communautaire: Règlement CEE N° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993*, RTD eur. (31) 1, gennaio-marzo 1995, 59, 66, che afferma che i paragrafi c), d) ed e) contengono una definizione del paragrafo b).

Le dette disposizioni contengono, dunque, in sostanza, “una parziale definizione normativa della nozione di carattere distintivo”⁷⁷.

La sovrapposizione tra i singoli impedimenti assoluti è particolarmente evidente nei casi in cui essi possono trovare applicazione cumulativa. Si pensi a un segno come “sugar-free”, che sovente troviamo apposto sui tubetti di caramelle, sulle bibite, o sui barattoli di marmellata. A ben vedere esso può essere escluso dalla registrazione tanto perché termine di uso comune nel linguaggio commerciale, quanto perché descrittivo di una qualità o caratteristica dei prodotti in questione: l’assenza di zucchero. Infine, l’espressione è ovviamente priva di alcun carattere distintivo di un particolare imprenditore, essendo, al contrario, utilizzata da molti di essi. Il diniego di registrazione, pertanto, potrebbe trovare giustificazione sia a norma dell’art. 7 co. 1 lett. d), che delle lett. b) e c)⁷⁸.

Le origine dell’impedimento assoluto alla registrazione per difetto di capacità distintiva rivelano d’altronde che la disposizione era stata pensata per operare come categoria generale di esclusione dalla registrazione, mentre i successivi impedimenti dovevano intendersi come categorie speciali di questa. Il dato letterale della proposta di Direttiva del 25 novembre 1980⁷⁹ asseconda inequivocabilmente questa tesi:

Trade marks shall be refused registration...if...they consist of signs which...are devoid of distinctive character in a Member State, and in particular:

(a) Those which consist solely of signs or indications which in trade may be requisite for the purpose of showing the kind, quality---or other characteristics of the good or service...;

(a) Those which consists solely of signs or indications which are customarily used to designate the goods or service in the current language of the trade...

⁷⁷ Conclusioni Avv. Gen Colomer, 23 gennaio 2000, C-299/99 “Philips”, punto 14. Nello stesso senso HANDLER M., *The Distinctive Problem of European Trade Mark Law*, EIPR, 2005, 9, 309, secondo cui “*descriptiveness is an illustration of when a mark is devoid of distinctive character*” e “*para (c) should be thought of as an example, or subset, of para (b)*”.

⁷⁸ Per un giudizio in cui ciò è effettivamente avvenuto si veda Trib. UE, 16 marzo 2006, T-322/03 “Pagine Bianche”, Racc. 2006, II-835.

⁷⁹ O.J. C351/1 Art. 2(1), sottolineato aggiunto. Lo stesso linguaggio era stato mantenuto anche dalla versione emendata COM (85) 793, del 17 dicembre 1985, O.J. C351/4. Analoga formulazione conteneva la proposta di Regolamento del 25 novembre 1980, O.J. C/351/5, art. 6(1).

L'abbandono della formulazione originaria si deve probabilmente ad una ricerca di coerenza sistematica con l'art. 6 quinquies (B) (2) della convenzione di Parigi che tratta i 3 impedimenti alla registrazione come alternativi⁸⁰.

Ma l'identità sostanziale degli impedimenti di cui alle lett. b) - d) emerge anche dalla deroga prevista dall'art. 3 n. 3 Dir.. Tale norma, infatti, equipara gli impedimenti di cui sopra, stabilendo che gli stessi non si applicano se, prima della domanda di registrazione, il marchio ha acquistato un carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto⁸¹ (vedi infra par. 2.2.6).

Al pari dell'art. 3 n. 1 lett. a), anche le lett. b) - d) ostano pertanto a che siano registrati segni o indicazioni che non siano idonei a svolgere una funzione distintiva⁸².

Nonostante questa evidente interconnessione, la Corte di Giustizia, con orientamento ormai consolidato, afferma che essi costituiscono impedimenti singoli e separati, da considerarsi l'uno indipendentemente dall'altro, per mezzo di un esame disgiunto⁸³.

Su queste basi, il Tribunale di primo grado ha annullato alcune decisioni della Commissione di ricorso che avevano confermato il diniego di registrazione

⁸⁰ KEELING D., cit., 138, critico sull'opportunità della modifica: *"it is a great pity that the draft was ever amended (...). The result is a lack of coherence (...) and an artificial structure which makes the business of trademark examination more difficult than it need be"*. Peraltro la stessa formulazione della Convenzione di Parigi era stata oggetto di critiche e si registrarono diversi tentativi di modificarne il testo proprio nella direzione di chiarire che L'esclusione dalla registrazione di segni descrittivi, generici e di uso comune doveva essere intesa come esemplificativo del generale impedimento per mancanza di distintività. In questo LADAS S., *Patents, Trademarks and Related Rights: National and International Protection*, Vol. II, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1975, 1231.

⁸¹ Conclusioni Avv. Gen Colomer, 23 gennaio 2000, C-299/99 "Philips", punto 15. Nello stesso senso HANDLER M., cit., 309, secondo cui *"The fact that this is not the case, and that evidence of acquired distinctiveness can also overcome a "descriptiveness" objection under para (c) or a "customariness" objection under para (d), reveals that "distinctiveness" is a single, indivisible concept"*.

⁸² Il fatto che le indicazioni descrittive o divenute di uso comune costituiscano sotto-categorie delle indicazioni prive di carattere distintivo risulta chiaramente dalla formulazione dell'art 2, n. 1, della proposta di prima direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione al Consiglio il 25 novembre 1980 (GU C 351, pag. 1), modificata il 17 dicembre 1985 (GU C 351, pag. 4). Secondo la formulazione iniziale, potevano essere esclusi dalla registrazione o soggetti a nullità i marchi *«che, alla data del deposito (.) sono privi di carattere distintivo in uno Stato membro, in particolare: a) (.) [qui figurava il testo dell'art. 3, n. 1, lett. c), come attualmente in vigore], b) (.) [testo sostanzialmente corrispondente all'attuale art 3, n. 1, lett d)]»*.

⁸³ CGUE 8 aprile 2003, C-53/01-55/01 "Linde", punto 67 e Id. 12 febbraio 2004, C-363/99 "Postkantoor", punto 67. In senso analogo anche l'Avv. Gen. Jacobs nelle sue Conclusioni 5 aprile 2001, C-383/99 "Baby Dry", punti 61-74 e 10 aprile 2003, C-191/01 P "Doublemint", punto 53 e l'Avv. Gen. Colomer nelle sue Conclusioni del 31 gennaio 2002, C-363/99 "Postkantoor", punto 40, secondo cui *"ciascuna di tali condizioni è indipendente dalle altre e richiede un esame autonomo, anche se in pratica gli stessi segni possono frequentemente rientrare in più di un'ipotesi"*.

deciso dall'esaminatore sulla base però di un impedimento alla registrazione diverso da quello precedentemente rilevato dall'esaminatore, ritenendo che ciò violasse il diritto di difesa del registrante⁸⁴. Con riferimento al segno denominativo *Eurocool* per sistemi logistici per il trasporto e la conservazione di merci da frigo e surgelate, ad esempio, l'esaminatore aveva respinto la domanda per difetto di carattere distintivo del segno a norma dell'art. 7, n. 1, lett. b). La commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, aggiungendo però che il segno era esclusivamente descrittivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento. Avanti al Tribunale di primo grado la ricorrente lamentava che la Commissione di ricorso avesse contestato un nuovo impedimento assoluto alla registrazione senza darle la possibilità di pronunciarsi al riguardo. Il Tribunale, nell'accogliere il motivo di impugnazione rilevava come *“gli impedimenti assoluti sanciti dall'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 non possono essere ridotti, al fine di equipararli, all'assenza di carattere distintivo, dal momento che sono formulati in due disposizioni distinte”*⁸⁵.

Tale posizione può probabilmente trovare spiegazione nella constatazione per cui i singoli impedimenti hanno un raggio d'intervento, almeno in parte, differente. Mentre non esiste una categoria di marchi la cui registrazione sia esclusa dalle lett. c) - d) che non siano anche privi di capacità distintiva ai sensi della lett. b)⁸⁶, non può dirsi il contrario. Non si può infatti concludere che un segno sia distintivo per il solo fatto che esso non sia descrittivo⁸⁷. Un marchio infatti può ben essere privo di carattere distintivo per ragioni diverse dal suo

⁸⁴ il principio del rispetto dei diritti della difesa è sancito dall'art. 73 Reg., in base al quale le decisioni dell'Ufficio devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

⁸⁵ Trib. UE, 27 febbraio 2002, T-34/00 “Eurocool”, punto 25. Cfr. anche Trib. UE 26 ottobre 2000, T-345/99 “Trustedlink”, Racc. II-3525, punto 31, secondo cui *“hanno ambiti di applicazione differenti e non sono interdipendenti tra loro, né si escludono gli uni con gli altri”*; Id. 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI “EuroHealth”, Racc. II-1645, punto 48. Critico T. KEELING D., cit., 143, secondo cui *“The Court's reasoning appears to place form above substance. The nature of the examiner's objection was that the mark consisted of the terms “euro” and “cool” and thus indicated the nature of the services. Whether that objection is presented as a paragraph (b) point or a paragraph (c) point changes nothing of substance”*. La medesima situazione si è verificata in Trib. UE, 27 febbraio 2002, T-79/00 “Lite”, punto 16-19, dove la decisione della commissione di ricorso veniva annullata perché fondata su un argomento, l'imperativo di disponibilità riguardante le indicazioni a carattere descrittivo in generale ed il vocabolo LITE in particolare, che solo giustifica l'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c) Reg. neppure menzionato nella decisione dell'esaminatore.

⁸⁶ T. KEELING D., cit., 139. *Contra* HACKER F., *Rechtsgrund und Rechtheite des § 8 II Nr. 1 MarkenG*, GRUR, 2001, 7, 630, 634.

⁸⁷ CGUE, 12 febbraio 2004, C-363/99 “Postkantoor”, punto 70. Nello stesso senso Trib. UE, 9 ottobre 2002, T-360/00 “UltraPlus”, punto 30.

eventuale carattere descrittivo⁸⁸. Se così non fosse, d'altronde, la distinzione operata dalla norma tra i diversi impedimenti assoluti sarebbe del tutto ridondante ed inutile⁸⁹.

In dottrina, tuttavia, si è criticato tale orientamento della Corte, rilevando come si tratti di una presa di posizione solo formalistica e priva di reale giustificazione⁹⁰. Alcune decisioni infatti evidenziano come la giurisprudenza comunitaria utilizzi sovente per fondare un diniego di registrazione per mancanza di carattere distintivo a norma dell'art. 7 co. 1 lett. b), argomenti presi a prestito dai diversi impedimenti di cui alle lett. c) e d), così di fatto dimostrando la piena intercambiabilità tra gli stessi⁹¹. Il messaggio percepito dal lettore, pertanto, è che un segno che non sia registrabile ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. c) o d), per definizione, non lo sia nemmeno a norma dell'art. 7 co. 1 lett. b).

2.2.6. L'acquisto della capacità distintiva.

L'esclusione dalla registrazione di un segno per mancanza del requisito basilare della capacità distintiva non è assoluta.

La capacità distintiva, infatti, è una qualità del segno strettamente legata al linguaggio e come questo può variare nel tempo⁹². Anche segni che non siano

⁸⁸ CGUE, 12 febbraio 2004, C-363/99 "Postkantoor", punto 86. In questo senso, depongono anche le conclusioni dell'Avv. Gen. Colomer del 31 gennaio 2002, punto 44. Nello stesso senso Trib. UE, 9 ottobre 2002, T-360/00 "UltraPlus", punto 30.

⁸⁹ SIMON I., *What's Cooking at the CFI? More Guidance on Descriptive and Non-Descriptive Trade Marks*, EIPR, 2003, 325.

⁹⁰ Ampiamente sul punto T. KEELING D., cit., 140 e ss., secondo cui "*The reason advanced for this «separate spheres of application» theory is not convincing. It is purely formalistic: paragraph (c) must mean something different from paragraph (b) simply because it is a different paragraph*".

⁹¹ Trib. UE, 27 febbraio 2002, T-79/00 "Lite", in cui il Tribunale concludeva per l'assenza di carattere distintivo del segno a norma dell'art. 7 co. 1 lett. b), utilizzando argomenti tipicamente fondanti l'applicazione degli impedimenti di cui alle lett. c) e d) come la constatazione che il vocabolo LITE per alimenti dietetici sia "*denominazione generica, abituale ovvero comunemente utilizzata nel settore dei prodotti e del servizio in questione*" (punto 33) o "*venga comunemente utilizzato (...) per identificare o caratterizzare una qualità dei generi alimentari*" (punto 35). Infatti, LITE è una parola creata a partire da una trascrizione fonetica del vocabolo inglese «light», avente anche la medesima pronuncia, ragion per cui poteva denotare la leggerezza dei prodotti alimentari e dei piatti preparati e serviti dal servizio di ristorazione. T. KEELING D., cit., 143-144, sottolinea l'incoerenza e contraddittorietà della decisione che aveva appena accolto l'impugnazione della ricorrente perché la decisione della Commissione di ricorso era fondata su un argomento, l'imperativo di disponibilità, concernente l'art. 7, n. 1, lett. c) Reg. neppure menzionato nella decisione dell'esaminatore fondata invece sull'art. 7, n. 1, lett. b): "*The CFI clearly does not believe its own formalistic theories about the separate spheres of application of paragraphs (b), (c) and (d)*".

⁹² VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2003, 141.

intrinsecamente, per loro natura e sin dall'origine, atti a distinguere beni o servizi, possono diventarlo attraverso il particolare uso distintivo che di essi è fatto, in concreto, sul mercato.

L'art. 3, n. 3 Dir. prevede, a tal proposito, che un marchio il quale sia escluso dalla registrazione per mancanza di carattere distintivo a norma dell'art. 3 n. 1 lett. b), c) e d), può acquistare, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo che inizialmente non aveva e può quindi venire registrato in quanto marchio⁹³. Nonostante l'ultima proposizione dell'art. 15 co. 1 indichi tale previsione come meramente facoltativa per gli Stati Membri⁹⁴, essa è stata ampiamente recepita sia nelle disposizioni nazionali che comunitarie⁹⁵.

Tale acquisto di capacità distintiva è stato definito in maniera differente a seconda dei sistemi giuridici nazionali.

I paesi di common law, ad esempio, fanno riferimento al c.d. “*secondary meaning*”, volendo evidenziare il procedimento mediante il quale il segno originariamente descrittivo acquista una portata nuova e il suo nuovo significato — che non è più soltanto descrittivo — ne giustifica la registrazione come marchio⁹⁶.

Ai sensi dell'art. 8, n. 3, del MarkenG, un marchio che non possa essere tutelato per mancanza di carattere distintivo può tuttavia venire registrato “*se (...) a*

⁹³ CGUE, 18 luglio 2002, C-299/99, “Philips”, punto 58. Nel periodo anteriore alla riforma il fenomeno era considerato solo in grado di rafforzare il potere individualizzante di un marchio originariamente debole, ma comunque fin dall'inizio tutelabile, mentre non avrebbe permesso di considerare valido il deposito di un titolo privo di capacità distintiva al momento della registrazione. Questa possibilità è stata ammessa solo con la riforma del 1992, prima agli artt. 19 e 47- bis l.m. e poi all'art. 13 co. 2 C.p.i., a norma del quale: “*In deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo*”.

⁹⁴ “*i Membri possono condizionare la registrabilità al carattere distintivo conseguito con l'uso*”.

⁹⁵ Sia gli USA che la Gran Bretagna prevedono due differenti registri a seconda il marchio posseda “*distinctiveness as such*” o “*distinctiveness as acquired through use*”. Gli Stati Uniti, però, a differenza degli Stati Membri non offrono la possibilità di acquisire capacità distintiva attraverso l'uso ai segni generici, cfr. RAMSEY L.P., *Descriptive Trademarks and the First Amendment*, 70 Tennessee L. Rev., 2003, 1121.

⁹⁶ SORDELLI L., *Marchio e “secondary meaning”*, Giuffrè, Milano, 1979. In giurisprudenza cfr. tra gli altri Trib. Milano, 8 febbraio 2007, Giur. ann. dir. ind., 2007, 635; Trib. Bari, 22 febbraio 2007, Giur. ann. dir. ind., 2007, 681; Trib. Roma, 12 ottobre 2005, Giur. ann. dir. ind., 2006, 503. Per la dottrina di common law si veda MCCARTHY J.T., *Trademarks and unfair competition*, 2d ed., 1984, § 15, 656-716. In giurisprudenza cfr. Aloe Creme Lab., Inc. v. Milsan, Inc., 423 F.2d 845, 848, 165 U.S.P.Q. (BNA) 37, 39-40 (5th Cir.), cert. denied, 398 U.S. 928 (1970); Zatarain 's, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786, 793, 217 U.S.P.Q. (BNA) 997-98, secondo cui il secondary meaning richiede che un segno “*must denote to the consumer 'a single thing coming from a single source*”.

seguito dell'uso che ne è stato fatto (...), si è imposto negli ambienti commerciali interessati". L'acquisizione del carattere distintivo dipende pertanto dalla c.d. "*Verkehrsdurchsetzung*" ovvero l'"*imposizione*" del marchio come segno distintivo del prodotto presso gli ambienti interessati⁹⁷. In particolare, un marchio descrittivo acquisterebbe carattere distintivo a seguito dell'uso solo allorché una percentuale superiore al 50% degli ambienti interessati riconosce il segno utilizzato come segno commerciale identificante⁹⁸. Per accertare questa percentuale si ricorre principalmente a sondaggi ed indagini demoscopiche⁹⁹.

In Italia, qualcuno ha ritenuto più corretto, sotto un profilo rigorosamente terminologico, parlare di "riabilitazione" o "convalidazione" del segno attraverso l'uso¹⁰⁰.

A dispetto delle questioni lessicali, la previsione dell'acquisto di capacità distintiva rappresenta in ogni caso un punto nevralgico del diritto dei marchi. Esso infatti si pone alla confluenza tra due opposti interessi, entrambi ritenuti rilevanti e meritevoli di tutela.

Da un lato, registrare come marchi segni originariamente descrittivi, generici o comunque non-distintivi come risultato degli sforzi, anche pubblicitari, posti in essere dal titolare al fine di educare il consumatore a percepirli come referenti

⁹⁷ Da essa deve tenersi distinta la c.d. "*Verkehrsgeltung*" ovvero la "*notorietà commerciale*" che costituisce il presupposto richiesto per acquisire un diritto su un marchio non mediante registrazione, ma a seguito dell'uso e degli effetti di tale uso sul commercio. Possibilità riconosciuta prima dal WZG, al § 25 ("*Ausstattungsschutz*"; "tutela della presentazione"), e poi dall'art. 4, n. 2 MarkenG. Secondo la giurisprudenza tedesca, il concetto di "imposizione nel commercio" è più ampio e basilare di quello di "notorietà commerciale". Infatti, se la registrazione di un marchio viene accettata perché questo si è imposto nel commercio, ciò significa necessariamente che esso ha acquistato anche una certa notorietà commerciale — mentre non è vero l'inverso. Conclusioni Avv. Gen. Cosmas, 5 maggio 1998, C-108/97, "*Windsurfing Chiemsee*", punto 14. In Italia, per l'affermazione che la distintività portata dal secondary meaning è un *quid minus* rispetto alla notorietà si veda LA VILLA G., *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*, Giappichelli, Torino, 1994, 59.

⁹⁸ CGUE, 4 maggio 1999, C-108/97, "*Windsurfing Chiemsee*", punto 17.

⁹⁹ BICHI R., *L'art. 47-bis della Legge Marchi e l'uso riabilitante del marchio*, Riv. dir. ind., 1995, I, 106; DE SAPIA, *L'acquisto della capacità distintiva*, in *Segni e forme distintive, la nuova disciplina*, Atti del Convegno, Milano, 16-17 giugno 2000, Giuffrè, Milano, 272; SCUFFI M., FRANZOSI M., FITTANTE A., *Il codice della proprietà industriale*, CEDAM, Padova, 2005, 105; VANZETTI A., *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 1993, 151.

¹⁰⁰ FRASSI P.E., *Due attuali questioni in tema di marchi*, Riv. dir. ind., 2001, 2, 270 e VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, III ed., Milano, 2001, 141-142. Cass. In giurisprudenza, *ex multis*, Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 1999, n. 697, Giust. Civ., 1999, I, 1665, con nota di ALBERTINI L., *Noterelle su marchi descrittivi, secondary meaning e marchi di forma*; Id., 3 aprile 2009, n. 8119, Riv. dir. ind., 2009, 6, II, 576.

della propria realtà imprenditoriale, impoverisce il pubblico dominio di cui il segno facevano parte.

Dall'altro, il diritto dei marchi protegge come interesse primario e centrale l'interesse del consumatore alla trasparenza del mercato e a non essere tratto in confusione circa l'origine imprenditoriale dei prodotti oggetto delle proprie scelte d'acquisto. Tale interesse rende necessario, nel momento stesso in cui un segno da generico o descrittivo viene percepito come distintivo di tale origine, inibirne l'uso da parte di terzi.

La linea di confine tra l'area coperta dal diritto di marchio e quella riservata al pubblico dominio soffre pertanto necessariamente dei requisiti che gli uffici di registrazione e le corti nazionali richiedono al fine di dimostrare l'avvenuta acquisizione di capacità distintiva da parte di un segno originariamente privo.

Proprio al fine di evitare che la discrezionalità degli Stati nazionali potesse sfociare in condizioni di accesso alla tutela diverse da Stato a Stato, con conseguente significativa penalizzazione della concorrenza e della libera circolazione di prodotti e servizio, la Corte di Giustizia, a partire dalla sentenza *Windsurfing Chiemsee*, si è impegnata al fine di delineare dei criteri univoci, da adottarsi unitariamente ad opera delle giurisdizioni nazionali.

In primo luogo, ha ricordato che la norma non prevede un diritto autonomo alla registrazione di un marchio, ma una eccezione agli impedimenti stabiliti dall'art. 3 n. 1 lett. b) - d) Dir. La sua portata va pertanto interpretata in funzione di questi¹⁰¹. Da ciò discende che il carattere distintivo di un marchio acquisito a seguito dell'uso che ne è stato fatto non è ontologicamente diverso dal carattere distintivo che costituisce una delle condizioni generali di registrazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b)¹⁰².

L'unico uso rilevante ai fini dell'acquisto di distintività, si capisce, è quello fatto *“in quanto marchio, e quindi grazie alla natura ed all'effetto di quest'ultimo che lo rendono adatto a distinguere il prodotto in questione da quello di altre imprese”*¹⁰³. Deve pertanto accertarsi, in via preliminare, che l'associazione che

¹⁰¹ CGUE, 7 settembre 2006, C-108/05 “Europolis”, punto 21

¹⁰² CGUE, 4 maggio 1999, C-108/97, “Windsurfing Chiemsee”, punto 46. Esso consiste sempre nella capacità del marchio di *“identificare il prodotto per il quale è richiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa”* e quindi di *“distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese”*

¹⁰³ CGUE, 18 luglio 2002, C-299/99, “Philips”, punto 64.

il consumatore istituisce tra prodotto e produttore, sia dovuta alla capacità distintiva del marchio e non ad altri fattori contingenti, quali le peculiari caratteristiche del mercato. Allorché l'identificazione da parte del pubblico non sia dovuta all'azione del marchio, non potrebbero pertanto ritenersi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 3 n. 3 Dir..

In secondo luogo, il carattere distintivo deve essere acquistato in seguito ad un uso anteriore al deposito della domanda di registrazione¹⁰⁴: dalla stessa formulazione letterale della disposizione, che usa il verbo al passato (“ha acquistato”), risulta che il marchio deve aver già acquistato un carattere distintivo, al momento del deposito della domanda¹⁰⁵.

Per il resto, la norma non contiene particolari restrizioni in ordine alle modalità in cui tale uso deve essere effettuato, per cui nulla impedisce che il segno di cui viene richiesta la registrazione abbia costituito oggetto non di un uso autonomo, ma solo come parte di un altro marchio già registrato¹⁰⁶.

Tornando al test necessario per ravvisare un acquisto di capacità distintiva, la Corte ha stabilito che *“possono essere prese in considerazione la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto*

¹⁰⁴ Trib. UE, 12 dicembre 2002, T-247/01 “eCopy”, Racc. II-5301, punto 36. Per un approfondimento si veda SINGH A., *Le caractère distinctif d'une marque communautaire doit avoir été acquis par un usage antérieur au dépôt de la demande*, La Semaine juridique - entreprise et affaires, 2003, 1005-1006. In senso analogo si vedano anche Trib. UE, 15 dicembre 2005, T-262/04, BIC/UAMI “forma di un accendino a pietra”, Racc. II-5959, punto 66; Id. 17 dicembre 2008, T-351/07, Somm/UAMI “forma di una copertura ombreggiante”, punto 45.

¹⁰⁵ CGUE, 11 giugno 2009, C-542/07 P “PURE DIGITAL”, punti 42-44 e 49. La Direttiva lascia però liberi gli Stati Membri di decidere se l'acquisto sanante possa essere anche successivo.

¹⁰⁶ Questa eventualità è stata dibattuta in CGUE, 7 luglio 2005, C-353/03, *Société des produits Nestlé SA c. Mars UK Ltd*, Racc. 2005, I-6135, in *Dir. Ind.*, 2005, 558-562, con nota di FERRETTI N.; RIZZO C., dove la Corte di Giustizia veniva chiamata, in sede di rinvio pregiudiziale a stabilire se lo slogan “Have a break” potesse considerarsi aver acquisito un carattere distintivo proprio ed autonomo, tanto da meritare la registrazione, essendo parte del marchio già registrato in Gran Bretagna “HAVE A BREAK...HAVE A KIT-KAT”. La Corte ha concluso nel senso che nulla osta a che il carattere distintivo di un marchio sia acquisito in conseguenza dell'uso come parte di un marchio registrato o in combinazione con questo. L'espressione “uso del marchio in quanto marchio”, infatti, deve essere intesa come riferentesi esclusivamente ad un uso finalizzato all'identificazione da parte degli ambienti interessati del prodotto o del servizio come proveniente da una determinata impresa. Di conseguenza, nulla impedisce che tale risultato possa essere raggiunto anche attraverso l'uso in quanto parte di un marchio registrato o in combinazione con questo (punti 29 e 30). Per un commento si veda DONATH G., *Erwerb von Verkehrsgeltung durch Benützung eines Zeichens, das Teil einer eingetragenen Marke ist, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2005, 238-239; GARCÍA VIDAL A., *El secondary meaning de un signo como consecuencia de su uso en una marca compuesta, Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, 2007, 24, 109-120.

*come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali*¹⁰⁷.

A tali fattori, deve aggiungersi, in seguito alle determinazioni della sentenza *Libertel*, anche l'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di certi segni nei confronti degli altri operatori del mercato¹⁰⁸ (vedi *infra* par. 5.2.4).

Sulla scorta di questi elementi, le autorità competenti devono ritenere soddisfatta la condizione imposta dall'art. 3 n. 3 Dir., qualora ritengano “*che gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identificano grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata*”.

Al fine di tale valutazione, la Corte ha chiarito che “*è pertinente solo la situazione che prevale nella parte del territorio dello Stato Membro interessato in cui gli impedimenti alla registrazione sono stati constatati*”¹⁰⁹. Di conseguenza, la registrazione di un marchio comunitario può essere ammessa sulla base dell'art. 3 n. 3 Dir. solo se si dimostra che il marchio abbia acquisito un carattere distintivo “*in tutta la parte del territorio dello stato Membro (...) in cui esiste un impedimento alla registrazione*”¹¹⁰. Qualora in uno Stato Membro esistano diverse zone linguistiche e l'impedimento alla registrazione sia

¹⁰⁷ CGUE, 4 maggio 1999, C-108/97 “Windsurfing Chiemsee”, punto 51; Id., 22 giugno 1999, C-342/97, *Lloyd's/Kljsen*, Racc 1999 p. I-03819. In CGUE, 22 giugno 2006, C-25/05 P, *Storck/UAMI*, punto 76-77, ha precisato che la rilevanza della quota di mercato e la quota di volume pubblicitario rappresentata dagli investimenti intrapresi per promuovere il marchio è particolarmente accentuata allorché il giudizio concerna un marchio costituito dall'aspetto del prodotto. Infatti, è verosimile che un marchio del genere possa acquisire carattere distintivo solo se, in seguito all'uso che è stato fatto, i prodotti da esso contraddistinti detengono una quota non trascurabile del mercato dei prodotti in questione. La giurisprudenza americana annovera grossomodo gli stessi fattori, cfr. *AMF, Inc. v. Sleekraft Boats*, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979); *In Re E.I. Du Pont De Nemours Co.*, 476 F.2d 1357 (CCPA 1973); *Thompson Medical Co. v. Pfizer Inc.*, 753 F.2d 208, 217, 225 U.S.P.Q. (BNA) 124, 132 (2d Cir. 1985).

¹⁰⁸ CGUE, 4 maggio 1999, C-108/97 “Windsurfing Chiemsee”, punto 55.

¹⁰⁹ CGUE, 22 giugno 2006, C-25/05 P, *Stork c. UAMI*, Racc. I-5719, punto 83; Id. 7 settembre 2006, C-108/05 “Europolis”, punto 22.

¹¹⁰ CGUE, 7 settembre 2006, C-108/05 “Europolis”, punto 23, la quale chiarisce che nel caso del Benelux, territorio complesso composto da 3 diversi Stati Membri, l'acquisto di capacità distintiva deve essere provato per tutta la parte del territorio di quest'ultimo in cui esiste l'impedimento. Il territorio del Benelux, infatti, deve essere assimilato a tutti gli effetti al territorio di uno Stato Membro. In questo senso cfr. anche CGUE, 14 settembre 1999, C-375/97 “General Motors”, Racc. I-5421, punto 29.

constatato solo per la parte del territorio in cui si parla una determinata lingua, si dovrà tener conto solo di questa¹¹¹.

All'interno dell'area territoriale e linguistica così individuata, gli "ambienti interessati" presso cui verificare l'acquisto di capacità distintiva sono quelli che si delineano "prendendo in considerazione l'aspettativa presunta di un consumatore medio dei prodotti o servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto"¹¹².

Tale condizione può inoltre essere considerata soddisfatta soltanto quando le circostanze che la determinano "siano comprovate sulla base di dati concreti ed affidabili"¹¹³ e non siano, al contrario, "dimostre soltanto sulla base di dati generali ed astratti, come ad esempio percentuali determinate"¹¹⁴. In questo senso, la Corte nega ogni rilevanza in ambito comunitario alla tesi sostenuta dalla giurisprudenza tedesca secondo cui l'imposizione del segno sul mercato, necessaria ai fini dell'acquisto di capacità distintiva dovrebbe concretizzarsi in misura superiore al 50% dell'ambiente di riferimento, mentre apre alla possibilità che l'autorità competente ricorra a un sondaggio d'opinione destinato a chiarire il suo giudizio¹¹⁵.

¹¹¹ CGUE, 7 settembre 2006, C-108/05, Bovemij Verzekeringen NV c. BMB, Racc. 2006 I-7605, punti 25-26. In particolare, il procedimento verteva sul rifiuto del BMB di registrare come marchio il segno "Europolis" per servizi assicurativi. Considerato che il termine "polis", in olandese, designava abitualmente un contratto assicurativo, il termine, unito al prefisso "euro", doveva considerarsi descrittivo di una caratteristica o qualità dell'assicurazione, ovvero la sua estensione al territorio Europeo. La società registrante aveva intrapreso tutte le vie di gravame interne ai Paesi Bassi sostenendo che il segno fosse in uso da anni e avesse ormai acquistato capacità distintiva. Il Gerechtshof constatava tuttavia che le parti discordavano sul territorio da prendere in considerazione al fine di stabilire il radicamento del segno: mentre la ricorrente sosteneva che fosse sufficiente considerare una parte considerevole del territorio del Benelux, come i soli Paesi Bassi, l'Ufficio riteneva necessario riferirsi al suo intero territorio. La Corte, secondo i principi indicati in narrativa, ha aderito alla prima tesi, ritenendo sufficiente tenere conto della parte del Benelux in cui si parla olandese. Per un commento della sentenza si veda CORNU E., *A propos de la règle de l'"inburgering" ou de l'acquisition du pouvoir distinctif par l'usage, de sa portée territoriale et de quelques règles de procédure*, *Revue de droit intellectuel: l'ingénieur-conseil*, 2006, 589-596.

¹¹² CGUE, 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide e Tusky, Racc. I-4657, punto 31.

¹¹³ CGUE, 18 luglio 2002, C-299/99, "Philips", punto 65.

¹¹⁴ CGUE, 4 maggio 1999, C-108/97 "Windsurfing Chiemsee", punto 52, ove dissente dalle conclusioni formulate dall'Avv. Gen. Cosmas, 5 maggio 1998, C-108/97-109/97, punto 72, secondo cui per valutare l'estensione e l'entità della risonanza del marchio presso il pubblico a cui si rivolge occorrerà tenere seriamente conto anche di criteri quantitativi, entro cui una percentuale minima del 50% deve considerarsi "un limite ragionevole, al di sotto del quale non si può parlare di imposizione nel commercio del marchio d'impresa".

¹¹⁵ CGUE, 4 maggio 1999, C-108/97 "Windsurfing Chiemsee", punto 54. Sulla rilevanza dei sondaggi come fonti di prova si veda da ultimo CGUE, 19 giugno 2014, C-217/13, punti 43-49.

2.2.7. La perdita della capacità distintiva.

Il fattore temporale e l'evoluzione che un marchio può subire con l'uso incidono sulla sua disciplina giuridica anche in senso inverso, per mezzo dell'istituto della volgarizzazione.

È infatti fenomeno normale e fisiologico che la capacità distintiva intrinseca al segno, ovvero posseduta al momento della registrazione sulla base di un giudizio prognostico, possa non solo crescere nel tempo, ma anche diminuire.

Proprio perché la percezione del pubblico non è elemento statico, ma variabile e dinamico in funzione del contesto in cui viene a trovarsi, è ben possibile che il pubblico, a distanza di tempo dalla registrazione del segno, venga a percepire il marchio non più come segno distintivo ma come denominazione generica del prodotto.

L'art. 12 n. 2 lett. a) Dir. prevede che, in tale evenienza, un marchio sia suscettibile di decadenza e collega tale sanzione al fatto dell'attività o inattività del suo titolare, che non si sia attivato per evitare il compiersi di tale percorso di "volgarizzazione" del segno.

La Corte di Giustizia, aderendo ad una convinzione già da tempo emersa in dottrina¹¹⁶, ha riconosciuto che la ratio della disposizione debba essere rintracciato nell'imperativo di disponibilità, trattandosi di una norma deputata, al pari dell'art. 3 co. 1 Dir. a contemperare gli interessi del titolare di un marchio e dei suoi concorrenti, connessi alla disponibilità dei segni¹¹⁷. A differenza di

¹¹⁶ PELLEGRINO, *In tema di decadenza del marchio*, *Foro Pad.*, 1946, I, 232, afferma che "...che se un marchio denominativo è segno libero entrando nel linguaggio come designazione della cosa in genere, nonostante la reazione del titolare, il permanere dell'esclusiva verrebbe ad assicurargli sulla cosa stessa un monopolio di fabbricazione...". In senso conforme GUGLIEMMETTI, *Caduta del marchio in pubblico dominio*, *Mon. Trib.*, 1954, 28 e Id., *Estinzione del marchio per volgarizzazione*, in *Temi*, 1957, 7; GRECO, *La volgarizzazione del marchio come causa di decadenza. Discredito del prodotto altrui per volgarizzare il proprio; caso di concorrenza sleale*, *Foro Pad.*, 1954, I, 669; JAEGER P.G., *Sulla volgarizzazione del marchio*, *Riv. dir. ind.*, 1960, II, 345. In senso, contrario VANZETTI A., *Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva*, *Riv. dir. comm.*, 1962, I, 38 e 128, secondo cui funzione dell'istituto sarebbe invece "impedire che il titolare di un marchio, mediante una prolungata e maliziosa inerzia, possa valersi del proprio diritto di esclusiva per impossessarsi di valori d'avviamento creati e consolidati da altri mediante un'attività commerciale alla quale egli si è volutamente mantenuto estraneo". Al contrario, la tutela dell'interesse a che il marchio obiettivamente generalizzato non si trasformi in uno strumento di monopolio per la produzione e lo smercio del prodotto che contrassegna già "è pienamente tutelato in caso di generalizzazione di un marchio, senza necessità di ricorso alla volgarizzazione, cioè all'estinzione del diritto".

¹¹⁷ In questo senso si veda CGUE 27 aprile 2006, C-145/05 "Levi Strauss", *Racc.* I-3703, punto 19

tale disposizione, che contempla casi di descrittività originaria, non si tratta qui di esigenze di libera disponibilità esistenti già al momento del deposito del marchio, ma di un “imperativo di disponibilità sopravvenuto”¹¹⁸.

2.3. La riproducibilità grafica.

Sebbene la capacità distintiva sia indicata come unico requisito necessario, gli Stati Membri restano liberi di “*escludere dalla registrazione un marchio d’impresa per altri motivi*” (art. 15 co. 2)¹¹⁹.

Tale facoltà acquista particolare importanza se solo si considera la particolare ampiezza della definizione di segno (cfr. *infra* par. 2.1) e la conseguente opportunità di restringerla e delimitarla maggiormente.

Così si prevede espressamente che gli Stati possano “*prescrivere, come condizione per la registrazione, che i segni siano visivamente percettibili*”; ragione che ha permesso ad alcuni Stati di escludere dalla protezione i marchi sonori o olfattivi. Tale requisito non è tuttavia contemplato dalla normativa comunitaria e la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che anche un segno che di per sé non può essere percepito visivamente può costituire un marchio d’impresa¹²⁰.

L’art. 15 co. 3 prevede inoltre che “*I Membri possono condizionare la registrabilità all’uso*”, ovvero alla circostanza che si dia prova di un uso effettivo del segno sul mercato, entro “*un periodo di tre anni dalla data di presentazione*”. Tale requisito è previsto espressamente dalla legislazione americana (15 U.S.C. 1501) e canadese (ss. 3, 5 e 16 dell’Act Relating to Trade-Marks and Unfair

¹¹⁸ Cfr. nota a CGUE, 10 aprile 2008, C-102/07, Adidas Marca Mode, in Giur. ann. dir. ind., 2009, 01, 1357, dove l’autore evidenzia come mentre nell’ipotesi di descrittività originaria l’impedimento operi esclusivamente su base oggettiva, la decadenza di un marchio validamente registrato presuppone anche un elemento soggettivo, costituito da una condotta attiva od omissiva del titolare.

¹¹⁹ La disposizione è stata interpretata dal WTO Appellate Body non nel senso di porre un vincolo agli Stati Membri affinché concedano la registrazione ai segni dotati di carattere distintivo, bensì di considerare tali segni come idonei alla registrazione, senza tuttavia precludere che questa sia subordinata a requisiti ulteriori, in linea con la discrezionalità riservata dall’art. 6(1) Convenzione di Parigi alla legislazione nazionale. Cfr. decisione United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998, documenti WTO n. WT/DS176/AB/R del 2 gennaio 2002: “*Identifying certain signs that are capable of registration and imposing on WTO Members an obligation to make those signs eligible for registration in their domestic legislation is not the same as imposing on those Members an obligation to register automatically each and every sign or combination of signs that are capable of and eligible for registration under Article 15.1. This Article describes which trademarks are ‘capable of’ registration. It does not say that all trademarks that are capable of registration ‘shall be registered’.*”

¹²⁰ CGUE, 12 dicembre 2002, in causa C-273/00 “Sieckmann”.

Competition), mentre non è preso in considerazione dalla legislazione comunitaria, la quale anticipa la tutela del marchio ad un momento antecedente rispetto a qualsiasi presa in considerazione di un eventuale uso. È solo una volta registrato che il titolare del marchio potrà esser chiamato a dimostrare di averne fatto un uso sufficiente per non decadere dai suoi diritti, ai sensi dell'art. 10 Dir. Dal novero dei possibili requisiti di registrazione ulteriori, alcuni sono stati esclusi espressamente dal legislatore pattizio. Così, ad esempio, una domanda non può essere respinta sulla base della “*natura dei prodotti o servizi ai quali si applicherà*” (co. 4).

Altri sono previsti dai singoli Stati membri.

L'Unione Europea, ad esempio, richiede espressamente che i segni possano “*essere riprodotti graficamente*” (art. 2 Dir. 2008/95/CE e art. 4 Reg. 207/2009)¹²¹.

La previsione del requisito¹²² in parola è considerata funzionale alla certezza del diritto e al buon funzionamento del sistema di registrazione.

In un sistema giuridico nel quale il diritto di marchio si acquista mediante deposito e registrazione, la consultazione del pubblico registro, in ragione della loro tipica funzione pubblicitaria, permette di conoscere la natura e la portata dei segni registrati come marchi¹²³.

Da un lato, le autorità competenti, al fine di poter eseguire l'esame preliminare delle domande di registrazione, devono poter identificare con assoluta precisione la natura del segno oggetto di domanda o registrazione (c.d. *bureaucratic function*¹²⁴).

Dall'altro lato, gli imprenditori devono poter consultare le registrazioni effettuate e le domande presentate dai concorrenti, per avere la possibilità di

¹²¹ così prevedono l'art. 7 C.p.i., che parla di suscettibilità di essere rappresentati graficamente, l'art. 2.1 co. 1 BCIP, l'art. 8 n. 1 MarkenG (“*die sich nicht graphisch darstellen lassen*”), l'art. 711-1 del Codice francese, l'art. 1 (1) del Trade Mark Act. Tale requisito non è invece richiesto nell'ordinamento statunitense.

¹²² FEZER K.H., *Markerecht*, 3 ed., 2002, sostiene in realtà che non si tratterebbe di un requisito costitutivo del marchio, ma piuttosto di una condizione di registrabilità. In senso analogo si vedano SENA G., *Il nuovo diritto dei marchi*, Giuffrè, Milano, 2000, 2 e STELLA RICHTER JR., cit., 160, che evidenziano come il legislatore del 1993, non aveva inteso affiancare un ulteriore requisito a quelli di novità e capacità distintiva, essendone prova che l'elencazione dei segni idonei a costituire un marchio comprende entità non destinate ad essere usate graficamente.

¹²³ In dottrina, SANDRI S., *La giurisprudenza comunitaria in tema di marchi non convenzionali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 212 e segg.

¹²⁴ Secondo l'espressione coniata da BURREL R., HANDLER M., *Making Sense of Trade Mark Law*, IPQ, 2003, 4, 393.

conoscere con esattezza i diritti di questi ed esercitare i propri senza sconfinare nell'area dell'altrui esclusiva. Inoltre devono poter avere un'idea precisa dei segni eventualmente ancora disponibili ed appropriabili in quanto non oggetto di altrui diritti anteriori¹²⁵ (c.d. *informational function*¹²⁶).

Per usare un'immagine tipica del diritto brevettuale, può dirsi che il diritto di monopolio sul segno conferito dalla registrazione ha anch'esso come contropartita l'obbligo di informare i terzi circa l'esistenza del segno protetto¹²⁷. In tale contesto, il pubblico registro si fa garante e assicura la delimitazione dei diritti conferiti dal marchio (c.d. *definitional function*)¹²⁸, tanto da potersi dire che oggetto del diritto di marchio non è tanto il segno materialmente apposto dal titolare sui suoi beni o servizi, bensì, più correttamente, quello rappresentato nel registro ufficiale¹²⁹.

Per assolvere a queste funzioni, la riproducibilità grafica richiede che un segno possa essere rappresentato visivamente, attraverso figure, linee o caratteri, in modo da fornire un'immagine chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva del marchio:

- 1) chiara, precisa e completa, perché si abbia piena coscienza, senza tema di dubbio, del segno che viene monopolizzato;
- 2) facilmente accessibile e intellegibile, affinché possa essere recepita dai diversi soggetti interessati alla consultazione del registro;
- 3) durevole ed oggettiva, in quanto né il trascorrere del tempo, né le diverse soggettività che si accostano al marchio, possano influire sulla identificazione o percezione unitaria del segno¹³⁰.

Solo tali caratteristiche consentono a chi consulti il pubblico registro di individuare il segno con certezza e precisione, al fine di determinare l'esatto oggetto e portata della tutela risultante dalla registrazione.

¹²⁵ CGUE, 12 dicembre 2002, in causa C-273/00 "Sieckmann", punti 47-51.

¹²⁶ BURREL R., HANDLER M., cit.

¹²⁷ Conclusioni Avv. Gen. Léger, 12 novembre 2002, in causa C-104/01 "Libertel", punto 63. Anche se la finalità della descrizione è in effetti diversa da quella brevettuale, essendo volta solo a consentire di identificare l'oggetto del segno registrato come marchio, e non a fornire gli insegnamenti necessari perché possa essere riprodotto su scala industriale.

¹²⁸ BURREL R., HANDLER M., cit.

¹²⁹ Evidente è a riguardo l'analogia col diritto brevettuale dove oggetto del diritto di brevetto è più correttamente la rivendicazione che non l'invenzione in quanto tale. Cfr. BURREL R., HANDLER M., *Making Sense of Trade Mark Law, IPQ*, 2003, 4, 388.

¹³⁰ Conclusioni Avv. Gen. Colomer, in causa C-283/01 "Shield Mark", punto 29.

In questi termini, anche il requisito della riproducibilità grafica opera come sbarramento verso la registrazione di marchi non chiaramente e precisamente identificabili nella loro oggettività¹³¹.

Indicazioni pratiche circa le corrette modalità di riproducibilità grafiche delle diverse categorie di segni registrabili sono fornite all'art. 3 co. 4-10 delle *Regulations Under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks* in vigore dal 1 novembre 2011 e dall'art. 3 del Regolamento della Commissione di esecuzione del marchio comunitario n. 2868/95 del 13 dicembre 1995, come da ultimo modificato dal Regolamento No. 355/2009 del 31 marzo 2009¹³².

Allo stato dell'arte manca però un approccio comune al problema all'interno delle procedure di registrazione dei singoli uffici nazionali e regionali, con la conseguenza che il grado di certezza del diritto relativamente alla registrabilità come marchi di segni non convenzionali è ancora estremamente basso.

2.3.1. Il progetto di riforma e l'abbandono del requisito della rappresentazione grafica.

Tale quadro è in procinto di subire rilevanti cambiamenti.

La proposta di riforma di Direttiva e Regolamento comunitari reca infatti tra le altre modifiche anche quella dell'art. 2 Dir.

La nuova formulazione prevede che i segni, per accedere alla registrazione debbano *“essere rappresentati in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare esattamente l'oggetto della protezione garantita al titolare”*¹³³.

¹³¹ Conclusioni Avv. Gen. Colomer, in causa C-273/00 “Sieckmann”, punto 37-38, mette in risalto come la piena comprensione del segno sia anche il primo presupposto della sua efficacia distintiva, con la conseguenza che non deve stupire che idoneità a distinguere e riproducibilità grafica assolvano, in ultima analisi, allo stesso scopo.

¹³² OJ EC No L 109 del 30.4.2009, p 3, in vigore dal 1 maggio 2009.

¹³³ Art. 3 Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, Bruxelles, 27.3.2013, COM(2013) 162 final, 2013/0089 (COD). art. 4 lett. b) Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio Comunitario, Bruxelles, 27.3.2013, COM(2013) 161 final 2013/0088 (COD).

La nuova definizione proposta non limita le modalità di rappresentazione al solo mezzo grafico o visivo, bensì lascia spazio all'utilizzo di diversi mezzi tecnologici che offrano le garanzie prescritte dalla legge¹³⁴.

Da questo punto di vista la riforma si propone di contemperare le esigenze di prevedere più flessibilità in sede di registrazione, garantendo al contempo una maggiore certezza del diritto¹³⁵.

La conservazione nella formula legislativa del limite dell'“esatta determinabilità” dell'oggetto della registrazione fissato dalla sentenza *Sieckmann*, lascia pensare che il mutamento della formula legislativa possa non incidere più di tanto sulla reale funzione di sbarramento del requisito¹³⁶.

Il rischio insito nella novella è invece quello di consentire un'estensione illimitata dei modi per rappresentare un segno e con essa un ampliamento indiscriminato dei segni suscettibili di registrazione.

3. LA PORTATA ESCLUDENTE DEI RESTANTI IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE.

Analizzati gli impedimenti assoluti alla registrazione che attengono più strettamente alla definizione normativa di marchio di impresa, occorre ora concentrarsi sui restanti requisiti di registrazione individuati dall'art. 3 n. 1 lett. e) –f) Dir.

¹³⁴ Il nuovo Nono Considerando del Regolamento illustra a riguardo: “*Al fine di garantire maggiore flessibilità, accrescendo allo stesso tempo la certezza del diritto per quanto attiene ai mezzi di rappresentazione dei marchi, occorre sopprimere il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione del marchio europeo. Il segno deve poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione consenta alle autorità competenti e al pubblico di determinare con precisione e chiarezza l'oggetto esatto della protezione*”.

¹³⁵ VON MÜHLENDAHL A., *The good, the bad and the missing in the plans for Europe*, World Trademark Review, agosto/settembre 2013, 72, include tale aspetto nelle novità positive (“the good”) del progetto di riforma; NURTON, *Welcome to the European Trade Mark EU Trade Mark Reform*, 227 *Managing Intell. Prop.*, 22, riconosce che “*Abolishing the requirement for a graphical representation is an obvious step to modernise the system, and will have the greatest impact on sound marks*”. In senso adesivo anche associazioni non governative come Marques nel documento *Comments on EU Commission Proposals for Amendments to the EU Trade Mark System*, aprile 2003, che “*supports the additional flexibility that this proposal brings to the system – consumers are used to recognising sounds, smells and other signs as indications of source of origin, and hence such signs should be registerable*”.

¹³⁶ RUESS P., RINKEN M., *Olfactory marks revisited*, WTRü, agosto/settembre 2014, 84, secondo cui “*the provision does not appear to set out anything new...as it seems that the proposed regulation merely repackages the old Sieckmann factors. However, it remains to be seen whether these criteria will, in future, be interpreted in more lenient fashion*”.

3.1. I marchi di forma o tridimensionali: Il divieto di registrare forme “funzionali”.

Il diritto di marchio costituisce un diritto su un segno.

Il segno è un'entità connessa al bene cui si riferisce, ma al contempo concettualmente separabile da esso.

Come tale, un marchio è cosa diversa e va tenuto ben distinto dai beni o servizi sui quali viene apposto.

Questo non significa che un marchio debba necessariamente costituire una porzione materialmente staccabile dal prodotto, come un'etichetta o un adesivo, ma solo che sia possibile considerare separatamente il segno dal bene o servizio su cui è apposto, così che un terzo sia in grado di proporre il medesimo genere di bene o servizio sul mercato, seppur con marchio diverso, senza che ciò costituisca violazione dell'altrui diritto di marchio.

Se così non fosse e marchio e prodotto fossero una cosa sola, il marchio non sarebbe più segno distintivo del prodotto, ma verrebbe a confondersi con esso, divenendo suo componente intrinseco o caratteristica qualitativa, cosicché il titolare di marchio si vedrebbe attribuito, per mezzo del solo diritto di marchio, il potere di restringere non solo l'uso di questo, ma, con esso, anche quello di limitare la commercializzazione del bene o servizio. Tale potere, tuttavia, può conseguire semmai alla sussistenza di un diritto di brevetto sul prodotto, ma non al diritto di marchio che è concesso al solo fine di proteggere un segno in quanto capace di individuare, all'interno di una classe, gli esemplari aventi la medesima origine imprenditoriale e non in forza della particolare caratteristica merceologica o qualità intrinseca che essi possiedono.

Questo principio diviene particolarmente rilevante con riferimento ai marchi di forma. Infatti, conferire un diritto di marchio sulla forma di un prodotto comporta il rischio che il marchio si trasformi da diritto su un segno, in diritto di esclusiva su un prodotto¹³⁷.

¹³⁷ KOZINSKI A., *Trademarks Unplugged*, 68 N.Y.U. L. Rev., 1993, 960, 962-63, avverte: “[w]here trademarks once served only to tell the consumer who made the product, they now often enhance it or become the functional part of it. This trend raises questions about whether and to what extent the law should protect trademarks when they are pressed into service as separate products”. CHIAPPETTA V., *Trademarks: More Than Meets the Eye*, 2003 U. Ill. J.L. Tech. & Pol'y, 35, definisce tale fenomeno come “*propertization of trademark law*”.

Il ricorso alternativo o supplementare alla tutela di marchio determinerebbe un aggiramento della volontà del legislatore che per le creazioni tecniche ha predisposto una tutela temporalmente limitata e non potenzialmente perenne.

Tali pericoli si pongono in evidente contrasto con le finalità pro-concorrenziali alla base della normativa comunitaria in materia di marchi.

Nel cap. I abbiamo già anticipato come il legislatore si sia preoccupato di delimitare il rischio di cumulo delle due private (cfr. *supra* cap. I, par. 11.8.2.). Infatti, sebbene l'art. 2 Dir. riconosca che un segno riprodotto la forma di un prodotto possa, in linea di principio, costituire un marchio¹³⁸, la lett. e) dell'art. 3 Dir. limita tale eventualità, prevedendo espressamente l'esclusione dalla registrazione come marchio dei segni che siano costituiti esclusivamente:

- a) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, ovvero quella che rende un marchio incapace di distinguersi dalla forma naturale e standardizzata del prodotto, coesistente all'esistenza stessa di questo¹³⁹;
- b) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, ovvero quella imposta dall'utilità industriale che il prodotto persegue in quanto tale¹⁴⁰;
- c) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto, ovvero che appaia idonea per il suo valore meramente estetico ad incidere sull'apprezzamento del consumatore, tanto da determinarne ampiamente la scelta di acquisto e, pertanto, il valore commerciale¹⁴¹.

¹³⁸ CGUE, 18 luglio 2002, C-299/99, "Philips", punto 73 e CGUE, 8 aprile 2003, C-53/01-C-55/01 "Linde", punto 38. A favore dell'ammissibilità dei marchi di forma si è espressa la giurisprudenza nazionale anche prima dell'adozione della Direttiva comunitaria. Alcune decisioni, risalgono addirittura all'inizio del secolo: cfr. cass, 6 marzo 1907, Riv. dir. comm., 1907, II, 521, riguardante un marchio costituito da una bottiglia di liquore a forma di mandarino; app. Napoli, 15 maggio 1924, Foro It., 1925, I, 999; Cass. 23 novembre 1928, Giur. It., 1929, I, 1, 141; app. Milano, 30 dicembre 1932, n. 1782. In dottrina cfr. BONASI-BONUCCI, *Tutela della forma nel diritto industriale*, Milano, 1963, 39; LIUZZO L., *Alla scoperta dei nuovi marchi*, Riv. dir. ind., 1997, I, 122.

¹³⁹ RICOLFI M., *I segni distintivi*, Giappichelli, Torino, 1999, 63; DI CATALDO V., *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, 86; GALLI C., *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, 6, 1174; Cass. 14864/2001.

¹⁴⁰ Cass. 14864/2001.

¹⁴¹ Cfr. Trib. UE, 6 ottobre 2011, T-508/08, Bang & Olufsen/UAMI, punti 73-79 e da ultimo Id., 25 novembre 2015, sez. VI, T-450/09, Simba Toys GmbH & Co. KG/UAMI e Seven Toys Ltd, punto 87. In Italia, in senso analogo, Trib. Milano, 7 ottobre 2002, Giur. ann. dir. ind., 2003, 497; SENA G., *Il nuovo diritto dei marchi*, Giuffrè, Milano, 2000, 17.

È sufficiente che sia soddisfatto uno solo dei criteri menzionati perché la forma non possa essere registrata come marchio.

Tale norma non trova applicazione solo alle forme dei prodotti ma anche alle loro confezioni, purché essa abbia un rapporto così stretto con il prodotto da poter essere assimilata a tutti gli effetti ad una forma (è il caso dei c.d. prodotti “condizionati”)¹⁴². Così pur essendo a rigore delle confezioni, la bottiglia di una bibita o la cialda del caffè possono a tutti gli effetti considerarsi forme ai sensi della norma in oggetto¹⁴³.

Con tali impedimenti il legislatore ha inteso “*evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti*”. Diversamente, l'esclusività conferita dal diritto di marchio rischierebbe di ergersi ad ostacolo a che i concorrenti possano offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni tecniche o dette caratteristiche utilitarie o quanto meno limiterebbe la loro libertà di scelta a riguardo¹⁴⁴.

Con tale norma, il legislatore comunitario ha dunque inteso delimitare l'ambito di protezione del marchio, con l'obiettivo di non permettere ai singoli di utilizzarlo al fine di acquisire o perpetuare diritti esclusivi su soluzioni tecniche, che, come tali, in presenza delle condizioni di legge, sono promesse alla tutela brevettuale¹⁴⁵.

¹⁴² CGUE, 12 febbraio 2004, C-218/01 “Henkel”, punti 32-33, 35 e 37. Certi prodotti, infatti, sono per loro natura privi di una forma intrinseca e il loro commercio esige necessariamente un confezionamento. Tale è il caso dei prodotti liquidi, granulari, pastosi, in polvere o gassosi, i quali acquistano necessariamente la forma della confezione che li contiene.

¹⁴³ Così emerge dalle dichiarazioni rilasciate congiuntamente da Commissione e Consiglio dell'Unione Europea iscritte nel verbale del Consiglio in occasione dell'adozione della Direttiva (GU UAMI n. 5/96, pag. 607), secondo cui l'art. 3 n. 1 lett. e) deve essere inteso nel senso che: “*ove trattasi di prodotti condizionati, l'espressione la «forma di prodotto» si riferisca anche anche alla forma del condizionamento*”. CGUE, 20 ottobre 2011, C-344/10P e C-345/10 P, Freixenet, punto 48, ha esteso l'applicazione della giurisprudenza elaborata per i marchi tridimensionali anche quando il marchio riguarda l'aspetto specifico della superficie dell'imballaggio. Nel caso di specie si trattava di una bottiglia in vetro smerigliato che quando piena di spumante assume un aspetto dorato opaco simile alla brina. Discorso diverso vale invece per i prodotti solidi, aventi una forma intrinseca dettata dalle caratteristiche dei prodotti stessi. In tal caso, la loro confezione è cosa ben diversa dalla loro forma e come tale deve essere trattata ai fini della domanda di registrazione come marchio.

¹⁴⁴ Ibidem, punto 78-79.

¹⁴⁵ Ibidem, punto 82. In senso analogo le Conclusioni dell'Avv. Gen Colomer, punto 30. A riprova di ciò, analogo confine è tracciato anche con riferimento alla tutela dei disegni e modelli. L'art. 7 n. 1 Dir. 98/71/CE, e l'art. 8.1 Reg. 6/2002 su disegni e modelli comunitari infatti, negano che tale diritto esclusivo possa essere conferito sulle caratteristiche dell'aspetto del prodotto

Anche l'art. 3 n. 1 lett. e), pertanto, non diversamente dalle limitazioni di cui alle lettere precedenti della medesima disposizione, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che un segno (in questo caso una forma le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica o utilitaristica), possa essere liberamente utilizzato da tutti, senza poter essere riservato ad una sola impresa, in forza della registrazione come marchio.

I particolari obiettivi programmatici della norma, giustificano il regime particolare di tale impedimento rispetto a quelli analizzati sin d'ora.

A differenza degli impedimenti assoluti prescritti all'art. 3 n. 1 lett. b), c) e d), consistenti nella mancanza originaria di carattere distintivo del segno, che ben possono essere superati dal suo acquisto sopravvenuto, “*se una forma è esclusa dalla registrazione ai sensi dell'art. 3, n. 1 lett. e) Dir., essa non può in alcun modo essere registrata*”. L'art. 3 n. 3 Dir. trova infatti applicazione esclusivamente con riferimento ai marchi che siano esclusi dalla registrazione per difetto di distintività a norma dell'art. 3 n. 1 lett. b) - d). Pertanto, mentre un marchio di forma, originariamente privo di carattere distintivo per le ragioni indicate all'art. 3 n. 1 lett. b) - d) ben può acquistarlo mediante l'uso che ne è fatto, non altrettanto può dirsi quando sia escluso dalla registrazione in forza della lett. e) della medesima disposizione¹⁴⁶.

Il divieto ha dunque carattere assoluto. Quando una forma è funzionale a nulla rileva la circostanza che essa abbia acquisito prima della registrazione un potere

determinate unicamente dalla sua funzione tecnica. Cfr. sul punto Conclusioni Avv. Gen. Colomer, 23 gennaio 2000, C-299/99 “Philips”, punto 32. La doppia finalità della disposizione è ampiamente riconosciuta dalla dottrina europea e statunitense: per il diritto italiano v. VANZETTI A., *I diversi livelli di tutela delle forme oramentali e funzionali*, Riv. dir. ind., 1994, 2, 319 ss.; CAVANI G. *Commento generale alla riforma*, cit., 37; per il diritto tedesco, v. HACKER F., *Als Marke Schutzfähige Zeichen §3*, in STRÖBELE, HACKER, *Markengesetz*, 8ª ed., Heymanns, Colonia, 2006, 85; per il diritto spagnolo, MARCO ARCALÁ L. A., *Artículo 5. Prohibiciones absolutas*, in BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (ed.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., Thomson Aranzadi, Pamplona, 2008, tomo I, 204; per il diritto francese, AZÉMA J., GALLOUX J.-CH., *Droit de la propriété industrielle*, 6ª ed., Dalloz, Parigi, 2006, 773; per il diritto statunitense, WONG M., *The aesthetic functionality doctrine and the law of trade-dress protection*, 83 *Cornell Law Review*, 1998, 1116 e 1154.

¹⁴⁶ CGUE, 18 luglio 2002, C-299/99, “Philips”, punto 57 e 75. In Italia, tale principio è stato confermato da Cass. 29 ottobre 2009, n. 22929, Riv. dir. ind., 2010, 4-5, II, 272, con nota CIONTI F., *Il “volto” del prodotto* e da Trib. Milano, 2 luglio 1996, Giur. ann. dir. ind., 1997, 238. In dottrina si veda OLIVIERI G., *Il “Secondary Meaning”*, in Marasà G., Masi P., Olivieri G., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 207. Contra SARTI D., *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi in Onore di Adriano Vanzetti*, Giuffrè, Milano, 2004, 1411 e FRASSI P., *L'acquisto della capacità distintiva delle forme industriali*, in *Segni e forme distintive, la nuova disciplina*, Atti del Convegno, Milano, 16-17 giugno 2000, giuffrè, 2001, 279.

di attrazione dato dalla sua notorietà a seguito delle campagne pubblicitarie che abbiano presentato le caratteristiche specifiche dei prodotti in questione¹⁴⁷. Detto segno non potrà mai acquisire carattere distintivo per l'uso che ne è stato fatto¹⁴⁸. In presenza di tali cause, infatti, il segno non è di per sé idoneo a costituire un marchio d'impresa, con la conseguenza che la norma che lo prevede rappresenta un ostacolo alla registrazione preliminare rispetto ad ogni altra valutazione¹⁴⁹. Le forme naturali, funzionali e ornamentali sono *ex se* inadeguate ad acquistare carattere distintivo e ciò discende da una valutazione compiuta *ex ante*, direttamente dal legislatore, proprio in ragione della particolare dannosità determinata dall'eventuale costituzione di una situazione di monopolio su un segno di questo tipo¹⁵⁰. Egli ha inteso evitare che si giovi del beneficio concesso dall'art. 3 n. 3 un bene che sia già oggetto di tutela di un disegno o di un brevetto. Se così non fosse, il loro accesso alla tutela come marchi sarebbe quasi automatico: è infatti probabile, che una volta decaduto il precedente diritto di

¹⁴⁷ La valutazione compiuta dalla Corte in "Philips" è stata integralmente confermata da CGUE, 20 settembre 2007, C-371/06, Benetton Group SpA c. G-Star International BV. La G-Star aveva convenuto la società italiana al fine di sentirle inibire qualsiasi commercializzazione nei Paesi Bassi di alcuni suoi pantaloni caratterizzati da una ginocchiera ovale e da due cuciture oblique che partono dall'altezza dei fianchi fino al cavallo, in quanto asseritamente in contraffazione di due marchi di forma registrati dall'attrice, relativi al suo pantalone modello Elwood. La Benetton si era difesa domandando l'annullamento del marchio attoreo, sul presupposto che le forme in questione, per la loro bellezza o originalità, determinavano in misura rilevante il valore commerciale dei prodotti, in contrasto con il divieto di registrazione di cui all'art. 3 n. 1 e) terzo trattino. La Corte d'appello accoglieva la domanda attorea e respingeva la domanda di annullamento di Benetton sul presupposto che mediante l'ampia pubblicità fatta, le forme del pantalone avessero acquisito notorietà come marchio e ampio potere di attrazione. Lo Hoge Raad, tuttavia, rilevava il contrasto giurisprudenziale con la precedente giurisprudenza comunitaria (caso "Philips") e chiedeva conferma alla Corte dei principi ivi stabiliti. Per un commento della suddetta pronuncia si veda CASABURI G., in Foro It., 2007, IV, 602-603 e GAMERITH H., *Form einer Ware als Marke; absolutes Eintragungshindernis*, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 2008, 108-109.

¹⁴⁸ CGUE, 8 aprile 2003, C-53/01-C-55/01 "Linde", punto 44.

¹⁴⁹ *Ibidem*, punto 76. Il Governo del Regno Unito, osservava in particolare che l'art. 3 n.1 lett. e) Dir. costituisce la "prima linea di difesa" nella lotta alla monopolizzazione ingiustificata delle forme dei prodotti (punto 60).

¹⁵⁰ KEELING D., cit., 137, dubita della giustificazione di tale assunto: "*if a particular shape is genuinely perceived by the vast majority of consumers as indicating that the goods in question emanate from a specific undertaking, it is difficult to see what justification there is, on competition grounds, for allowing other undertakings to use the same shape and thus create confusion about the commercial origin of the goods*". Di qui egli sostiene che l'art. 7 co. 1 lett. e) Reg. dovrebbe essere interpretato restrittivamente e applicato solo nei casi più evidenti. Keeling, anzi, si spinge fino a ritenere preferibile l'abrogazione della norma, così da lasciare come unica valutazione quella di distintività, come per tutte le altre tipologie di marchi. Un approccio analogo è tenuto da SARTID., cit., 1411; BORNKAMM J., *Harmonising Trade Mark Law in Europe*, IPQ, 1999, 290 e da FIRTH A., GREDLEY E., MANIATIS S.M., *Shapes as Trade Marks: Public Policy, Functional Considerations and Consumer Perception*, EIPR, 2001, 86, 91.

proprietà industriale, il prodotto goda già agli occhi del consumatore di carattere distintivo, essendo stato per tutto il periodo di validità del brevetto o del disegno, l'unico sul mercato nella propria categoria di prodotti¹⁵¹.

Per esse è dunque inutile porsi la questione se posseggano o no un carattere distintivo¹⁵².

Solo qualora la registrazione del segno tridimensionale sia valutata non dal punto di vista della funzionalità del segno, ma della sua capacità distintiva¹⁵³, potrà trovare piena applicazione la sanatoria della sua eventuale mancanza originaria, a seguito del suo acquisto sopravvenuto ex art. 3 n.3 Dir.¹⁵⁴.

Di qui si comprende come l'art. 3 n. 1 lett. e) abbia un valore giuridico differente rispetto agli impedimenti di cui alle lett. b) -d).

Da un lato, esso si applica solo ai marchi tridimensionali, dall'altro non è riferito alla mancanza di carattere distintivo¹⁵⁵ e ciò spiega il perché ad esso non trovi applicazione la deroga di cui all'art. 3 n. 3.

3.2. La liceità: il divieto di registrazione di segni contrari all'ordine pubblico e decettivi.

L'art. 6 quinquies lett. b) 3 della Convenzione di Parigi prevede che la registrazione come marchi potrà altresì essere rifiutata o invalidata “*quando essi siano contrari alla morale o all'ordine pubblico e specialmente siano di natura tale da ingannare il pubblico*”, con la precisazione che la sola non conformità

¹⁵¹ HILDEBRANDT U., *Marken und andere Kennzeichen – Einführung in die Praxis*, Carl Heymann, Colonia, 2006, 110. In questo senso, anche l'Avv. Gen. Mengozzi nelle sue Conclusioni, 26 gennaio 2010, C-48/09 P, punto 76.

¹⁵² Conclusioni Avv. Gen. Colomer, 23 gennaio 2000, C-299/99 “Philips”, punto 17.

¹⁵³ L'Avv. Gen. Colomer, nelle sue Conclusioni, 24 ottobre 2002, C-53/01-C-55/01 “Linde”, punto 27, parla in proposito di un “*esame multiplo della loro idoneità a costituire marchi d'impresa*”. La circostanza che l'art. 3 n.1 lett. e) preveda degli impedimenti specifici per i marchi di forma non esclude infatti che ad essi possano parimenti applicarsi gli altri impedimenti alla registrazione previsti dalla medesima norma. I singoli impedimenti alla registrazione sono infatti indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato. Non può pertanto escludersi che la forma o la confezione del prodotto, anche se non “funzionale” ai sensi della lett. e) dell'art. 3 Dir, possa non di meno servire a designare talune caratteristiche qualità del prodotto, risultandone così preclusa la registrazione a norma della lett. c) della medesima disposizione. In questo senso CGUE, 12 febbraio 2004, C-218/01 “Henkel”, punti 42 e 44.

¹⁵⁴ CGUE, 8 aprile 2003, C-53/01-C-55/01 “Linde”, punto 45. Efficace in proposito la ripartizione del giudizio di registrazione dei marchi di forma proposto dall'Avv. Gen. Mengozzi nelle sue Conclusioni, 26 gennaio 2010, C-48/09 P “Lego”, punti 63, 65,75. In un primo momento, l'organo competente deve identificare gli elementi più importanti della forma di cui è chiesta la registrazione e metterle in relazione con il risultato tecnico al fine di valutare se esista un nesso necessario tra tali caratteristiche ed il risultato tecnico. Solo superati gli ostacoli alla registrazione di cui all'art. 7 n.1 lett. e), si deve verificare il carattere distintivo del marchio.

¹⁵⁵ Conclusioni Avv. Gen. Colomer, 23 gennaio 2000, C-299/99 “Philips”, punto 16 e 47.

alle disposizione della legislazione sui marchi non comporta di regola contrarietà all'ordine pubblico.

Il divieto di registrare “*stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato dei paesi dell'Unione, di segni e di punzoni ufficiali di controllo e di garanzia da essi adottati, nonché di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico*” previsto dall'art. 6 *ter* può essere inteso come un caso particolare di questo principio¹⁵⁶.

Analoghi impedimenti sono trasposti all'art. 3 n. 1 lett. f) eh) che vietano rispettivamente la registrazione dei marchi contrari all'ordine pubblico o che siano esclusi dalla registrazione a norma dell'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi.

Essi sono assimilabili, quanto alla portata degli effetti alla lett. e) del medesimo art. 3 n. 1 Dir., in quanto entrambe le categorie di segni vengono escluse dalla tutela di marchio in via assoluta, ovvero indipendentemente dalla circostanza che il segno sia dotato di carattere distintivo nel caso concreto.

Sulla base della prima disposizione, ad esempio, il Bundespatentgericht tedesco ha negato la registrazione alla parola “Messias” per capi di abbigliamento perché in conflitto con la moralità e l'ordine pubblico¹⁵⁷. Il Tribunale di Milano, invece, ha ritenuto non tutelabile perché contrario al buon costume un marchio avente ad oggetto una lettera A maiuscola accompagnata da due punti impressi in modo tale da far trasparire la rappresentazione di due figure umane stilizzate nel compimento di un atto sessuale¹⁵⁸.

La seconda disposizione ha invece scomodato l'intervento della Corte di Giustizia che ha confermato la decisione del Tribunale di considerare non registrabile per contrarietà all'art. 3 n 1 lett. h) il marchio costituito dall'immagine di una foglia di acero, in quanto idoneo a generare nell'apprezzamento del pubblico l'impressione dell'esistenza di un nesso tra lo stesso e il Canada di cui la foglia d'acero costituisce emblema nazionale¹⁵⁹.

¹⁵⁶ Cfr. doc. WIPO SCT/15/3, 14 ottobre 2015, Article 6*ter* of the Paris Convention: Legal And Administrative Aspects, par. 38-39; PACEK G., *Marks as Imitations of State Emblems From a Heraldic Point of View*, JIPLP, 2009, 673; RONGA G., *Der Schutz von Kennzeichen zwischenstaatlicher Organisationen nach der Pariser Verbandsübereinkunft*, GRUR Int, 1966, 148.

¹⁵⁷ 2 novembre 1993, in GRUR, 1994, 377.

¹⁵⁸ Trib. Milano, 17 dicembre 2005, Giur. ann. dir. ind., 2006, 569, contra Trib. Bari, 12 luglio 2007, Giur. ann. dir. ind., 2007, 881.

¹⁵⁹ CGUE, sez. I, 16 luglio 2009, C-202/08 P e C-208/08 P, American Clothing Associates c. UAMI, Racc. 2009 p. I-06933, che ha confermato la sentenza del Trib. UE, 28 febbraio 2008, T-215/06, che aveva parzialmente annullato la decisione della Commissione di ricorso UAMI, 4

In giurisprudenza si sono registrati dei tentativi di applicare la norma analogicamente per limitare la registrazione dei nomi o dei ritratti di personaggi molto noti, magari perché passati alle pagine dei libri di storia, rispetto ai quali sussiste un interesse pubblico ad ostacolarne la monopolizzazione¹⁶⁰.

Il risultato, tuttavia, è stato per lo più negativo. Il Bundespatentgericht tedesco, ad esempio, ha ritenuto che la registrazione come marchio del segno denominativo “Mona Lisa” non fosse contraria all’ordine pubblico e alla morale, né confliggesse con la necessità di vedere l’opera di Leonardo acquisita al pubblico dominio una volta decorsi i termini di protezione ai sensi della normativa sul diritto d’autore. Secondo la Corte, infatti, l’unica ragione che ostava alla registrabilità del segno era la mancanza di carattere distintivo dello stesso, frequentemente utilizzato in pubblicità e dunque difficilmente riconoscibile dal pubblico come segno distintivo¹⁶¹.

Conferma di tale impostazione si è avuta per il tentativo di registrare il ritratto della nota attrice Marlene Dietrich, che il Bundesgerichtshof ha regolato sempre sulla base della valutazione di distintività del segno¹⁶².

maggio 2006, R 1463/2005-1. Per un commento si veda IDOT L., *Etendue de la protection des emblèmes nationaux*, Europe, ottobre 2009, 375, 24-25.

¹⁶⁰ La Suprema corte olandese, con sentenza 28 ottobre 1948, ad esempio ha rigettato l’argomento secondo cui la registrazione del marchio “Winston Churchill” per sigari doveva essere vietata perché contraria al morale e all’ordine pubblico. L’Avv. Gen. Colomer, nelle sue conclusioni del 3 aprile 2003 in causa C-283/01 “Shield Mark”, punto 52, ha criticato espressamente l’applicazione restrittiva della norma, incapace di impedire la registrazione come marchio di un motivo appartenente al patrimonio collettivo come Per Elisa.

¹⁶¹ BPG, 25 novembre 1997, 24W (pat) 188/96, GRUR, 1998, 1021, 1023. Per un commento si veda ASSAF K., *Der Markenschutz und seine kulturelle Bedeutung*, GRUR Int., 2009, 5; SENFTLEBEN M., *Der kulturelle Imperativ des Urheberrechts*, in Weller M., Kemle N.B., Dreier T., Lynen P.M. (eds.), *Kunst im Markt*, 2010, 102-104; OHLY A., *Von einem Indianerhäuptling, einer Himmelsscheibe, einer Jeans und dem Lächeln der Mona Lisa.—Überlegungen zum Verhältnis zwischen Urheber- und Kennzeichenrecht*, in Pahlow L., Eisfeld J. (eds.), *Grundlagen und Grundfragen des Geistigen Eigentums, Festgabe für Diethelm Klippel zum 65 Geburtstag*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008; KLINKERT F., SCHWAB F., *Markenrechtlicher Raubbau an gemeinfreien Werken—ein richtungsweisendes “Machtwort durch den Mona Lisa-Beschluss des Bundespatentgerichts?”*, GRUR, 1999, 1067; NORDEMANN W., *Mona Lisa als Marke*, WRP, 1997, 389.

¹⁶² BGH, 24 aprile 2008, I ZB 21/06, *Marlene-Dietrich-Bildnis*, GRUR, 2008, 1093, 19-22 e BGH, 31 marzo 2010, I ZB 62/09, *Marlene-Dietrich-Bildnis II*, GRUR, 2010, 825, 20-28, che hanno concluso nel senso della registrabilità del marchio relativamente ad articoli di merchandising come sciarpe, berretti, magliette e scarpe e per il diniego rispetto a libri, riviste, fotografie, poster, CD e DVD, performance musicali e produzione di film. Solo con riferimento alla prima tipologia di prodotti, infatti il marchio poteva considerarsi intrinsecamente distintivo. La Suprema Corte riformava in questo senso la decisione del Bundespatentgericht, 9 novembre 2005, 29 W (pat) 147/03, *Porträtfoto Marlene Dietrich*, GRUR, 2006, 333, che aveva negato tutela alla fotografia sul presupposto che essa costituisse una mera riproduzione dei beni per cui era richiesta la registrazione, facendo applicazione del divieto di registrare forme dettate esclusivamente dalla natura del prodotto. Tale soluzione avrebbe determinato un’esclusione

Secondo questa impostazione, il significato culturale di un segno non costituisce un ostacolo alla sua appropriabilità come marchio¹⁶³.

Alle norme in parola si riconosce la funzione di interesse pubblico consistente nel precludere la registrazione di segni che, in quanto simboli di identificazione di uno Stato e della sua sovranità e unità, devono appartenere a tutti.

Le risultanze giurisprudenziali analizzate, tuttavia, dimostrano ritrosia ad applicare estensivamente tale divieto, per ostacolare l'appropriazione di segni anch'essi di interesse nazionale e appartenenti al patrimonio della nazione, quali i nomi e le immagini di personaggi che ne hanno fatto la storia.

4. SEGNI DI PER SÉ CAPACI DI COSTITUIRE MARCHIO D'IMPRESA.

I requisiti generali di registrazione, analizzati nei paragrafi precedenti, in special modo quelli strettamente afferenti alla nozione di marchio registrabile (riproducibilità grafica e capacità distintiva) sono da considerarsi astrattamente soddisfatti da alcune categorie di segni espressamente menzionati dall'art. 15 TRIPS co. 1: *“in particolare parole, compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei ad essere registrati come marchi d'impresa”*.

Elencazioni grossomodo analoghe sono riproposte anche dalla legislazione comunitaria e nazionale.

Come chiarito dalla locuzione “in particolare”, nonché esplicitamente affermato dall'ottavo Considerando della Direttiva¹⁶⁴, tale elencazione ha carattere meramente esemplificativo e non tassativo, cosicché ben può darsi che un segno

dalla registrazione assoluta ed incondizionata. La Suprema Corte, tuttavia, ha riformato tale sentenza, rilevando l'inapplicabilità dell'impedimento assoluto in parola al caso di specie.

¹⁶³ SENFTLEBEN M., *Public Domain Preservation in EU Trademark Law*, 103 TMR, 2013, 4, 800, che richiama la decisione della Suprema Corte olandese, 5 marzo 1999, n. 16812, C-97/291, in *Nederlandse Jurisprudentie* 2000, 306.

¹⁶⁴ *“La realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni. A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio di impresa (...)”*. Cfr. CGUE, 12 dicembre 2002, C-273-00 “Sieckmann”, punti 43 e 44, e Id., 27 novembre 2003, causa C-283/01 “Shield Mark”, punti 34 e 35; Id., 25 gennaio 2007, C-321/03, “Dyson”, punto 32.

non vi sia ricompreso, ma non di meno sia da considerarsi ugualmente registrabile, purché capace di soddisfare i requisiti di legge¹⁶⁵.

Così, nei paragrafi precedenti si è già mostrato come, sebbene la norma convenzionale non rechi alcun esplicito riferimento ai marchi tridimensionali, costituiti da forme o contenitori di prodotto, questi siano pur tuttavia proteggibili. Analogamente, sebbene la formula legislativa parli solo di “lettere” al plurale e “combinazioni cromatiche”, anche una sola lettera o un colore puro potrebbero meritare la registrazione, laddove ne venga provata l’effettiva capacità distintiva¹⁶⁶.

5. L’ESTENSIONE DELLA TUTELA DI MARCHIO A SEGNI NON CONVENZIONALI.

A fronte di marchi “tradizionali” costituiti da parole (c.d. denominativi), immagini o disegni (c.d. figurativi o emblematici), o misti, che combinano le une e le altre, sulla cui registrabilità *nulla quaestio*, vi sono numerosi casi di marchi non convenzionali rispetto ai quali ci si è domandati se possano accedere alla tutela di marchio.

D’altronde, se lo scopo del marchio è quello di mettere in comunicazione il consumatore con l’imprenditore, tale operazione può essere svolta attraverso

¹⁶⁵ GALLI, nel *Commento* pubblicato in *Nuove leggi civ. comm.*, 1995, 1169; LEONELLI, PEDERZINI, COSTA, CORONA, *La nuova legge sui marchi d’impresa*, Milano, 1993, 58; SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, 1994, 12. Tra l’altro, ad escludere una diversa interpretazione vale il fatto che se l’elencazione non fosse tassativa il legislatore della legge marchi prima e del codice poi sarebbe incorso in vizio di eccesso di delega, posto che l’art. 62, lett. f della l. 19 febbraio 1992, n. 142 imponeva al Governo di “definire i segni suscettibili di registrazione e di farne un elenco esemplificativo”. Anche l’intento del legislatore comunitario era quello di fornire un’elencazione solo esemplificativa. Lo si desume dal Commento ufficiale all’art. 3 (poi divenuto art. 4) della Proposta di regolamento del Consiglio sul marchio comunitario, Doc. 1-682/80 COM (80) 635 del 19 novembre 1980, pubblicato anche come Supplemento 5/80 al Boll. CEE, Lussemburgo, 1981, ove si legge: “Nessuna categoria di segni è a priori esclusa dalla registrazione come marchio comunitario. L’elenco figurante all’art. 3 contiene i tipi di segni dei quali le imprese si servono più frequentemente per identificare i loro prodotti e i loro servizi. Questa enumerazione non è limitativa, ciò che faciliterà l’adattamento della pratica amministrativa e della giurisprudenza alle necessità della vita degli affari e dovrebbe incoraggiare le imprese al deposito di marchi comunitari. Spetterà dunque, a seconda dei casi, all’ufficio, alle giurisdizioni nazionali ed infine alla Corte di giustizia valutare se, ad esempio, i colori a tinta unita o le sfumature di colore, i segni auditivi, olfattivi o anche gustativi possono costituire marchi comunitari”.

Anche il United States Trademark Association Committee nel Report to USTA President and Board of Directors sul Lanham Act (77 TMR, 1987, 375, 421) ha affermato che i termini “symbol, or device” non possono essere interpretati restrittivamente così da precludere la registrazione di colori, forme, odori, suoni che assolvano la funzione di marchio.

¹⁶⁶ Prova ne sia che l’art. 7 C.p.i., così come anche l’art. 3 MarkenG, parlano non solo di “combinazioni” ma di “combinazioni o le tonalità cromatiche”.

qualunque organo sensoriale per mezzo del quale il corpo umano sia in grado di ricevere comunicazioni dal mondo esterno.

A priori, pertanto, un segno distintivo può essere percepito tanto con la vista, quanto con l'udito, l'olfatto, il tatto ed il gusto, con la conseguenza che ogni messaggio percepibile dai sensi potrebbe costituire un segno atto ad adempiere la funzione distintiva di un marchio.

Numerosi studi di marketing hanno anzi dimostrato come la percezione da parte del consumatore di stimoli sensoriali tramite organi diversi dalla vista, sia di grande utilità per il tipo di comunicazione "distintiva" che si ricerca per mezzo dei marchi¹⁶⁷.

Su queste basi, le imprese hanno iniziato ad investire una parte significativa del loro budget nelle strategie di marketing, dirette a dare al proprio prodotto un look unico ed immediatamente riconoscibile, per consentirgli di spiccare sul mercato, elevandosi e distinguendosi al di sopra della concorrenza.

Non può stupire, pertanto, che il mercato abbia fatto ampio ricorso a nuove tipologie di segni, cercandone, non senza difficoltà, la registrazione come marchio¹⁶⁸.

Tali difficoltà sono principalmente di due ordini.

Un primo ordine di problemi deriva dalla difficoltà di riprodurre graficamente, con le menzionate qualità di certezza, chiarezza ed intellegibilità, segni che per

¹⁶⁷ RIVERO GONZÁLEZ M.D., *Los problemas que presentan en el mercado las nuevas marcas cromáticas y olfativas*, *Revista de Derecho Mercantil*, ottobre-dicembre 2000, 238, 1646 e 1677, sostiene, in particolare, che sia dimostrato come la memoria olfattiva sia la migliore che l'essere umano possiede. In senso analogo anche la letteratura di marketing, cfr. LINDSTROM M., *BRAND Sense: Build powerful brands through touch, taste, smell, sight and sound*, New York, 2005, secondo cui "If branding wishes to survive another century it will need to change track. More communication in an already overcrowded world simply won't do it"; GOBÈ M., *Emotional branding: The new paradigm for connecting brands to people*, New York, 2001; SCHMITT B.H., *Experiential marketing: how to get customers to sense, feel, think, act, and relate to your company and brands*, New York, 1999, secondo cui "Sensory marketing can be a powerful strategic and tactical tool for motivating customers directly, for adding value to customers, and for differentiating the product internally and externally".

¹⁶⁸ La comunità internazionale ha preso piena coscienza del fenomeno nel corso della XV sessione dello Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT), riunitasi a Ginevra dal 28 novembre al 2 dicembre 2005. Nell'occasione, il Comitato ha richiesto all'International Bureau di redigere un paper in tema di "New types of marks" (WIPO doc. SCT/16/2). Il documento è stato elaborato a partire da un questionario sottoposto all'attenzione degli Stati Membri (WIPO Questionnaire on Trademark Law and Practice, WIPO/STrad/INF1).

loro natura non si prestano a tale tipo di rappresentazione (si pensi, in particolare, ai marchi olfattivi o sonori)¹⁶⁹.

Un secondo ordine di problemi deriva dalla maggior difficoltà di riscontrare in questi segni una capacità distintiva.

Non tutti i sensi, infatti, si prestano a recepire nello stesso modo il messaggio comunicato dal marchio. Se il pubblico ha l'abitudine di percepire, immediatamente, i marchi denominativi o figurativi come strumenti identificativi dell'origine commerciale del prodotto, ciò non si verifica con altrettanta immediatezza nel caso di altre tipologie di segni. Non è infatti costume del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base del loro colore, odore, forma o confezione, in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale¹⁷⁰.

Ne consegue che la capacità di tali segni non convenzionali di trasferire un messaggio di indicazione d'origine necessita quanto meno di essere verificata caso per caso dagli uffici competenti.

Di alcuni di questi casi ci si occuperà nel dettaglio nei paragrafi seguenti, evidenziando come la risposta da parte dell'ordinamento a queste nuove esigenze di tutela sia stata nel complesso positiva. La tutela di marchio infatti è

¹⁶⁹ Anche storicamente Kant li presentava come sensi offuscati ed Hegel li considerava incapaci di fornire una conoscenza reale del mondo, cfr. Conclusioni Avv. Gen. Colomer, in causa C-273/00 "Sieckmann", punto 30. In neurofisiologia, si accetta una generale distinzione tra segni meccanici, costituiti da tatto, vista e udito, da un lato, e sensi chimici, comprensivi di olfatto e palato dall'altro. Mentre i primi sono relativi ai concetti di aspetto e forma e possono essere descritti in maniera relativamente oggettiva, non altrettanto può dirsi per i secondi. FABIANI M., *La protezione del profumo tra marchio d'impresa e diritto d'autore*, *Dir. aut.*, 2005, 326, osserva però come tale distinzione persuada poco: non pare, ad esempio, che l'udito abbia maggiori capacità oggettivanti dei sensi chimici, nell'ascoltare la musica.

¹⁷⁰ in tal senso, v. CGUE, 8 aprile 2003, C-53/01 "Linde", punto 48, e Id. 12 febbraio 2004, causa C-218/01, Henkel, Racc. I-1725, punto 52; Id. 20 ottobre 2011, C-344/10 P e C-345/10 P, Freixenet/UAMI, punto 46; Id. 7 ottobre 2004, C-136/02 P, Mag Instrument/UAMI, punto 30; Id. 7 maggio 2015, C-445/13 P, Voss of Norway c. UAMI e Nordic Spirit, punto 90, che in particolare ha confermato l'annullamento della registrazione di un marchio tridimensionale consistente nella forma di una bottiglia cilindrica per acqua, sul presupposto del difetto di carattere distintivo, giustificato anche dal fatto che allorché le bevande siano vendute in bottiglie o lattine munite di etichette o comunque di elementi verbali o grafici, sono tali indicazioni, e non la forma della confezione, a consentire al consumatore di differenziare i prodotti sul mercato. Sulla stessa linea, il Tribunale di prima istanza: si veda ex multis Trib. UE, 31 maggio 2006, T-15/05, Wim De Waele/UAMI "Forma di una salsiccia", punto 32. In dottrina si veda PAGENBERG J., *Trade dress and the three-dimensional mark – The neglected children of trademark law?*, in IIC, 2004, 831, che richiama anche giurisprudenza tedesca in linea con i principi comunitari ivi espressi.

stata garantita negli anni anche a colori, suoni, odori, forme tridimensionali e layout di locali commerciali, solo per citarne alcuni¹⁷¹.

All'esito di tale rassegna, apparirà più chiaro come l'oggetto della tutela del diritto di marchio si sia oggi notevolmente ampliato: “*Almost anything can potentially be a trademark if it signals to consumers that the product comes from a specific producer or seller*”¹⁷².

A dispetto dei dubbi che generano questi segni, chi più sul versante della capacità distintiva, chi più su quello della riproducibilità grafica, questa tendenza pone indistintamente seri problemi di restrizione del pubblico dominio.

5.1. I marchi olfattivi.

In un'economia in cui sono i consumatori a muovere ogni scelta di mercato (c.d. *people driven economy*), è essenziale per gli operatori di mercato conferire al proprio prodotto una connotazione unica ed immediatamente riconoscibile, capace di catturare l'interesse del consumatore.

Essendo stato rilevato che la memoria olfattiva è la più affidabile di cui disponga l'essere umano¹⁷³, diversi imprenditori hanno introdotto sul mercato l'utilizzo di profumi e fragranze per identificare i loro prodotti¹⁷⁴.

Alcuni ordinamenti giuridici ne hanno riconosciuto la registrabilità come marchi¹⁷⁵.

5.1.1. Negli Stati Uniti.

¹⁷¹ Per una panoramica aggiornata alle ultime evoluzioni si veda AA.VV., *Non traditional trademarks*, World Trademark Review, dicembre/gennaio 2014, 85.

¹⁷² Cfr. MOFFAT V.R., *Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection*, Berkeley Tech. L. J., 19, 4, 2004, 1496: “*trademark law now protects a wide variety of product identifiers in circumstances hardly imaginable a hundred years ago*”. In senso analogo, BECKERMAN-RODAU A., *The Problem with Intellectual Property Rights: Subject Matter Expansion*, 13 Yale J. L. & Tech., 2010, 35, 69.

¹⁷³ Trib. UE, 27 ottobre 2005, T-305/04, Eden SARL c. UAMI, punto 25, in Dir. Ind., 2006, 4, 336, con nota DELL'ARTE S., *I marchi olfattivi*. Si veda anche ENGEN T., *Odor sensation and memory*, 1991, 6, secondo cui una sola esposizione ad un odore è in grado di consolidare una memoria olfattiva di lungo termine, difficile da rimuovere, dimenticare o sostituire con una nuova associazione.

¹⁷⁴ La General Motor, ad esempio, ha sviluppato un profumo chiamato “Nuance” che dal 2003 viene infuso nei sedili in pelle di ogni Cadillac per richiamare al consumatore la freschezza del prodotto appena uscito di fabbrica. Cfr. DUNLOP H., *Fragrance for today and tomorrow?*, Perfumer & Flavorist, 13, 2, 59.

¹⁷⁵ Per una panoramica su diversi paesi cfr. MEZULANIK E., *The Sattus of Scents as Tardemarks: An International Perspective*, 67 INTABulletin, 2012, 1, 1.

Il primo è stato quello statunitense che ha autorizzato nel 1990¹⁷⁶ la registrazione del profumo dei fiori di plumeria, una pianta tropicale, per distinguere filo da cucito e da ricamo, da un'impresa che non solo aveva fornito la prova di averla usata per diverso tempo in via esclusiva (così da farle acquisire un rilevante *secondary meaning*), ma che risultava anche essere la sola ad avere immesso sul mercato filati per cucito e ricamo profumati¹⁷⁷.

A seguire, venivano registrati il profumo di limone per i toner di stampati e fotocopiatrici¹⁷⁸ e le essenze di ciliegia, uva e lampone per contraddistinguere lubrificanti sintetici per veicoli¹⁷⁹.

L'USPTO afferma che i presupposti necessari al fine di concedere tutela ad un marchio olfattivo sono: i) che il registrante sia l'unica persona a commercializzare i prodotti per cui si chiede la registrazione; ii) che la fragranza non sia un attributo o una caratteristica naturale dei prodotti ma sia stata conferita agli stessi dal registrante; iii) che il registrante pubblicizzi il marchio oggetto di domanda, iv) e dimostri che i consumatori e i distributori del prodotto riconoscono il registrante come produttore dei beni¹⁸⁰.

Qualche autore ha aggiunto che perché un profumo possa essere distintivo di un prodotto i consumatori devono poterlo percepire prima di procedere all'acquisto: diversamente la funzione di indicazione d'origine del profumo verrebbe inevitabilmente meno¹⁸¹.

Parte della dottrina, inoltre ha sostenuto l'applicazione anche ai marchi olfattivi dei principi della *utilitarian* o *aesthetic functionality*. In sintesi, ove la fragranza

¹⁷⁶ Già nel 1987 la United States Trademark Association si era espressa favorevolmente nel rapporto sul nuovo Lanham Act.

¹⁷⁷ *Re Celia Clarke, DBA Clarke's Osewez*, U.S.P.Q. 2d 1238 (1990) (TTAB), in cui la registrazione è stata accordata sulla base di una descrizione esclusivamente verbale. ELIAS B., *Do Scents Signify Source? - An Argument Against Trademark Protection for Fragrances*, in, 82 *TMR*, 1992, 475 ss., critica il fatto che il Board statunitense non abbia rilevato l'eccessiva indeterminazione di una descrizione solo verbale. La decisione riformava il precedente verdetto dell'Examining Attorney che aveva rigettato la domanda di registrazione per difetto di carattere distintivo.

¹⁷⁸ Reg. n. 75-120036, dell'11 febbraio 1997

¹⁷⁹ Reg. n. 2463044, 2568512 e 2596156. Cfr. anche dalle Conclusioni Avv. Gen. Colomer, in causa C-273/00 "Sieckmann", punto 30.

¹⁸⁰ Criteri analoghi sono stati adottati anche dallo Uk Patent Office.

¹⁸¹ ELIAS B., cit., 477, secondo cui questa condizione nella maggior parte dei casi non si verifica, cosicché la registrazione dovrebbe essere negata. *Contra* HAWES, *Fragrances as Trademarks*, 79 *TMR*, 1989, 134, 142, che per primo sostiene la funzione distintiva dell'odore dei prodotti; HAMMERSLEY F.M., *The smell of success: Trade dress protection for scent marks*, 2 *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, 1998, 105, spiega come esista una forte correlazione tra odori e memoria umana, tale per cui quando ricordiamo un odore, stiamo in realtà pensando a ciò cui esso è associato.

costituisca una caratteristica indispensabile per il successo del prodotto per ragioni tecniche o estetiche, l'attribuzione di un'esclusiva potenzialmente illimitata nel tempo su di essa, per effetto della registrazione, sarebbe inammissibile in quanto limiterebbe le potenzialità competitive dei concorrenti. In molti prodotti, come detersivi per la persona o per la casa, la presenza di una particolare fragranza obbedirebbe ad una funzione utilitaria, sia perché può essere idonea a mascherare l'odore altrimenti sgradevole di alcune loro componenti, sia perché funzione essenziale di un prodotto detersivo non sarebbe solo quella di pulire, ma anche quella di lasciare un buon odore sul corpo o sulle superfici trattate¹⁸².

5.1.2. In Europa.

Nel sistema europeo, un principio analogo è stabilito solo in relazione ai marchi di forma. Per questa ragione qualche autore ha suggerito l'opportunità di interpretare questa disposizione estensivamente, quale *“espressione di un generale principio che si applichi a tutte le caratteristiche del segno”*¹⁸³.

Anche in Europa, ad ogni modo, le registrazioni di marchi olfattivi di cui si ha notizia sono scarse e possono essere catalogate come eccezioni.

Il Regno Unito ha autorizzato la registrazione dell'odore di rosa per pneumatici¹⁸⁴ e dell'odore di birra per freccette¹⁸⁵, salvo poi cambiare

¹⁸² Alla fragranza di camomilla per shampoo, ad esempio, è universalmente riconosciuta la capacità di schiarire progressivamente i capelli, con la conseguenza che chi potesse vanterne l'esclusiva sul mercato, godrebbe di un inaccettabile vantaggio concorrenziale. Cfr. MCCARTHY J.T., *Trademarks and Unfair Competition*, 1984, 2nd ed., §23:1; CLARKE, *Issues in the Federal Registration of Flavors as Trademarks for Pharmaceutical Products*, 105 Univ. of Ill. L. Rev., 1993, p. 105 ss.; ELIAS, cit., 495-498; HAWES, cit., 150 ss.; BURTON, *The UK Trade Marks Act 1994: An Invitation to an Olfactory Occasion?*, in 17 EIPR, 8, 1995, 380; CHUROVICH D.D., *Scents, Sense or Cents?; Something Stinks in the Lanham Act: Scientific Obstacles to Scent Marks*, 20 St. Louis U. Pub. L. Rev., 2001, 293, 294-95. *Contra* MOON KI CHAI, *Protection of Fragrances under the Post-Sale Confusion Doctrine*, 80 TMR, 1990, 368, 372, secondo cui *“the policy interests behind the functionality doctrine do not apply to this kind of situation. There are an infinite number of distinguishable scents which appeal to a significant segment of fragrance purchasing consumers. Allowing a company to monopolize these scents does not unfairly prevent other companies from competing effectively in the market place”*.

¹⁸³ MANSANI L., cit., par. 5.

¹⁸⁴ Trademark n. 2001416 *“the trademark is a floral fragrance/smell reminiscent of roses as applied to tyres”*.

¹⁸⁵ Trademark n. 2000234 *“the mark comprises the strong smell of bitter beer applied to flights of darts”*. Cfr. *Distinctly Peculiar: UK Trademark Trends*, Managing Intellectual Property, 30.

radicalmente impostazione e negare la registrazione dell'essenza di cannella per mobili e suoi accessori¹⁸⁶.

Il Bureau Benelux des Marques ha autorizzato la registrazione da parte della Lancôme di un marchio olfattivo per prodotti cosmetici¹⁸⁷.

La Francia nega loro la registrazione, ritenendo che i profumi possano semmai costituire oggetto di diritto d'autore¹⁸⁸.

In Italia, mentre in passato la dottrina, restando ancorata all'interpretazione letterale dell'art. 16 dell'allora Legge Marchi (L.21 giugno 1942, n. 929), reputava che il marchio fosse “*saldamente fondato sulle basi tradizionali delle forme grafiche del disegno e della scrittura*”, senza che potesse ricomprendere “*profumi, effluvi e aromi*”¹⁸⁹, in tempi più recenti ne ha riconsiderato l'ammissibilità¹⁹⁰.

Nel complesso, secondo i dati WIPO, solo 20 Uffici di registrazione sui 72 interrogati, accordano tutela ai marchi olfattivi¹⁹¹.

A livello comunitario, l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno ha autorizzato la registrazione dell'“*odore dell'erba tagliata di fresco*” per identificare palline da tennis, già conseguita con successo in Benelux¹⁹². La

¹⁸⁶ Decisione del 16 giugno 2000 dello UK Trade Mark Registry.

¹⁸⁷ La Commissione per la riforma del diritto dei marchi del Benelux nel 1987 ha espresso l'intenzione di non “*considerare come segni i suoni e gli odori, viste le difficoltà di registrazione e di pubblicazione che si presentano attualmente al riguardo. Non è tuttavia escluso che nell'avvenire queste difficoltà scompaiano in gran parte a causa del progresso della tecnica*». Sul punto cfr. per i riferimenti BRAUN, *Précis des marques des produits*, Bruxelles, 1987, 56.

¹⁸⁸ secondo MATHÉLY, *Les droit français des signes distinctifs*, Paris, 1984, 41, è “*opinione pressoché unanime*” che “*simili segni non possono essere percepiti dal pubblico indipendentemente dall'oggetto al quale afferiscono; essi non sono dunque in grado di annunciare il prodotto. Infine, non possono essere rappresentati in un modello da depositare. Certo, potrebbero essere depositati sotto forma di campioni, ma la consultazione da parte del pubblico di quei campioni non sarebbe possibile*”. A detta di VIGIER, *Le dépôt et l'enregistrement des marques*, Paris, 1980, 84, “*gli odori e le sensazioni percepibili esclusivamente attraverso il gusto e il tatto*” costituirebbero “*marchi immateriali*”, non registrabili in quanto la legge esige che un segno debba essere materializzato attraverso la scrittura.

Sul percorso giurisprudenziale delle corti transalpine nel senso, in un primo tempo, di negare la protezione autoriale, per poi ammetterla v. FABIANI M., *La protezione del profumo tra marchio d'impresa e diritto d'autore, cit.*, 328 e ss

¹⁸⁹ CASANOVA, *Le imprese commerciali*, Torino, 1955, 430.

¹⁹⁰ CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Torino, 1972, 121-122; MANGINI V., *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in Galgano (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1982, 160-161; GATTI S., *Verso un marchio di fragranza o di aroma?*, Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 1989, 651.

¹⁹¹ WIPO doc. SCT/16/2, punto 46.

¹⁹² Decisione della Seconda Commissione di ricorso 11 febbraio 1999, causa R 156/1998 “*Venootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing*”, domanda n. 428.870, ETMR, 1999, 429 e in Giur. ann. dir. ind., 1999, 1593 e ss., registrato in data 31/12/2001 e non rinnovato. Cfr. GOULBOURN M., *Registration of olfactory, aural and three-dimensional trade marks in the EU and UK a comparison*, JIPLP, 2012, 11, 7, 816, 818.

decisione rilevava che la descrizione verbale forniva informazioni sufficientemente univoche da consentire di formarsi un'idea chiara ed inequivocabile in merito alle caratteristiche del marchio registrato¹⁹³.

L'interpretazione lasca del requisito della rappresentazione grafica, soddisfatta anche solo da una descrizione verbale, veniva confermata in una seconda decisione sulla domanda di registrazione del "profumo di lamponi" per carburanti e gasolio per autotrazione¹⁹⁴. Ad ostacolare la registrabilità del segno, la Commissione rilevava però che il consumatore non sarebbe stato in grado di intendere il segno, indipendentemente dal prodotto, come indicativo della provenienza dello stesso da una azienda piuttosto che da un'altra (c.d. principio di indipendenza del marchio dal prodotto)¹⁹⁵.

5.1.2.1. *La pronuncia della Corte di Giustizia: il caso "Sieckmann".*

La Corte di Giustizia CE è stata interrogata in ordine alla possibilità di registrare un marchio olfattivo nel caso *Sieckmann*¹⁹⁶. Nel modulo di domanda di registrazione, il sig. Sieckmann aveva descritto il proprio segno per mezzo della formula chimica di struttura del profumo e presentato un campione dello stesso,

¹⁹³ "l'odore dell'erba tagliata di fresco è un odore distinto che tutti per esperienza possono riconoscere immediatamente".

¹⁹⁴ 5 dicembre 2001, R 711/1999-3 "Der Duft von Himbeeren", secondo cui "il profumo dei lamponi non rimane vago e impreciso ed è sempre riconoscibile per il riferimento al frutto. Non resta alcuno spazio per un'interpretazione soggettiva da parte del consumatore o dell'Ufficio. La descrizione del segno attraverso le parole è sufficiente ad inviare il chiaro e invariabile messaggio che il profumo dei lamponi è quello di un odore univoco e puro".

¹⁹⁵ Essendo piuttosto portato a considerare il profumo un tentativo di rendere più piacevole lo sgradevole odore della benzina.

¹⁹⁶ CGUE, 12 dicembre 2002, in causa C-273/00, in Racc. 2002, I-11737. Per un commento si veda VEDASCHI A., *I segni olfattivi possono essere registrati come marchi di impresa?*, Diritto pubblico comparato ed europeo, 2003, 946-952; FABIANI M., *La protezione del profumo tra marchio d'impresa e diritto d'autore*, Dir. aut., 2005, 325-330; BURRELL R., HANDLER M., *Making Sense of Trade Mark Law, IPQ*, 2003, 388-410; SIECKMANN R., *Die Eintragungspraxis und -möglichkeiten von nicht-traditionellen Marken innerhalb und außerhalb der EU*, MarkenR, 2001, 236-248; SCHENK M., *Die grafische Darstellbarkeit von Marken im Sinne von Artikel 2 der Markenrichtlinie*, European Law Reporter, 2003, 128-131; SESSINGHAUS K., "Sieckmann"-konsequent und Konsequenzen, WRP, 2003, 478-481; HILDEBRANDT U., *Zum Begriff der grafischen Darstellbarkeit des Art. 2 Markenrechtsrichtlinie*, MarkenR, 2002, 1-5; CARON C., *Une odeur peut-elle être déposée en tant que marque dans l'Union européenne?*, La Semaine juridique - entreprise et affaires, 2003, 421-423; HIKADA S., TATCHELL N., DANIELS M., TRIMMER B., COOKE A., *A sign of times? A review of key trade mark decision of the European Court of Justice and their impact upon national trademark jurisprudence in the EU*, 94 TMR, 2004, 1105, 1115.

accompagnato dalla descrizione “balsamico fruttato, con una leggera traccia di cannella”.

Il Deutsches Patent-und Markenamt, pur dubitando della possibilità di riprodurre graficamente il segno, aveva risolto la questione sul terreno della capacità distintiva, affermando che il segno ne fosse privo.

Il Bundespatentgericht¹⁹⁷ rigettava tale conclusione, rilevando come il marchio depositato fosse idoneo a distinguere i servizi indicati, non potendosi considerare puramente descrittivo delle loro caratteristiche. Per contro, dubitava che la fragranza potesse soddisfare le condizioni di rappresentazione grafica imposte dalla normativa comunitaria e nazionale.

La Corte, aderendo alle conclusioni già formulate dall’Avv. Gen. Colomer, ha stabilito che nessuna delle modalità descrittive del segno proposte dal ricorrente, né singolarmente, né cumulativamente considerate, fosse in grado di soddisfare, i requisiti di una chiara e precisa rappresentazione grafica¹⁹⁸.

A giudizio della Corte, in particolare, la formula chimica non rappresenta il marchio di cui si chiede registrazione, ovvero l’odore della sostanza, ma la sostanza in quanto tale: a restare sulla carta sarebbero i componenti chimici e le proporzioni, non il segno olfattivo.

In secondo luogo, essa non appare nemmeno sufficientemente intellegibile: la formula chimica non indica fattori che incidono sulla maniera in cui un odore viene effettivamente percepito all’esterno, quali la concentrazione, la quantità, la temperatura dei componenti. Inoltre, poche persone sarebbero in grado, partendo da una formula chimica, di riconoscere l’odore in questione, con la conseguenza che una tale modalità di rappresentazione grafica costituirebbe un onere per coloro che consultano il registro¹⁹⁹.

Anche la descrizione verbale o grafica non appare maggiormente chiara, precisa e obiettiva²⁰⁰. Cosa significano “balsamico” e “fruttato”? Come distinguere tra

¹⁹⁷ Con ordinanza di remissione del 14 aprile 2000.

¹⁹⁸ CGUE, 12 dicembre 2002, in causa C-273/00 “Sieckmann”, punto 72-73.

¹⁹⁹ Ibidem, punto 69. Analoghe considerazioni sono svolte nelle Conclusioni Avv. Gen. Colomer, punto 40.

²⁰⁰ MANSANI L., *Marchi Olfattivi*, Riv. dir. ind., 1995, 6, 262, distingue a seconda che si tratti di una fragranza semplice, caratterizzata da una o più componenti facilmente identificabili (ad esempio, rosa, lavanda, o limone e menta), o di fragranze più complesse. Solo nel primo caso la descrizione solo verbale sarebbe sufficiente, mentre nel secondo potrebbe risultare eccessivamente indeterminata per dar luogo ad una valida registrazione. SANDRI S., *Marchi non convenzionali*, Dir. Ind., 2007, 4, 345 sostiene che quando la descrizione verbale assuma un valore assolutamente univoco, non sia da escludere che possa permettere alle imprese concorrenti

le varie possibili intensità della traccia olfattiva? Neppure due enologi descriverebbero allo stesso modo l'aroma di uno stesso vino. La descrizione contiene necessariamente molti fattori soggettivi e relativi, interpretabili in modo diverso a seconda degli individui e quindi contrastanti con le summenzionate esigenze di precisione e chiarezza²⁰¹.

Relativamente al deposito di un campione della fragranza, infine, si rilevava che esso non costituisce per definizione una rappresentazione grafica. In ogni caso, un campione, potendo subire trasformazioni dovute all'evaporazione o ad altri fenomeni, non può produrre un'impressione olfattiva sufficientemente stabile e durevole nel tempo²⁰².

In conclusione, la Corte ha escluso la rappresentabilità grafica di un segno olfattivo sul presupposto che essa non sarebbe sufficientemente precisa autosufficiente ed intellegibile da consentire ai concorrenti di evitare di incorrere in una contraffazione con una semplice consultazione dei registri dei marchi. Tuttavia, la decisione in sé non pare ostare in assoluto alla tutela di una fragranza come marchio. Piuttosto essa constata che le attuali modalità riproduttive²⁰³ non consentono ai marchi olfattivi di soddisfare i presupposti della rappresentazione grafica²⁰⁴.

5.1.2.2. *La giurisprudenza del Tribunale UE e della Commissione di ricorso UAMI.*

di identificare con sufficiente chiarezza di che tipo di marchio si tratta e quindi quale sia il diritto esclusivo". In senso analogo anche si veda anche MORRI F., *La rappresentazione grafica del marchio nelle decisioni dell'UAMI e degli organi giurisdizionali comunitari*, Riv. Dir. Ind., 2006, 6, 252 e 261.

²⁰¹ Ibidem, punto 70. Cfr. anche le Conclusioni Avv. Gen. Colomer, punto 41.

²⁰² Ibidem, punto 71. In questi termini anche le Conclusioni Avv. Gen. Colomer, punto 42.

²⁰³ Ciò anche a voler considerare mezzi tecnologici più sofisticati, quali i cromatogrammi, *gas chromatography* (GC) o *high-performance liquid chromatography* (HPLC), attraverso i quali è possibile ottenere una rappresentazione grafica delle componenti di un profumo costituita da una strisciata (che ricorda quella di un elettrocardiogramma) in cui l'altezza dei picchi è proporzionale alla quantità della componente e la loro diversa scansione nel tempo (in orizzontale nella strisciata) consente di identificare il tipo di componente o il c.d. "naso elettronico", in quanto incapaci di produrre una rappresentazione che sia unica per ogni particolare odore nonché di identificare la struttura chimica delle componenti di un profumo. A questo fine esse debbono essere integrate con ulteriori metodi strumentali, quali la spettrometria di massa (MS), la risonanza nucleare magnetica (NMR), la spettroscopia agli infrarossi (IR) o agli ultravioletti (UV). Cfr. le Conclusioni Avv. Gen. Colomer, punto 44; LYONS D., *Sounds, Smells and Signs*, *EIPR*, 1994, 12, 540; MANIATIS S., *Scents as Trademarks: Propertisation of Scents and Olfactory Poverty*, cit., 226-227; HAWES, cit., 140.

²⁰⁴ BURRELL R., HANDLER M., *Making Sense of Trade Mark Law*, cit., 394-395.

I principi enunciati dalla sentenza *Sieckmann* ha trovato immediata applicazione e conferma anche davanti alle giurisdizioni di grado inferiore

Il Tribunale UE ha confermato la decisione della prima Commissione di ricorso²⁰⁵ di negare la registrazione del segno olfattivo rappresentato mediante la combinazione della descrizione verbale “odore di fragola matura” e dell’immagine a colori di una fragola²⁰⁶. I giudici comunitari non hanno escluso a priori “*che un segno olfattivo possa costituire eventualmente oggetto di una descrizione che soddisfi tutte le condizioni di cui all'art. 4 del regolamento n. 40/94*”²⁰⁷. Tuttavia, nel caso di specie, hanno ritenuto che la descrizione fosse “*impregnata di fattori soggettivi*” che non la rendevano “*né precisa, né univoca*”: l’odore di fragola infatti muta da una varietà all’altra, con la conseguenza che la medesima descrizione ben può riferirsi a varietà diverse e pertanto ad odori distinti²⁰⁸.

Ancora meno preciso doveva considerarsi l’elemento figurativo. Dal momento che l’immagine rappresenta solo il frutto da cui emana l’odore e non l’odore rivendicato, essa non costituisce una rappresentazione grafica del segno olfattivo²⁰⁹ e comunque non aggiunge alcuna informazione supplementare rispetto alla descrizione verbale²¹⁰.

In senso analogo, si è pronunciata la Commissione di ricorso dell’UAMI in una decisione avente ad oggetto la domanda di registrazione di un marchio olfattivo rappresentato per mezzo di una matrice rettangolare con varie bande colorate emessa da un apparecchio elettronico, accompagnata da una descrizione verbale: “*A lawn green note, citrus (bergamot, lemon), pink floral (orange blossom, hyacinth) musky*”.

La Commissione di ricorso ha affermato che “*the coloured matrix filed does not comply with the graphic representation requirements defined above as it does not allow the relevant public to perceive the identity of the sign or to determine*

²⁰⁵ Decisione del 24 maggio 2004, R 591/2003-1.

²⁰⁶ Trib. UE, sez. III, 27 ottobre 2005, T-305/04, Eden SARL c. UAMI, Racc. 2005, II-4705. Per un commento della sentenza si veda CASABURI G., in Foro it., 2006, IV, 46-47; VEDASCHI A., *Il consumatore può essere "preso" per il naso?*, Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, 447-454; DELL'ARTE S., *I marchi olfattivi*, Dir. Ind., 2006, 340-343; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ A., *En torno a la descripción como forma de representación gráfica de un signo olfativo*, Actas de derecho industrial y derecho de autor, 2005-2006, XXVI, 739-749.

²⁰⁷ Ibid., punto 28.

²⁰⁸ Ibid., punto 33.

²⁰⁹ Ibid., punti 39-40.

²¹⁰ Ibid., punto 46.

*the extent of its protection. It is not sufficient for the sign to be technically capable of reproduction. The latter must also be perceived as such by users of the register and it must enable them to obtain the necessary indications in order to be able to interpret this*²¹¹.

Dopo *Sieckmnan*, non si registrano, invece, tentativi di registrazione di marchi olfattivi andati a buon fine. Ciò dimostra come l'Europa, partendo da un approccio per così dire "generoso" nella registrazione di marchi olfattivi, si sia evoluta verso un'impostazione più attenta alle esigenze del pubblico dominio (c.d. "*public interest approach*")²¹². E ciò nonostante che gli odori non siano considerati segni presenti in natura in disponibilità limitata come i colori, dal che potrebbe desumersi un interesse meno pressante a mantenerne la libera disponibilità²¹³.

D'altronde è opportuno ricordare che in alcuni ordinamenti, come in quello francese, è possibile conseguire la tutela dei profumi anche mediante la normativa di diritto d'autore²¹⁴. Il rischio di cumulo delle tutele pare pertanto di per sé una ragione sufficiente a valutare con particolare cautela l'apertura agli odori delle porte della tutela di marchio.

5.2. I marchi di colore.

Come i profumi, anche i colori servono a catturare l'attenzione dei consumatori e suscitare loro sentimenti²¹⁵. Un numero sempre maggiore di imprese si serve

²¹¹ Quarta Commissione di ricorso, 19 gennaio 2004, R 186/2000-4, punto 17.

²¹² BHAGWAN A., KULKARNI N., PADMANABHA R., *Economic rationale for extending protection to smell marks*, 2007, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1027281.

²¹³ FLECK L.M., *What makes sense in one country may not in another: a survey of select jurisdictions re Scent Mark Registration and a Critique of Scents as Trademarks*, Center of Innovation Law and Policy, UK, 2003, 25 – 26.

²¹⁴ Cour d'Appell de Paris, 25 gennaio 2006, che ha condannato Bellure, ritenuta responsabile della riproduzione abusiva dei più celebri profumi L'Oreal. Cfr. RICCHIUTO S., *Falso d'autore, tutela del profumo e del marchio olfattivo*, Dir. aut., 2014, I, 139, FABIANI M., *Il diritto d'autore sui profumi*, Dir. aut., 2012, 4, 206 e ss.

²¹⁵ TAVOLARO L., *Il colore come marchio*, Dir. Ind., 2004, 1, 34, rileva che il colore, tra gli elementi dell'impressione visiva, che dura solo una manciata di secondi, è quello ad imprimersi per primo nella memoria del pubblico. ZERI, *Colore e messaggio*, in *Strumenti per comunicare*, Roma, 2002, considera il colore "*un portatore di messaggi, che passa indisturbato nei diversi livelli, dal conscio all'inconscio, senza censure dell'io, senza meccanismi difensivi, come invece accade per il linguaggio e la forma, richiamando sentimenti, emozioni, e provocando effetti fisiologici*", così diventando "*elemento centrale di qualsiasi scelta comunicativa*". Per un approfondimento si rinvia a DE GRANDIS, *Teoria e uso del colore*, Milano, 1984; FROVA, *Luce, colore, visione*, Roma, 1984. In particolare, sui significati e le emozioni veicolati dal colore in pubblicità, LUZZATO, POMPAS, *Il colore persuasivo*, Milano, 2001; Id., *Il linguaggio del colore*, Milano, 2001. Sugli effetti psicologici dei colori sui consumatori si veda DUPLESSIS Y., *La*

di essi per comunicare le caratteristiche del proprio prodotto o distinguere una gamma di prodotto da un'altra²¹⁶.

Certi colori sono ormai divenuti nell'immaginario collettivo strettamente legati ad un brand o ad un particolare prodotto²¹⁷.

Non stupisce pertanto che molte imprese abbiano provato ad assicurarsi, tramite la registrazione, la possibilità di utilizzare il colore prescelto nella comunicazione aziendale ad esclusione dei concorrenti.

Poiché tuttavia i colori non costituiscono dei segni nel significato più tradizionale del termine, la dottrina e della giurisprudenza hanno manifestato diffusi dubbi circa la loro registrabilità come marchi.

5.2.1. Il quadro normativo internazionale, comunitario e nazionale.

Tali dubbi hanno interessato specialmente i segni costituiti da colori puri e da colori "in quanto tali", ovvero rappresentati in forma astratta, senza il vincolo e la delimitazione di forme determinate o linee di contorno (c.d. *abstract colours* o *colours per se*)²¹⁸. Meno problematici si sono invece rivelati i tentativi di registrare segni composti da combinazioni o sfumature di più colori, oppure i

percezione parapsicologica del colore, Roma, 1976; FAVRE J.-P., *Color sells your package*, 1969, 13, 21; CHESKIN L., *Colors – What they can do for you*, 1947, 180, 213; SHARPE D.T., *The psychology of color and design*, 1974, 51; LEE S., BARNES J.H. JR., *Using Color Preferences in Magazine Advertising*, J. Advertising Res., 1989-1990, 25.

²¹⁶ LANE R., *Does Orange Mean Cheap?*, Forbes, 23 dicembre 1991, 146.

²¹⁷ ALSOP R., *Color Grows More Important in Catching Consumers' Eyes*, Wall St. J., 29 novembre 1984, 38.

²¹⁸ VÖLKER S., SEMMLER J., *Markenschutz für Farben und Farbkombinationen*, GRUR 1998, 93, definiscono la tutela di colori astratti come "the protection of a mere colour or colour combination by trade mark law disregarding the concrete appearance with respect to area or figuration"; STRÖBELE P., *The Registration of New Trade Mark Forms*, IIC 2001, 32(2), 172 e Id., *Die Eintragungsfähigkeit neuer Markenformen*, GRUR 1999, 1041 distingue tra "coloured picture marks and coloured get-up marks" da un lato e "abstract colour marks" dall'altro; JAEGER-LENZ A., *Neues zum Farbenschutz*, WRP, 1999, 290, descrive un marchio di colore astratto come "a mark where it is desired to use the colour or combination of colours on the shape of the goods concerned and/or on any items relating to the services in any distribution of choice and not in a concrete, fixed manner". CALDAROLA M.C., *Farbenschutz in Deutschland, den Vereingten Staaten und Japan*, Heymann, Colonia, 2001, 43, definisce i colori astratti come non legati a oggetti o privi di contorni fissi, o entrambi. Per un approfondimento sulla classificazione dei marchi di colore ed in particolare sull'uso delle diverse tipologie di marchio di colore nella giurisprudenza e dottrina tedesche si veda GRABRUCKER M., *Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts - Teil II: Markenrecht*, GRUR, 2000, 366 e Id. *Offene Rechtsfragen zur Praxis der abstrakten Farbmarke*, WRP, 2000, 1331, che sottolinea un loro uso ambiguo e non coerente e richiama la necessità di maggior uniformità.

colori come componenti di un marchio di tipo convenzionale, figurativo o di forma (c.d. *indirect protection o concrete colours*)²¹⁹.

Ciò si deve, in primo luogo, alla lettera dell'art. 15 TRIPs che tra i vari segni ritenuti di per sé idonei a costituire un marchio di impresa menziona solo le “*combinazioni di colori*”, lasciando presumere che il colore puro, al contrario, sia stato considerato non tutelabile come marchio²²⁰.

A differenza dei TRIPs, gli art. 2 Dir. e 4 Reg., nell'elencare i segni idonei ad essere registrati come marchi, non fanno alcun cenno ai colori, neppure nella forma combinata. Come già sottolineato, tuttavia, il carattere esemplificativo di tale elencazione non costituisce un ostacolo alla registrabilità di segni che non vi siano inclusi²²¹. L'Unione Europea inoltre è parte contraente dei TRIPs ed è pertanto tenuta ad interpretare la propria legislazione sui marchi, in maniera conforme alla lettera e alle finalità di detto Accordo²²².

La Commissione e il Consiglio dell'Unione Europea, nella dichiarazione congiunta riportata nel processo verbale del Consiglio che ha adottato Direttiva e Regolamento, hanno affermato che l'art. 2 Dir. e 4 Reg. non escludono “*la possibilità (...) di registrare come marchio una combinazione di colori o un colore unico (...), sempreché tali segni siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese*”²²³. Seppur prive

²¹⁹ CALDAROLA M.C., *Questions relating to abstract colour trade marks: recent developments in Germany*, E.I.P.R., 2003, 25(6), 248-255, 248. In questo caso appare più corretto parlare di “marchio colorato” e non di “marchio di colore”. Cfr. MAYR C.E., Commento art. 7 D.Lgs. 30/2005, in Ubertazzi L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, Cedam, 5 ed., 2012, 57.

²²⁰ In questa direzione depone anche la circostanza che il testo proposto nel 1990 dalle delegazioni di Stati Uniti, Giappone e Unione Europea quale bozza-base di tale articolo menzionasse invece espressamente “*colours and any combination thereof*”, così da lasciar supporre che la restrizione sia stata una volontà ben precisa degli Stati contraenti. Sul punto si veda GERVAIS D., *The Trips Agreement*, cit., 319. Anche il WIPO tuttavia ha riconosciuto espressamente la registrabilità dei colori puri per mezzo dello Studio su “*Non-Traditional Marks - Key Learnings*”, predisposto dal Segretariato in seno allo Standing Committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, 12-16 novembre 2007, disponibile all'indirizzo http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct18/sct_18_2.pdf.

²²¹ In questo senso si vedano le decisioni della Commissione di ricorso 22 giugno 2000, R 379/1999-1 “Yellow”, punto 16-17, relativa al tentativo di registrare il giallo per il servizio postale tedesco; Id. 30 aprile 2001, R 172/2000-1 “Light Green”, punto 14. Cfr. SCHULZE C., *Registering Colour Trade Marks in the European Union*, E.I.P.R. 2003, 25(2), 55.

²²² In tal senso CGUE, 16 giugno 1998, in causa C-53/96 “Hermès”, Racc. pag. I-3603, punto 28.

²²³ Cfr. GU UAMI n. 5/96, p. 613, sez. B, par. 4(a) e n. 5/96, p. 607, par. 2(a). Cfr. sul punto CGUE 6 maggio 2003, causa C-104/01 “Libertel”, punti 24-26.

di valore giuridicamente rilevante²²⁴, tale presa di posizione ha confermato come l'esclusione dei colori dai segni registrabili non rientrasse nelle intenzioni del legislatore comunitario²²⁵.

Anche la normativa comunitaria deve pertanto essere letta nel senso di riconoscere tanto le combinazioni cromatiche, quanto i colori puri, come segni astrattamente idonei a costituire un marchio d'impresa²²⁶.

Tale riconoscimento è stato espressamente formalizzato nel progetto di riforma di Direttiva e Regolamento comunitari che includono la voce "*colori in quanto tali*" ("*colours as such*"), nell'elenco dei segni idonei a costituire un marchio d'impresa²²⁷.

Il carattere esemplificativo dell'elencazione di cui all'art. 2 Dir. e la tendenziale libertà lasciata dalla normativa comunitaria in materia di registrabilità di marchi di colore ha tuttavia permesso agli Stati Membri di tenere fino ad oggi posizioni ampiamente diversificate²²⁸.

L'art. 7 C.p.i. riconosce tra i segni registrabili solo "*le combinazioni o le tonalità cromatiche*". Tale riferimento è stato interpretato da buona parte della dottrina e della giurisprudenza come divieto di registrazione dei colori primi (giallo, rosso, blu e bianco e nero, intesi come somma o assenza di colore), nonché di tutti quei

²²⁴ CGUE, 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen, Racc. pag. I-745, punto 18 e 29 maggio 1997, causa C-329/95, VAG Sverige, Racc. I-2675, punto 23. Tale limite è riconosciuto nel preambolo della dichiarazione stessa, ai sensi del quale "*le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione riportate in prosieguo non costituiscono parte integrante del testo legislativo, non pregiudicandone l'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee*".

²²⁵ Decisione della Terza Commissione di ricorso UAMI, 18 dicembre 1998, in causa R 122/1998-3 "*Wrigley's Doublemint Green Colour*", punto 16.

²²⁶ Prima Commissione di ricorso UAMI, 11 giugno 2009, R 202/2009-1, Federation Internationale des logis de France c. UAMI, punto 35: "*It follows from said provision that not only geometric shapes but also colours are included amongst signs capable of constituting a Community trade mark*". La decisione è stata successivamente impugnata davanti al Tribunale UE, che tuttavia ha respinto il ricorso, cfr. Trib. UE, 9 dicembre 2010, T-329/09 "*sfumatura di marrone*".

²²⁷ Cfr. art. 3 Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, Bruxelles, 27.3.2013, COM(2013) 162 final, 2013/0089 (COD) e art. 4 Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio Comunitario, Bruxelles, 27.3.2013, COM(2013) 161 final 2013/0088 (COD).

²²⁸ Per un quadro completo sulle singole normative nazionali si veda INTA Europe Legislation Analysis Subcommittee, *Non-Traditional Trademarks in Europe – Shape and Colour Trademarks – Common Issues with Obtaining, Exploiting and Enforcing Rights*, marzo 2005; SCHULZE C., *Registering Colour Trade Marks in the European Union*, E.I.P.R. 2003, 25(2), 55.

colori che la collettività riconosce come dotati di una propria autonoma identità (verde, rosa, azzurro ecc.)²²⁹.

Anche l'art. 3(1) MarkenG prevede la registrabilità di combinazioni e tonalità cromatiche (“*sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen*”), innovando rispetto alla previgente normativa, nel vigore della quale i colori non erano considerati idonei a costituire un marchio nazionale, se non attraverso la forma concreta in cui venivano utilizzati²³⁰.

²²⁹ RICOLFI M., *I segni distintivi*, Giappichelli, Torino, 1999, 47; STELLA RICHTER M. JR., *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, cit., 168. In giurisprudenza si veda Trib. Milano, 30 luglio 2002, Giur. ann. dir. ind., 03, 441. Nessuna menzione era invece contenuta nel R. D. 21 giugno 1942, n. 629 che all'art. 16 stabiliva: “*può costituire oggetto di brevetto, per l'uso esclusivo come marchio d'impresa, ogni nuova parola, figura o segno atto a contraddistinguere prodotti o merci, di uno o più generi determinati...*”. Per un censimento delle prime posizioni dottrinali e giurisprudenziali cfr. CUSUMANO G., *Appunti sui marchi di colore*, Riv. dir. ind., 1971, II, 121.

²³⁰ Originariamente la trentesima e la trentaduesima sezione del Bundespatentgericht negavano la registrazione di marchi di colore puro o di combinazioni di colore, in quanto estranei alla definizione di segno contenuta nell'art. 3(1) Markengesetz: cfr. GRUR, 1996, 881 “*Colour Mark*”; IIC, 1999, 700 “*Black/Zinc-yellow*”; GRUR, 1998, 1015 “*White/Zinc-yellow*”, secondo cui siffatti segni potevano essere registrati solo “*within the frame work of the packaging*”, cfr. VÖLKER S., *Der Konflikt um die Farbmarke. Zum Vorlagebeschluss des Bundespatentgerichts (33. Senat) an der Europäischen Gerichtshof vom January 22, 2002*, WRP, 2002, 639-649. La prima decisione ad ammettere la registrabilità di un marchio di colore è del 1998, cfr. BGH, GRUR 491, 30 e IIC 809 (1999), “*Farbmarke gelb/schwarz*”, che seguiva un orientamento già sviluppato dalla ventottesima sezione (si veda tra le altre IIC, 1999, 812 “*Aral/Blue I*”). GRABRUCKER M., *Offene Rechtsfragen zur Praxis der abstrakten Farbmarke*, WRP, 2000, 1331, rileva che su 51 pronunce intercorse nei primi 5 anni dall'entrata in vigore della nuova legge marchi nessuna ha riconosciuto tutela ad un marchio di colore che fosse dotato di capacità distintiva originaria.

Per un approfondimento si veda DIETZE, *Farben unter Kennzeichen-Schutz?*, GRUR, 1959, 410; BEIER F.-K., *Austattungsschutz für Farben*, GRUR 1980, 600; BERLIT W., *Der Schutzzumfang von Farbmarken*, GRUR 2005, 998 e Id., *Die grafisch nicht darstellbare abstrakte Farbmarke als Benutzungsmarke i.S. von § 4 Nr. MarkenG Anmerkung zu OLG Köln*, GRUR-RR 2007, 97; BOGATZ J., *Sparkassen-Rot, Nivea-Blau, Langenscheid-Gelb: Quo vadis konturlose Farbmarke?*, GRUR-Prax, 2013, 481; BÖHMANN D., *Ein Kessel Buntes - Anmerkungen zur Schutzfähigkeit der Farbmarke*, GRUR, 2002, 658; FESENMAIR J., MÜLLER T. M., *Kein Gelb für Puffreis - das Ende der abstrakten Farbmarke? Anmerkungen zum BPatG-Beschluss “Farbmarke gelb”*, GRUR, 2006, 724; GRABRUCKER M., *Der Schutzgegenstand der Farbmarke*, GRUR 1999, 850; HAUCK F., *Aktuelle Entwicklungen bei der Eintragung von Farbmarken*, GRUR 2005, 363; FEZER K.-H., *Zur Markenfähigkeit von Einfarbenmarken und Mehrfarbenmarken – Zugleich eine Anmerkung zur “Farbmarke gelb/Schwarz” – Entscheidung des BGH*, MarkenR, 1999, 3, 73; JOHANNES H., ZURKINDEN P., *Gelb/Schwarz – Bundespatentgericht/Bundesgerichtshof. Zugleich eine Anmerkung zum Urteil des schweizerischen Bundesgerichts: Tablette weiß/grün und zur Entscheidung des HABM: LIGHT GREEN*, MarkenR, 2000, 5, 153; KUNZ-HALLSTEIN H.P., *Der Schutz von Form- und Farbmarken in der neueren deutschen Praxis*, MarkenR, 2000, 11-12, 389; STEINBECK A., *Der EuGH muss Farbe bekennen. Gedanken zum Vorlagebeschluss des Bundespatentgerichts zur abstrakten Farbmarke*, MarkenR, 2002, 9, 273; THEIBEN S., *Die grafische (Nicht-)Darstellbarkeit der Farbmarke*, GRUR, 2004, 729-736; VÖLKER S., *Das Ende der Farbmarke?*, MarkenR, 2003, 2, 49; VON BECHTOLSHEIM S., GANTENBERG P., *Die konturlose Farbmarke*, GRUR, 2001, 705; WITTENZELLNER U., *Schutzfähigkeit von Farben als Marken nach dem neuen Markengesetz*, in STRAUSS J., *Aktuelle Herausforderungen des geistigen Eigentums*, C. Heymanns Verlag, 1996, 333.

L'art. 711-1 del codice francese, analogamente, parla di “*dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs*”, ma non di colori *tout court*. L'evoluzione della normativa spagnola è sintomatica dell'ambiguità generata dalla Direttiva sulla questione: mentre l'art. 11 della Legge sui marchi n. 32 del 10 novembre 1988 prevedeva espressamente che un colore in sé non potesse essere registrato, a meno che fosse delimitato da una forma²³¹, la nuova legge, n. del 7 dicembre 2001²³², ha eliminato ogni divieto espresso di registrazione, replicando il linguaggio utilizzato dalla Direttiva ed ingenerando di conseguenza ampia incertezza tra gli interpreti²³³.

Nessuna presa di posizione esplicita si riscontra anche nei diritti del Benelux²³⁴, danese, greco, irlandese, austriaco, finlandese²³⁵, svedese²³⁶.

Il Portogallo, per converso, all'art. 223.1 lett. e) del Codice di proprietà industriale²³⁷ nega espressamente che i colori soddisfino i requisiti di registrazione, a meno che essi non siano combinati tra di loro o con immagini, parole o altri elementi particolari e distintivi.

Tale soluzione è stata accolta anche nei paesi di common law. Sebbene il Trade Mark Act non prenda alcuna posizione precisa sulla registrabilità dei colori, la

²³¹ “*No podrán registrarse como marcas los siguientes:(g) El color por sí solo. Sin embargo, podrá registrarse siempre que esté delimitado por una forma determinada*”. Tale divieto risaliva in realtà già al regolamento sul marchio del 12 giugno 1903 e alla successiva Legge sulla proprietà intellettuale del 16 settembre 1931 (art. 126). Cfr. PELLISÈ CAPELL J., SOLANELLES BATTLE M.T., *Hacia la Protección del Color Único*, Revista de Derecho Mercantil, 1998, 1563, 1565; FERNANDEZ-NOVOA C., *El Color y las Formas Tridimensionales en la Nueva Ley Española de Marcas, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 1989-1990, 41; MARTINEZ MIGUEZ M., *La Protección del Color Unico como Marca en el Derecho Español, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 1982, 117.

²³² Ma entrata in vigore il 31 luglio 2002.

²³³ FERRANDIS GONZALEZ S., *Comentarios a Ley de Marcas*, 2002, 46, afferma che l'interpretazione della norma deve necessariamente allinearsi a quella della Direttiva.

²³⁴ Sebbene l'art 2.1 Benelux Convention on Intellectual Property (BCIP) non affronti direttamente la questione se i colori siano idonei in quanto tali a costituire marchi d'impresa, in due sentenze risalenti agli anni Settanta la Corte di giustizia del Benelux aveva risolto positivamente la questione. Cfr. Corte di giustizia del Benelux, 9 febbraio 1977, *Centrafarm/Beecham*, A 76/1, in Jur. 1975-1979, pag. 27, e *Leefering*, A 76/2, in Jur. 1975-1979, pag. 57. Inoltre, la *Cour de cassation* belga, RG C.00.0135.N, 22 dicembre 2000, in *Juristenkrant* 2001, n. 23, pag. 4., ha confermato una sentenza di grado inferiore secondo la quale il colore turchese era provvisto di carattere distintivo per i prodotti ed i servizi di telecomunicazione della *Belgacom3* (vedi infra par. 5.2.4). Cfr. JANSSENS M.C., *Des goûts et des couleurs on ne dispute point...c'est à voir!*, Revue critique de jurisprudence belge, 2002, 25.

²³⁵ Per un approfondimento si veda HEITTO J.V.T., *Eintragbarkeit abstrakter Farbmarken - Die Rechtslage in Finnland*, GRUR Int., 2000, 488.

²³⁶ LUNELLE E., *Okonventionella varumärken: form, färg, doft, ljud*, Norstedts Juridik, Stoccolma, 2007. La prima pronuncia della Corte d'appello svedese (Patentbesvärsträtten) favorevole alla registrazione dei marchi di colore risale al caso n. 95-573 del 1997.

²³⁷ Decreto legislativo n. 36/2003, come da ultimo modificato nel 2008.

tendenza dell'ufficio competente del Regno Unito era di ammetterla a condizione che la descrizione recasse precisa indicazione del supporto su cui è utilizzato il colore, onde evitare che la registrazione possa limitare eccessivamente l'utilizzo degli stessi da parte della concorrenza²³⁸.

5.2.2. La prassi decisionale europea in punto di registrazione dei marchi di colore.

Secondo il Report in materia di “New Types of Marks” sviluppato dal WIPO nel 2006, circa 45 Uffici di registrazione sui 75 interrogati, hanno affermato di accettare la registrazione di marchi di colore puro, mentre il numero cresce a 71 quando la domanda di registrazione verta su una combinazione cromatica.

I registri telematici dell'UAMI contengono circa 270 marchi di colore validamente registrati, mentre numericamente molto più consistenti risultano le domande rigettate (338) o ritirate (176)²³⁹.

Sebbene, sulla base di questi numeri, appare corretto affermare che la registrazione come marchio di un colore costituisca in Europa piuttosto un'eccezione che non una regola, deve altresì rilevarsi come tale eccezione sia senz'altro la più consistente all'interno della categoria dei marchi c.d. non convenzionali²⁴⁰.

²³⁸ Così è stata accolta la registrazione del colore verde delle stazioni di servizio della società petrolifera BP p.l.c., in quanto applicato alle superfici esterne dei locali, conformemente agli schemi allegati alle richieste di registrazione. cfr. High Court of Justice in Northern Ireland, Chancery Division, 16 giugno 2000, *BP Amoco PLC v. John Kelly Ltd e Glenshane Tourist Service Ltd*. Analogamente è stata accolta la domanda di registrazione del colore rosa per materiali di isolamento “as defined by pantone n. 196C, applied to the entire surface of the goods” (Registrazione n. 2004215 del 25 ottobre 1996), del marrone quale colore predominante delle uniformi indossate dallo staff di United Parcel Service of America (Registrazione n. 221818 del 27 ottobre 1998 e marchio comunitario n. 962076), del colore rosso per i trasporti londinesi (n. 2103551). Cfr. BAINBRIDGE D., *Smell, sound, colour and shape trade marks, an unhappy flirtation*, JBL.MAR., 2004, 219-246; RUSEN G., *Registrability of colours and smells as a trademark*, Int. J. Intellectual Property Management, 2008, 2, 1, 75.

²³⁹ Dati risultanti da eSearch plus (<https://oami.europa.eu/eSearch/>) al 19 gennaio 2015. Dalle statistiche UAMI sul marchio comunitario del 3 aprile 2012, pag. 47, risulta ad esempio che nel periodo dal 1996 al 2012, l'Ufficio ha ricevuto 880 domande di registrazione per marchi di colore, delle quali solo 276 sono state accolte. I marchi di colore registrati sono circa lo 0,03% di tutti i marchi registrati nel mondo.

²⁴⁰ KAPPOS D.J., VOLKER S., *Colour trademarks in the US and the EU*, World Trademark Review, aprile-maggio 2014, 52, osservano “colour marks are a particular success story among non-traditional trademarks forms”.

L'UAMI ha riconosciuto la registrabilità di un marchio di colore puro per la prima volta nel 1998²⁴¹. Tale registrabilità, tuttavia, è stata costantemente subordinata alla dimostrazione che il segno per cui si domandi tutela abbia



acquisito un carattere distintivo mediante l'uso: il c.d. "lilac" per il cioccolato Milka della Kraft (marchio comunitario n. 31336), il magenta per i servizi di telefonia della Deutsche Telekom (n. 212787), il giallo per i prodotti anticorrosivi di Northern Technologies Int. Corp. (396176), l'arancione per lo champagne Veuve Clicquot²⁴².



Tale dimostrazione passa sovente mediante la produzione in giudizio di statistiche ed indagini di mercato, le quali dimostrino che il pubblico rilevante sia in grado di identificare un'impresa, dall'utilizzo del colore che contraddistingue i suoi prodotti o servizi²⁴³.

²⁴¹ R 7/97-3 (Orange), punto 16.

²⁴² Commissione di ricorso UAMI, 26 aprile 2006, R 0148/2004. Vedi DICKERSON J., *Veuve Clicquot celebrates orange colour mark registration*, World Trademark Rev., 5 luglio 2006. Per una analisi della capacità del colore arancione di Veuve Clicquot di comportarsi come marchio si veda BEDNALL D.H.B., GENDALL P., HOEK J., DOWNES S., *Color, champagne and trademark secondary meaning surveys, devilish detail*, 102 TMR, 2012, 967.

²⁴³ Cfr. Seconda Commissione di ricorso, 4 maggio 2007, R 1620/2006-2, punti 4 e 24, in cui la prova dell'acquisto di distintività sopravvenuta del colore viola per i prodotti per animali Whiskas è stata raggiunta per mezzo di un'indagine demoscopica che rilevava come fino al 75% degli intervistati associassero tale colore all'azienda. Sulla rilevanza di tali fonti di prova si veda CGUE, 19 giugno 2014, C-217/13, punti 43-49, in cui la Corte si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundespatentgericht nell'ambito di due controversie relative alle domande di dichiarazione di nullità di un marchio di colore rosso di titolarità della banca Deutscher Sparkassen sollevate rispettivamente da Oberbank AG e dal Banco Santander SA. Tale marchio era stato concesso sulla base di un sondaggio che attestava che il marchio fosse affermato presso il pubblico interessato con un grado di accettazione prossimo al 70%. Il giudice del rinvio aveva chiesto alla Corte in che misura un marchio di colore dovesse essersi affermato presso il pubblico interessato per poter presentare un carattere distintivo acquisito con l'uso. La Corte ha stabilito che il diritto dell'Unione non osta a che l'autorità competente di uno Stato Membro ricorra ad un sondaggio di opinione al fine di agevolare il giudizio di distintività del segno e determini altresì la percentuale di consumatori che ritiene sufficientemente significativa. Tuttavia, la percezione non è necessariamente la stessa per ogni categoria di marchi. Di conseguenza, non si può stabilire, in linea generale ed astratta, quando un marchio abbia acquisito carattere distintivo con l'uso, nemmeno ricorrendo a determinate percentuali relative al grado di riconoscibilità del marchio negli ambienti interessati. "Anche se un sondaggio di opinione può far parte degli elementi che consentono di valutare se un marchio abbia acquisito carattere distintivo con l'uso, il risultato di tale sondaggio d'opinione non può costituire l'unico elemento determinante che consenta di concludere per l'esistenza di un carattere distintivo acquisito con l'uso". Per un commento della sentenza si vedano SAMWER K., *Verkehrsdurchsetzung abstrakter Farbmarken*, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2014, 711-712; STEINBECK A., *Abstrakte Farbmarken haben es (zu) schwer*, WRP, 2014, 1003-1009; DAUSKARDT N., *Wer sieht Rot? - Der EuGH verwirft erneut starre Prozentwerte bei der Verkehrsdurchsetzung*, MarkenR, 2014, 416-423; VIEFHUES M., *Rote Karte für die deutsche Rechtspraxis*, WRP, 2014, 11, 1; CLARK B., *Three colours red? CJEU rules on colourless colour trade marks*, JIPLP, 2014, 9, 12, 958.

Laddove, invece, il richiedente non sia stato in grado di dimostrare l'acquisita capacità distintiva del colore, la domanda di registrazione è stata sistematicamente oggetto di diniego²⁴⁴.



In particolare, il Tribunale di primo grado nel caso *Viking*²⁴⁵, ha confermato la decisione²⁴⁶ di rigettare la domanda di registrazione di una combinazione verde/grigio per attrezzi da giardinaggio, rilevando che entrambi i colori non presentavano alcuna particolarità tale da permettere al consumatore di attribuirgli il significato di indicatore della loro origine commerciale. Al contrario, egli era semmai indotto a credere che si trattasse della semplice colorazione del materiale²⁴⁷.



Con analoghe motivazioni il Tribunale, nel caso *Andreas Stihl*²⁴⁸, aveva altresì negato la registrazione di una combinazione di colori arancio e grigio, sempre per strumenti da giardinaggio. Nell'occasione la ricorrente argomentava che la distribuzione dei colori sui prodotti rispondeva ad uno schema ben preciso, cioè l'arancione per la parte superiore e il grigio per quella inferiore, ed era pertanto in grado di orientare il consumatore²⁴⁹. Il Tribunale, tuttavia, ha chiarito che la distintività del segno non poteva essere dedotta dal c.d. "effetto di gamma" consistente nel suggerire al consumatore che diversi prodotti hanno tutti la medesima origine commerciale perché presentati con colori comuni²⁵⁰.

²⁴⁴ In questo senso le decisioni della Commissione di ricorso del 30 aprile 2001, R 172/2000-1 "Light Green", relativa alla registrazione del colore verde chiaro per macchine agricole; del 23 maggio 2001, R 176/2000-2 "Orange", relativa alla registrazione del colore arancione per equipaggiamento industriale; del 22 gennaio 1999, R 169/1998-3 "Yellow"; del 20 luglio 1999, R 5/1999-3 "Cobalt Blue"; del 29 febbraio 2000, R 342/1999-2 "BLAU"; del 19 aprile 2000, R 282/1999-2 "Orange", relativa alla registrazione del colore arancione per un'impresa attiva nella produzione di sementi per l'agricoltura.

²⁴⁵ CGUE 25 settembre 2002, in causa T-316/00, Viking-Umwelttechnik GmbH c. UAMI, Racc., 2002 II-03715.

²⁴⁶ Commissione di ricorso UAMI, 28 luglio 2000, in causa R 558/1999-1.

²⁴⁷ Trib. UE 25 settembre 2002, in causa T-316/00 "Viking", punti 29, 30, 33 e 34. I colori utilizzati, infatti, erano abitualmente utilizzati sul mercato per i prodotti di cui trattavasi e erano utilizzati sui prodotti senza alcuna disposizione particolare, ma semplicemente giustapposti.

²⁴⁸ Trib. UE, 9 luglio 2003, in causa T-234-01, Andreas Stihl AG & Co. KG c. UAMI, Racc. 2003, II-02867 e in Foro It., 2004, IV, 371-373. Si veda anche la decisione della Commissione di ricorso, 24 luglio 2001, R 477/2000-1. Per un commento si veda LAIMER B., *Fehlende Eintragungsfähigkeit der Farbkombination Orange-Grau*, *European Law Reporter*, 2003, 282-283; DOMÍNGUEZ PÉREZ E. M., *Tutela del color como marca: Especial referencia al carácter distintivo del color*, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2003, 485-503.

²⁴⁹ *Ibidem*, punto 38.

²⁵⁰ *Ibidem*, punto 41. Tale strategia di marketing non può incidere sulla valutazione della registrabilità del marchio che deve valutarsi isolatamente con riferimento al segno e al singolo prodotto commercializzato. Assente l'effetto di gamma, quest'ultimo non consente di percepire nei colori un'indicazione dell'origine commerciale. Con analoga motivazione la Corte di Giustizia ha respinto il ricorso avverso la decisione di rifiutare la domanda di registrazione di un

5.2.3. I rischi anticoncorrenziali della registrazione di colori puri.

Tra i diversi argomenti utilizzati per escludere la registrabilità dei marchi di colore, particolare rilievo è stato attribuito al timore delle conseguenze anticoncorrenziali derivanti dalla concessione di diritti di monopolio su di essi. La prima pronuncia a prendere in considerazione tale aspetto è stata la decisione della terza Commissione di ricorso che ha respinto la domanda di registrazione del colore verde chiaro dei chewingum Wrigley's.

I giudici di Alicante hanno rilevato come tale tonalità sia comunemente utilizzata in pubblicità per denotare freschezza e naturalezza dei prodotti e costituisca un colore-base, privo di qualsivoglia eccezionale unicità o caratteristica inusuale. Come tale, essa doveva considerarsi non suscettibile di appropriazione esclusiva²⁵¹. Diversamente, consentire la registrazione di un segno analogo “*would amount to conferring a monopoly right on the use of, not only the specific shade of colour LIGHT GREEN for chewing gum, but also similar shades and similar products, e.g. sweets and confectionery, with respect to which, potentially, confusion could arise*”. In sostanza, i diritti di marchio che sarebbero conferiti su quel colore potrebbero essere utilizzati dal registrante per ostacolare o, almeno, inibire la domanda di registrazione non solo di colori analoghi, ma anche di immagini, grafiche o marchi denominativi contenenti un colore simile o identico²⁵².

Di qui la Commissione ha evidenziato la necessità che l'esame della domanda di registrazione di tali marchi sconti una “analisi critica”: l'accettazione della registrazione di colori-base e composti, a causa della natura limitata dello spettro dei colori, infatti, potrebbe impedire i concorrenti “*from using indefinitely certain colours they might wish to use for a variety of reasons in connection with their products or services, whether or not in conjunction with a pictorial element*”²⁵³.

segno consistente nella combinazione dei colori grigio e rosso per treni promossa dalla Deutsche Bahn AG, cfr. CGUE, 7 dicembre 2011, C-45/11 P.

²⁵¹ Decisione della Terza commissione di ricorso, 18 dicembre 1998, in causa R 122/1998-3 “Wrigley's Doublemint Green Colour”, punto 32, in NJWE-WettbR 1999, 159.

²⁵² Ibidem, punto 29.

²⁵³ Ibidem, punto 30.

Tale impostazione ha trovato conferma ed ulteriore sviluppo in una successiva pronuncia relativa alla domanda di registrazione del colore arancione per sementi. Facendo riferimento all'interesse a mantenere i colori non appropriabili, la Commissione ha rilevato come esso appaia particolarmente forte allorché la domanda di registrazione verta su colori primari (rosso, giallo e blu), su altri colori base o standard (bianco e nero e verde)²⁵⁴, ovvero sui c.d. colori segnalanti (“*signalling colours*”, verde, rosso e giallo)²⁵⁵.

La tesi avanzata dalla Commissione non è tuttavia stata accolta univocamente. Pronunciandosi sulla registrabilità della combinazione dei colori verde chiaro e scuro per detersivi, la quarta Commissione ha sconfessato questo orientamento, affermando che “[the] *need for free availability or the (supposed) risk of certain colours being monopolised need not to be taken into consideration*”, non essendo richiesto ai fini dell'interpretazione dell'art. 7(1)(b) Reg²⁵⁶. La Commissione richiamava sul punto la precedente pronuncia della Corte di Giustizia *Windsurfing Chiemsee*, la quale, pur non avendo ad oggetto marchi di colore, aveva disconosciuto l'incidenza dell'interesse ad evitare la monopolizzazione di determinati segni nella valutazione della loro capacità distintiva²⁵⁷.

5.2.4. La pronuncia della Corte di Giustizia: Il caso “Libertel”.

Il contrasto giurisprudenziale così determinatosi ha trovato composizione nella decisione della Corte di Giustizia sul caso *Libertel*²⁵⁸.

²⁵⁴ Seconda Commissione di ricorso, 19 aprile 2000, R 282/1999-2 “Orange II”, punto 14.

²⁵⁵ Prima Commissione di ricorso, 24 luglio 2001, R 477/2000-1 “Andreas Stihl” (Orange/Light grey), punto 12. SCHULZE C., cit., 66.

²⁵⁶ Quarta commissione di ricorso, 28 agosto 2002, R 785/2000-4 “Light Green/Leaf Green”, punto 10. KUDRIAVCEVA J., *Issues surrounding registration of colour trade marks*, Riga Graduate School of Law Research Paper no. 9/2012, 39, conferma: “*According to those decisions, the general interest of keeping colours free for use should not be relevant when deciding on distinctiveness of a colour as applicable to a particular good or service*”.

²⁵⁷ CGUE, 4 maggio 1999, C-108/97-C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger*, Racc. 1999, I-02779, punto 52 (cfr. infra cap. III, par. 4.1.).

²⁵⁸ CGUE, 6 maggio 2003, in causa C-104/01, *Libertel Groep BV c. Benelux – MerkenBureau*, Racc. 2003 p. I-03793. Per un commento si veda CUSUMANO G. E., *Ritorno ai marchi di colore*, Riv. dir. ind., 2003, II, 238-247; TURNER-KERR P., *EU Intellectual Property Law: Recent Case Developments*, IPQ, 2004, 4, 454; VÖLKER S., *Das Ende der Farbmarke?*, MarkenR, 2003, 2, 49; BUHROW A., *Und es gibt sie doch! - Zur Eintragungsfähigkeit abstrakter Farbmarken*, European Law Reporter, 2003, 218-219; MEINEL M., BONN V., *Das Libertel-Urteil und seine Auswirkungen auf die deutsche Rechtsprechung*, MarkenR, 2004, 1, 1; VIEFHUES M., KLAUER

La vertenza traeva origine da un contrasto giurisprudenziale in seno al Benelux circa la registrabilità dei colori delle compagnie telefoniche nazionali di Belgio (Belgacom) e Olanda (Libertel), rispettivamente il turchese e l'arancione. Nonostante il Benelux Markenbureau (BMB) avesse respinto entrambe le domande di registrazione, i rispettivi procedimenti avevano subito evoluzioni differenti in sede di gravame.

Belgacom infatti aveva appellato con successo la decisione avanti alla Corte d'Appello di Bruxelles²⁵⁹. La Cour de Cassation, in ultima istanza, aveva confermato la decisione di riforma, affermando che nel valutare la distintività di marchi di colore dovesse espungersi ogni irrilevante valutazione circa l'opportunità di mantenere detti segni non appropriabili²⁶⁰.

Al contrario il Gerechtshof olandese aveva confermato la decisione di diniego del colore arancione, sul presupposto che esso fosse privo di capacità distintiva. Con la domanda di pronuncia pregiudiziale lo Hoge Raad der Nederlanden²⁶¹ chiedeva alla Corte se ed eventualmente in presenza di quali requisiti il colore arancione potesse essere astrattamente dotato di distintività.

In particolare, con il terzo quesito, domandava se tra questi requisiti dovesse rientrare anche l'assenza di un interesse generale a mantenere tale colore liberamente disponibile sul mercato.

Il quesito traeva non troppo velatamente spunto dalla precedente sentenza *Windsurfing-Chiemsee*²⁶² con cui la Corte, con riferimento a segni che indicavano una provenienza geografica, aveva espressamente negato che la

I., *Farbmarken nach der "Libertel"-Entscheidung des EuGH aus deutscher und schweizerischer Sicht*, *GRUR Int.*, 2004, 584-596; THEIBEN S., *Die grafische (Nicht-)Darstellbarkeit der Farbmarke*, *GRUR*, 2004, 729-736; BÖLLING M., *Der EuGH und die abstrakte Farbmarke – Von der Bewussten Entwertung einer Markenform. Anmerkungen zu den Urteilen „Libertel“ und „Heidelberger Bauchemie“*, *MarkenR*, 2004, 10, 384; GAMERITH H., *Voraussetzungen der Markenfähigkeit einer Farbe als solcher; Unterscheidungskraft von Farben; Berücksichtigung des Freihaltebedürfnisses*, *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2004, 233-234; WEIHER B.; KESER M., *Markenfähigkeit abstrakter Farben im konkreten Verwendungszusammenhang*, *MarkenR*, 2005, 117-125; DOMÍNGUEZ PÉREZ E.M., *Tutela del color como marca: Especial referencia al carácter distintivo del color*, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2003, 485-503.

²⁵⁹ Cour d'Appel de Bruxelles, sez. VIII, 29 settembre 1999, *Revue de Droit Intellectuelle*, 2000, 69.

²⁶⁰ A riguardo la Cour de Cassation, sez. I, 22 dicembre 2000, *ivi*, 2001, 241, richiamava espressamente la pronuncia della Corte di Giustizia in *Windsurfing Chiemsee*. Per un commento si veda DERCLAYE E., *ECJ to decide "war of colours" between Belgian, Dutch supreme courts*, *WIPR*, 2001, 15, 11.

²⁶¹ Con ordinanza 23 febbraio 2001.

²⁶² CGUE, 4 maggio 1999, nelle cause riunite C-108/97 e C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertrieb GmbH e Boots-und Segelzubehör W. Huber c. F. Attenberg*.

capacità distintiva potesse differire a seconda dell'interesse percepito a mantenere un nome geografico disponibile per l'uso di altre imprese.

LE CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. LÉGER.

L'Avv. Gen. Léger, nelle sue conclusioni del 12 novembre 2002, ha ritenuto che un colore in sé non possa essere riprodotto graficamente con le necessarie garanzie di chiarezza e comprensibilità²⁶³. Tale conclusione viene dedotta dalla stessa natura del colore. Esso non costituisce una realtà oggettiva, avente esistenza autonoma, di cui l'uomo deve solo prendere conoscenza, bensì consiste nella sensazione derivante dalla percezione visiva degli effetti di una radiazione luminosa sulla materia. Tale sensazione, dipendendo dall'apparato visivo del singolo osservatore e variando a seconda della natura, dell'intensità della luce e della distanza di osservazione, è fortemente soggettiva²⁶⁴.

A ciò deve aggiungersi che la rivendicazione di un colore in quanto tale, senza forma né contorno, può concretarsi in un numero pressoché infinito di forme e quindi non consentirebbe di determinare quale sia il segno effettivamente utilizzato dal depositante²⁶⁵. Questi si vedrebbe pertanto attribuito ogni possibile uso esclusivo di quel colore, tanto che costituisca la colorazione esterna della superficie del prodotto o della sua confezione, quanto che vi appaia solo su una parte o delimitato da contorni figurativi precisi. Una domanda di registrazione per un colore puro equivarrebbe pertanto alla domanda di tutela non di un segno unico e determinato, bensì di un elemento che servirebbe al titolare per costruire tutti gli svariati segni che lo possono contenere, che egli desideri: quasi a riservare lui una sorta di opzione per l'utilizzo esclusivo di una serie di marchi non ancora progettati, di cui al momento della registrazione sia definito solo il colore²⁶⁶.

²⁶³ Conclusioni dell'Avv. Gen. Léger, 12 novembre 2002, in causa C-104/01 "Libertel", punto 41 e 65.

²⁶⁴ Ibidem, punto 43 e 67. In questo senso cfr. BARTOW A., *The True Colors of Trademark Law: Greenlighting a Red Tide of Anti Competition Blues*, 97 Kentucky. L. J., 2009, 263, 266.

²⁶⁵ Ibidem, punti 66 e 68.

²⁶⁶ Conclusioni Avv. Gen. Léger 15 gennaio 2004 in causa C-49/02 "Heidelberger Bauchemie", punto 66.

Una volta registrato un marchio siffatto, il titolare potrebbe opporsi a qualsivoglia utilizzo del colore, in qualunque forma, in relazione ai prodotti o servizi oggetto della domanda²⁶⁷.

Si tratterebbe quindi di conferire una protezione del colore in via generale e astratta, senza limiti, una sorta di tutela “in bianco”.

Perché sia possibile determinare quale sia il segno effettivamente usato dal depositante, il colore dovrebbero essere necessariamente rappresentato nell’ambito di una forma o di un disegno determinato²⁶⁸.

Il colore, considerato in astratto, d’altronde, non s’incontra mai nella realtà²⁶⁹. Esso viene sempre associato mentalmente ad un altro elemento (logotipo o vocabolo) o contesto particolare (forma o packaging del prodotto), ed è proprio tale elemento o contesto, rivestito del colore, a poter essere riconosciuto dal consumatore come segno distintivo e a consentire a un colore di trasformarsi in marchio²⁷⁰. Viceversa, se viene a mancare, i consumatori non sarebbero più in grado di identificare con certezza il prodotto, anche se il colore rimanesse lo stesso²⁷¹.

L’Avv. Gen. Léger conclude pertanto nel senso dell’opportunità di riconoscere la registrazione come marchi di colori solo laddove questi siano racchiusi entro forme o contorni, secondo il modello già diffuso ed applicato nei paesi anglosassoni. Diversamente egli considera i colori non meritevoli di tutela come marchi d’impresa, in quanto privi dei requisiti essenziali della riproducibilità grafica e della capacità distintiva.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.

²⁶⁷ Conclusioni Avv. Gen Léger 15 gennaio 2004 in causa C-49/02 “Heidelberger Bauchemie”, punto 72.

²⁶⁸ Ibidem, punto 66, 72-75. Analoghe considerazioni sono ribadite dall’Avv. Gen Léger anche nelle conclusioni del 15 gennaio 2004 in causa C-49/02 “Heidelberger Bauchemie”, punto 42, con le quali lo stesso invita la Corte ad un riesame delle non condivisibili conclusioni della sentenza Libertel.

²⁶⁹ In questo senso si veda SCHWARTZ K.S., *It Had to Be Hue: The Meaning of Color “Pure and Simple”*, 6 Fordham Intell. Prop. Media. En. & Ent. L.J., 1995-1996, 59, afferma che dire che un marchio possa consistere di un colore puro e semplice è una “false premise”: “All trademarks, including color marks, are composites of several elements”, “color marks, are unavoidably composite in nature”.

²⁷⁰ Conclusioni Avv. Gen Léger 15 gennaio 2004 in causa C-49/02 “Heidelberger Bauchemie”, punto 65.

²⁷¹ Così, ad esempio, mentre il colore rosso associato ad un segnale stradale di forma circolare significa divieto, mutando la forma del cartello in triangolare, il significato diviene “pericolo”, a prescindere che il colore rimanga il medesimo. Cfr. Prima Commissione di ricorso, 1 luglio 2005, R 799/2004-1 “IKEA, Blue & Yellow”, punto 21.

Sebbene le questioni sottoposte si limitassero all'interpretazione dell'art. 3 Dir., la Corte ha ritenuto necessario delineare innanzi tutto un'interpretazione dell'art. 2 Dir., così da tracciare un quadro interpretativo completo che potesse orientare anche per le future controversie.

Partendo dall'interpretazione dei tre requisiti fondamentali dei marchi di cui all'art. 2 Dir., la Corte ha stabilito, in primo luogo, che, un colore, pur non essendo un segno per definizione, ma piuttosto una semplice proprietà delle cose, “può ben costituire un segno in relazione ad un prodotto o servizio”²⁷².

Nemmeno le difficoltà di rappresentazione grafica, appaiono ostative al riconoscimento di un diritto di marchio sui colori.

La Corte ne prende in considerazione tre differenti modalità: i) il deposito di un campione del colore, ii) una sua descrizione verbale e/o iii) l'indicazione del suo codice di identificazione internazionale.

- i) La prima viene esclusa per le ragioni già individuate in *Sieckmann*: da un lato, un campione non costituisce per definizione una rappresentazione grafica, dall'altro, può alterarsi nel tempo e non presenta pertanto le dovute garanzie di costanza e durevolezza della rappresentazione²⁷³.
- ii) La descrizione verbale, per contro, può costituire una rappresentazione grafica ai fini dell'art. 2 Dir., ma sarà necessario verificare di volta in volta se essa risponda ai requisiti di chiarezza, precisione, completezza, accessibilità, intellegibilità ed obiettività, formulati dalla sentenza *Sieckmann*²⁷⁴. A tal fine, può senz'altro essere coadiuvata da un campione di colore.
- iii) Se anche la combinazione di campione e descrizione non risultasse sufficientemente precisa o costante, può ancora soccorrere la designazione del colore per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto. Questo è reputato metodo preciso,

²⁷² CGUE, 6 maggio 2003, in causa C-104/01 “Libertel”, punto 27.

²⁷³ Ibidem, punti 31-33.

²⁷⁴ Ibidem, 35-36. Su questo fronte, ad esempio, Il Tribunale UE ha negato la registrabilità come marchio di colore ad un cubo di rubrik la cui descrizione rendeva necessario “to expend a huge amount of intellectual energy and imagination in order to undersatnd with the necessary degree of certaninty what sign the applicant wishes to protect as a colour mark on account of a combination of colours per se”. Cfr. Trib. UE, sez. I, 14 giugno 2012, T-293/10, Seven Towns Ltd c. UAMI, punto 64.

stabile e di per sé idoneo ad essere considerato quale rappresentazione grafica²⁷⁵.

Venendo alla questione della capacità distintiva di un colore puro, la Corte ha affermato la necessità di accertarla caso per caso ed in concreto²⁷⁶.

In linea di principio, infatti, i colori appaiono poco idonei, per loro natura, a trasmettere informazioni precise quanto all'origine di un prodotto²⁷⁷.

Il loro vasto e abituale utilizzo nella pubblicità e nel marketing si spiega più per il loro potere attrattivo e la loro capacità di suscitare associazioni di idee e sentimenti nel pubblico, che non quella di comunicare un messaggio preciso, quale quello circa l'origine dei prodotti²⁷⁸.

Tuttavia, non è possibile escludere a priori che vi siano situazioni in cui questa capacità possa sussistere²⁷⁹.

Essa infatti può essere acquisita con l'uso del colore e segnatamente a seguito di un processo di familiarizzazione del pubblico con il suo utilizzo legato a determinati prodotti. Solo in circostanze eccezionali, invece, può ipotizzarsi l'esistenza di tale capacità anteriormente a qualsiasi utilizzazione, come ad esempio nel caso in cui il numero dei prodotti o servizi per i quali venga richiesta

²⁷⁵ Ibidem, 37-38. Oggi i sistemi maggiormente utilizzati sono Pantone, RAL, RGB, Toyo, Focoltone e Munsell Color.

²⁷⁶ Ibidem, 39.

²⁷⁷ Ibidem, 39. In questo senso BARTOW A., cit., 266, secondo cui *“people do not view colours alone as independent source identifiers”* e GILSON LALONDE A., GILSON J., *Getting real with non-traditional trademarks: what's next after red oven knobs, the sound of burning methamphetamine, and goats on a grass roof?*, 101 TMR, 2011 186, 192, secondo cui *“it is highly unusual, if not impossible, for a marketer to identify its products with only a non-traditional trade mark”*. Contra SANDRI S., *Marchi non convenzionali*, Dir. Ind., 2007, 4, 348, che bolla tale argomento come *“assai poco convincente”*.

²⁷⁸ Ibidem, 40. Critiche CRETA P., DI SABATINO E., *Colore in funzione distintiva del prodotto e percezione del pubblico*, Riv. dir. ind., 2009, 6, 480, secondo cui *“Ciò che più è emerso da quella pronuncia è stata la mortificazione del segno colore, che veniva amputato della propria innata vocazione comunicativa e relegato, in via del tutto marginale, ad un uso pubblicitario e di commercializzazione, senza alcun riferimento alla funzione che gli è propria di veicolare i messaggi trasmessi per impressione visiva. (...) Non si comprende, invero, il motivo per cui la Corte di giustizia abbia preso le distanze dagli approdi delle più moderne strategie di comunicazione, negando al colore la sua ormai assodata capacità di evocare messaggi (...), falsando, peraltro, la ricostruzione della percezione sensoriale che il pubblico di riferimento ha di fronte ad un prodotto”*. In senso analogo TAVOLARO L., cit., 36 e ss.

²⁷⁹ SANDRI S., *Marchi non convenzionali*, Dir. Ind., n. 4/2007, 341, 347, afferma che una aprioristica esclusione del carattere distintivo intrinseco sarebbe del tutto ingiustificata, costituendo una discriminazione del colore rispetto agli altri segni. In senso analogo TAVOLARO L., cit., 39.

la registrazione del marchio risulti molto limitata ed il mercato pertinente estremamente specifico²⁸⁰.

In definitiva, la Corte esclude l'esistenza di un divieto assoluto alla registrazione dei colori puri, potendo questi essere idonei a distinguere prodotti o servizi di un'impresa, laddove se ne provi l'idoneità nel caso concreto a trasmettere informazioni precise quanto alla loro origine imprenditoriale²⁸¹.

Anche ammessa la conformità della registrazione di colori puri ai requisiti di legge, la Corte solleva un problema ulteriore, quello della loro disponibilità limitata.

Sebbene con l'aiuto dei mezzi tecnici attuali è possibile contare un numero molto elevato di sfumature di colori, il pubblico dei consumatori è in grado di distinguerne visivamente solo un numero esiguo²⁸². Tanto più che egli difficilmente si mette a porre a confronto prodotti o servizi cogliendo le diverse sfumature di colore che essi presentino²⁸³.

Ne consegue che il numero di colori differenti effettivamente a disposizione degli imprenditori per distinguere i propri prodotti o servizi da quelli dei concorrenti deve considerarsi particolarmente ridotto²⁸⁴. Poche registrazioni di colori come marchi sarebbero anzi sufficienti ad esaurirlo.

²⁸⁰ CGUE, 6 maggio 2003, in causa C-104/01 "Libertel", punti 66-67. Il principio è stato confermato da CGUE, 21 ottobre 2004, C-447/02 P, punto 79, KWS Saat AG c. UAMI, Racc. 2004, I-10107, con cui la Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado (9 ottobre 2002, T-173/00, Racc. 2002, II-03843) che aveva ritenuto corretto il diniego di registrazione di un marchio costituito dal colore arancio in quanto tale per sementi e impianti per il loro trattamento sul presupposto che esso non avesse nulla di inusuale o di particolare in rapporto allo specifico settore in questione, dal momento che è prassi comune colorare le sementi al fine di segnalare che esse sono trattate mentre per i macchinari esso sarebbe stato percepito piuttosto come un elemento di finitura che non un'indicazione d'origine. Veniva invece concessa la sua registrazione limitatamente alla classe 42 (consulenza tecnica nel settore della coltivazione) e l'UAMI si asteneva dall'impugnare la decisione sul punto.

²⁸¹ Ibidem, 41-42.

²⁸² Un centinaio, forse due nei soggetti più esercitati secondo PASTOREAU M., *Dictionnaire des couleurs de notre temps*, Bonneton, Parigi, 1999. In questo senso anche SUMMERFIELD C., *Color as a Trademark and the Mere Color Rule: The Circuit Split for Color Alone*, 68 Chi.-Kent L. Rev., 1993, 973, 996; MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 3 ed., 1996, § 7.16[2], punti 7-70 - 7-71: "While in scientific theory there may be hundreds of shades, the ordinary person can probably distinguish only a few basic colors...Anyone who has gone shopping in a paint store and been unable to distinguish between fine variations of shades will appreciate the attitude of a judge or jury asked to find that 'yellowish red' does not infringe 'bluish red'". Contra NEWMAN S.J., *Kill the 'Mere Color' Rule: Equal Protection for Color Under the Lanham Act*, 61 U. Cin. L. Rev., 1994, 1595, 1610, secondo cui molto più ottimisticamente "under good lighting conditions the average person can distinguish among five million shades".

²⁸³ CGUE, 6 maggio 2003, in causa C-104/01 "Libertel", punto 47.

²⁸⁴ Critico SANDRI S., *Marchi non convenzionali*, cit., 348, secondo cui tale affermazione "ha valore meramente descrittivo e come tale da essa non possono inferirsi conseguenze di ordine giuridico".

Di qui, la concessione ad un solo imprenditore di un diritto esclusivo che gli consenta di monopolizzare un colore come marchio senza limiti di tempo rappresenterebbe un ingiustificato vantaggio concorrenziale in suo favore, nonché un freno alla competitività dei concorrenti attuali e potenziali²⁸⁵.

In questa direzione, la registrabilità dei colori puri si scontrerebbe con il ruolo del diritto di marchio quale “*elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire e mantenere*”²⁸⁶.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Giustizia ha affermato che all’interno del diritto dei marchi deve essere riconosciuto un interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori nei confronti degli altri operatori del mercato²⁸⁷. Tale interesse è tanto maggiore quanto più elevato è il numero dei prodotti o servizi per cui si chiede la registrazione, essendo in tal caso tanto maggiore il carattere esorbitante del diritto di marchio eventualmente conferito, rispetto all’obiettivo del mantenimento di un sistema di concorrenza non falsato²⁸⁸.

La sentenza *Libertel* segna un significativo passo in avanti rispetto alla precedente sentenza *Windsurfing Chiemsee* (vedi sub cap. III par. 4.1.).

La Corte, infatti, non si limita a certificare l’esistenza di un interesse generale come *ratio* sottostante alle previsioni normative che restringono la possibilità di registrazione come marchi di determinati segni, ma si spinge a riconoscere che tale interesse gioca un ruolo decisivo nell’escludere la registrazione di segni - i colori puri - i quali, altrimenti sarebbero di per sé idonei a conseguire la registrazione.

Secondo la Corte, infatti, sono proprio il pericolo di danno alla concorrenza e l’interesse generale alla libera disponibilità di tali segni ad imporre la necessità di porre restrizioni alla possibilità di registrazione di tali marchi per motivi di pubblico interesse²⁸⁹.

In che modo tali restrizioni operino, i giudici comunitari non chiariscono. Essi si limitano ad affermare che i vari motivi di impedimento alla registrazione,

²⁸⁵ Ibidem, punto 54.

²⁸⁶ CGUE, 23 maggio 1978, C-102/77, Hoffmann-La Roche, punto 7.

²⁸⁷ Ibidem, punto 55.

²⁸⁸ Ibidem, punto 55-56.

²⁸⁹ Ibidem, punto 50.

elencati all'art. 3, vanno interpretati alla luce dell'interesse sottostante a ciascuno di essi²⁹⁰.

Fino a che punto può spingersi questa interpretazione? Che ruolo ricopre l'interesse generale all'interno di una procedura di registrazione o di un giudizio di contraffazione o di nullità?. Deve orientare il giudice nel valutare la sussistenza dei requisiti normativi della capacità distintiva e della riproducibilità grafica o deve considerarsi un requisito ulteriore di matrice giurisprudenziale, frutto di un'interpretazione "creativa" della Corte di Giustizia?

Nel paragrafo successivo si proverà a dare una parziale risposta a questi dubbi.

5.2.5. Da "Heidelberger Bauchemie" a "Kuka Roboter": due modi distinti di intendere l'imperativo di disponibilità?.

Prima ancora della pubblicazione della sentenza *Libertel*, la Corte di Giustizia era stata investita con la causa *Heidelberger Bauchemie*²⁹¹ di una seconda questione analoga, sollevata questa volta dal Bundespatentgericht tedesco e avente ad oggetto la registrabilità come marchio di due colori, il blu e il giallo, semplicemente giustapposti su carta, senza margini definiti, né forma o disegno preciso.

L'interesse della pronuncia non risiede tanto nella questione di diritto in sé. I principi enunciati in *Libertel* ben si prestavano, infatti, a dare risposta anche al caso della registrazione di due colori.

La causa, tuttavia, ha costituito l'occasione per l'Avv. Gen. Lèger per reiterare con ancor maggior forza la propria tesi già sostenuta in *Libertel* e per chiedere alla Corte di riconsiderare la propria posizione. Secondo Lèger, infatti, la registrazione come marchio di colori puri non avrebbe dovuto essere valutata in

²⁹⁰ Ibidem, punto 51.

²⁹¹ CGUE, 24 giugno 2004, C-49/02 "Heidelberger Bauchemie", Racc. 2004 I-06129. La questione pregiudiziale era stata posta dal Bundespatentgericht con decisione del 22 gennaio 2002, mentre la pronuncia nel caso *Libertel* risale al 6 maggio 2003 su domanda della Hoge Raad risalente al 23 febbraio 2001. Per un commento della sentenza si veda VÖLKER S., *Der Konflikt um die Farbmarke*, WRP, 2002, 639-649; SCHENK M., *Zwei vor, eins zurück: Neues zur abstrakten Mehrfarbenmarke*, *European Law Reporter*, 2004, 305-307; BÖLLING M., *Der EuGH und die abstrakte Farbmarke – Von der Bewussten Entwertung einer Markenform. Anmerkungen zu den Urteilen „Libertel“ und „Heidelberger Bauchemie“*, *MarkenR*, 2004, 10, 384; WEIHER B., KESER M., *Markenfähigkeit abstrakter Farben im konkreten Verwendungszusammenhang*, *MarkenR*, 2005, 117-125.

maniera restrittiva e caso per caso, dando particolare rilevanza all'imperativo di disponibilità del segno nella valutazione della sua capacità distintiva, bensì avrebbe dovuto essere trattata come una impossibilità di principio per mancanza dei requisiti di registrazione di cui all'art. 2 Dir.²⁹².

La Corte, tuttavia, per nulla persuasa dalle argomentazioni di Lèger, ha confermato *in toto* le proprie conclusioni, precisando che per essere registrati come marchi i colori devono rispondere a tre requisiti: a) costituire un segno e non una semplice proprietà della cosa, b) essere rappresentabili visivamente in maniera da poter essere individuati con esattezza, c) essere idonei a distinguere i prodotti di una determinata impresa, trasmettendo informazioni precise quanto alla loro origine (c.d. *three-prong test*).

Oltre a ciò, la Corte precisa ulteriormente l'ambito di operatività del pubblico interesse.

Secondo la Corte, ai fini della registrabilità come marchio di un colore non è sufficiente che questo soddisfi i requisiti per poter costituire un marchio ai sensi dell'art. 2 Dir. Occorre infatti che l'autorità competente valuti se il segno altresì “*soddisfi i requisiti previsti, in particolare dall'art. 3 Direttiva (...). Siffatto esame deve tener conto anche dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione*”²⁹³.

Ne consegue che la Corte individua espressamente nel pubblico interesse a non restringere indebitamente il pubblico dominio uno dei fattori che l'autorità competente è chiamata a valutare nel verificare la sussistenza degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 3 Dir. ed in particolare la sussistenza della capacità distintiva del segno.

Indicazioni ancora più chiare su questo fronte, provengono dalla successiva sentenza del Tribunale UE nel caso *Kuka Roboter*²⁹⁴, avente ad oggetto un ricorso proposto contro la



²⁹² Conclusioni Avv. Gen. Lèger, C-49/02 “Heidelberger Bauchemie”, punto 80.

²⁹³ Ibidem, punti 41 e 42.

²⁹⁴ Trib. UE, 13 settembre 2010, T-97/08, Kuka Roboter GmbH c. UAMI,

decisione della quarta commissione di ricorso UAMI²⁹⁵ di respingere la registrazione come marchio comunitario di una tonalità di arancione per robot, per assenza di carattere distintivo. La ricorrente negava che esistesse un imperativo di disponibilità rispetto ai colori, dovuto al numero ridotto di tonalità distinguibili. Inoltre affermava che comunque la monopolizzazione del marchio richiesto riguardava solo un gruppo limitato di prodotti e non avrebbe ostato a che le imprese concorrenti commercializzassero robot di colore arancione, bensì solo all'uso di tale colore a fini pubblicitari.

Il Tribunale ha sconfessato tali argomenti, confermando che l'imperativo di disponibilità dei colori, non solo influisce sull'interpretazione dell'art. 7, n. 1 lett. b) Reg., ma anche “*tende a costituire, salvo circostanze eccezionali, un ostacolo alla registrazione di un marchio costituito da un colore*”²⁹⁶.

Tali circostanze eccezionali vengono indicate dal Tribunale:

- a) nel numero particolarmente limitato dei prodotti per cui il marchio è richiesto;
- b) nella specificità del mercato pertinente;

tali che i) per un verso il colore sarebbe idoneo di per sé ad indicare l'origine commerciale dei prodotti che riveste e, per l'altro verso, ii) la sua monopolizzazione non creerebbe un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore del titolare del marchio, contrario all'interesse pubblico.

Di tali circostanze, il ricorrente deve presentare elementi di prova o quanto meno presuntivi, in assenza dei quali, la registrazione non può essere accordata²⁹⁷.

Tale prova – ad avviso del Tribunale – non era stata raggiunta.

Entrando nel merito della sussistenza dell'imperativo di disponibilità nel settore dei robot, esso sottolinea che la registrazione di una tonalità di arancione “*non determinerebbe la monopolizzazione di quest'unica tonalità, ma sarebbe diretta a precludere alle imprese concorrenti di usare qualsiasi tonalità del colore arancione, andando persino oltre, poiché non si potrebbe escludere che possa*

²⁹⁵ decisione 14 dicembre 2007, R 1572/2007-4, che ha considerato che il pubblico destinatario non avrebbe percepito il colore oggetto della domanda come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti di cui trattavasi (punti 12, 16-20).

²⁹⁶ Ibidem, punto 44. Critica sul punto KUDRJAVCEVA J., cit., 43, che rileva “*This statement, as well as the reasoning of the Court in general, is clearly controversial and raises many questions. Why was the Windsurfing Chiemsee guidance disregarded by the Court? Should the ruling be understood as another limitation to registration of colour marks? Was it really necessary to adopt such a restrictive approach?*”.

²⁹⁷ Ibidem, punto 46.

essere provato un rischio di confusione tra la tonalità oggetto della domanda e i colori ad essa vicini”²⁹⁸.

Quanto al proposito di utilizzare il marchio richiesto solo a fini pubblicitari, esso non può avere alcuna incidenza sulla valutazione della possibilità di registrarlo: non si può infatti escludere che una volta conseguito il titolo, l’azienda se ne avvalga in modo da impedire ai concorrenti di rivestire i robot della tonalità protetta²⁹⁹.

A distanza di un mese, gli stessi principi sono stati fatti propri dalla Commissione di ricorso dell’UAMI nel respingere la domanda di registrazione sempre del colore arancione ma per dispositivi meccanici installati su macchine utensili³⁰⁰. In particolare, nel ritenere che il ricorrente non avesse fornito prova sufficiente che la domanda di registrazione concernesse solo un numero ristretto di prodotti, afferenti ad un mercato molto specifico, ha attribuito particolare rilevanza al fatto che i dispositivi potevano essere montati su un numero molto variegato di macchine in un’ampia gamma di settori industriali diversi³⁰¹.

Tali pronunce, scarsamente considerate dalla dottrina, meritano a mio avviso grande attenzione.

Il Tribunale, infatti, mi pare consideri l’assenza di un imperativo di disponibilità non tanto quale fattore rilevante ai fini del verificare la sussistenza della capacità distintiva del segno, bensì come vero e proprio requisito di registrabilità di un colore, diverso ed ulteriore rispetto all’autonomo e altrettanto necessario requisito del carattere distintivo del segno.

Alla pari della capacità distintiva, però, anche l’imperativo di disponibilità viene considerato dal Tribunale alla stregua di un impedimento alla registrazione “ad efficacia relativa” o limitata (vedi infra par. 1.1). Infatti, può essere superato attraverso la prova, anche presuntiva, di circostanze eccezionali che rendono il rischio di monopolizzazione del segno particolarmente tenue e dunque sopportabile dalla comunità.

²⁹⁸ Ibidem, punto 45.

²⁹⁹ Ibidem, punto 51.

³⁰⁰ Seconda Commissione di ricorso UAMI, 24 novembre 2010, R 1200/2009-2, Schaublin SA c. UAMI, punti 36-39.

³⁰¹ Ibidem, punti 28 e 30. Tali condizioni sono state considerate soddisfatte ad esempio per la domanda di registrazione del colore giallo per tettarelle in gomma per impianti di mungitura, cfr. Seconda Commissione di ricorso, 11 febbraio 2010, R 371/2009-2, punto 24.

Infatti, laddove la registrazione sia richiesta solo per un numero particolarmente limitato di prodotti, afferenti ad un mercato molto specifico, il pregiudizio concorrenziale derivante dalla monopolizzazione del segno appare ridotto e come tale l'ordinamento può consentirlo³⁰².

Al soddisfacimento di queste condizioni, il Tribunale individua l'equo bilanciamento e contemperamento tra gli opposti interessi a registrare il segno e a mantenerne la libera disponibilità.

Se non fosse che tali condizioni coincidono con quelle in presenza delle quali la Corte di Giustizia in *Libertel* aveva ritenuto rendersi possibile l'esistenza di un carattere distintivo originario di un colore specifico, ovvero anche anteriormente a qualsiasi utilizzazione³⁰³.

Se dunque gli stessi fattori vanno ad incidere tanto sulla sussistenza della capacità distintiva, quanto sull'assenza di un imperativo di disponibilità, sorge nuovamente il dubbio che il secondo non sia che un aspetto del primo, ovvero nient'altro che un fattore da valutarsi all'interno del generale giudizio di distintività del segno.

5.2.6. Il recepimento dei principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria avanti alle Corti nazionali.

Una importante verifica dei principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria è scaturita dal giudizio della High Court inglese nel caso *Nestlé c. Cadbury*³⁰⁴, concernente l'opposizione instaurata da Nestlé avverso la registrazione del colore viola (Pantone 2685C) “applicato all'intera superficie visibile del

³⁰² HUMPHREYS G., *A selective review of colour mark issues and case law in the EU*, Fordham IP Conference, New York, 4 - 5 Aprile 2013, non sembra persuaso da tale tesi: “one might question whether a distortion of competition is so much more acceptable in that situation. If the range of colours that are available or clearly perceptible is relatively limited, then the number of competitors in a niche sector needs to be really negligible. Otherwise, the range of colours available to them will still be quickly exhausted”.

³⁰³ Cfr. *Libertel*, cit., punto 66.

³⁰⁴ High Court of England and Wales, 1 ottobre 2012, *Société des Produits Nestlé S.A. c. Cadbury UK Limited*, [2012] EWHC 2637 (Ch). Per un commento si veda “*Purple Reign? Cadbury Sees Off Nestlé Challenge to UK Trade Mark for Colour Purple*”, 26 WIPR, 12 gennaio 2012, 39; MONTAGNON R., SMITH J., *The (Pantone) colour purple a milky path home for Cadbury's trade mark*, JIPLP, 2013, 3, 19; WOOD I., BAGNALL M., *Colours Marks: A purple decision clears the way forward*, 35 EIPR, 2013, 5, 300; BICKNELL P., *Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd: Colours Per Se and Spatial Delimitation*, EIPR, 2013, 108.

prodotto o in misura predominante rispetto ad ogni altro colore” per cioccolato, conseguita da Cadbury nel 2004. Nestlé contestava che la descrizione del segno proposta dalla registrante fosse indeterminata, soggettiva e non conforme alla definizione di segno individuata dalla Corte di Giustizia in *Dyson*.

Judge Birss ha rilevato che la descrizione fosse perfettamente equivalente alla rappresentazione grafica del colore arancione proposta in *Libertel* e considerata sufficiente dalla Corte di Giustizia. L’utilizzo dell’aggettivo “predominante”, in sostanza, non aggiungeva alcun gradiente di incertezza maggiore di quanto non fosse consentito dalla sentenza *Libertel*: “*A pure colour mark can always be said to be usable in a multitude of visual forms but I believe Libertel precludes that point from gaining traction since it is true of all pure colour marks*”.

La sentenza è stata impugnata con successo avanti alla UK Court of Appeal³⁰⁵, che nella leading opinion di Sir John Mummery ha affermato: “*The use of the word predominant opens the door to a multitude of different visual forms as a result of its implied reference to other colours and other visual material not displayed or described in the application and over which the colour purple may predominate*”. In sostanza il numero indefinito di possibili segni contenuti nella descrizione, rendeva la domanda priva delle caratteristiche di chiarezza, precisione, completezza, durevolezza, ed oggettività, necessarie ad integrare la definizione di segno di cui all’art. 2 Dir.

A ben vedere, tuttavia, se l’utilizzo della parola “predominante” nella descrizione del marchio ne rende incerti i confini, a maggior ragione ciò dovrebbe valere per le domande di registrazione che non definiscano affatto le modalità di utilizzo del colore, perché prive di descrizione³⁰⁶.

In Italia, i principi affermati nel caso *Libertel* hanno trovato lucida applicazione alla domanda di registrazione del colore marrone per borse avanzata da Louis Vuitton Mallettier. La Suprema Corte, riconoscendo la rilevanza dell’imperativo di disponibilità in seno al giudizio di registrazione, ha infatti ritenuto che “*la*

³⁰⁵ Court of Appeal of England and Wales, 4 ottobre 2013, Société des Produits Nestlé S.A. c. Cadbury UK Limited, [2013] EWCA Civ 1174. Per un commento si veda PARSONS G., *Lesson from Nestlé v Cadbury: A story of two marks*, Intellectual Property Magazine, 2013, novembre, 75; SMITH J., BURKE S., FREEHILLS H.S., *UK Court of Appeal overturns Cadbury trade mark for colour purple, confirms invalidity of Mattel Scrabble Tile Mark*, 11 WIPR, 2013, 43.

³⁰⁶ STOBBS J., BAINS S., *What now for UK colour trademark law?*, IPM, dic. 2013/gen. 2014, 34, che osservano “*this decision has not only resulted in confusion for the registration of new colour marks, but has also challenged the validity of existing colour marks*” e invocano “*further clarity over what specific descriptions are acceptable*”.

*possibilità di registrare come marchio il singolo colore monocromo trova un limite nell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi analoghi, sicché può riconoscersi il carattere distintivo solo allorché i colori abbiano tonalità molto particolari o siano del tutto inusuali rispetto al prodotto cui sono applicati, secondo una valutazione che deve essere effettuata non in astratto ma in concreto, tenendo conto della peculiarità del caso specifico*³⁰⁷. Nella specie, la Cassazione, confermava che i colori di cui la Louis Vuitton vantava la registrazione erano quelli più frequentemente usati in pelletteria e che proprio per questo non avevano alcuna funzione distintiva³⁰⁸.

Tali principi avevano in realtà già trovato precedente attestazione. La Corte d'Appello di Torino, con una sentenza dei primi anni 80', riconosceva che *“i colori non sono proprietà di nessuno, e dall'aver la Ditta Cirio adottato il color rosso, o perché più appariscente, o perché meglio resistente alla luce, sarebbe eccessivo dedurre che essa se ne sia acquistata il monopolio, ed altri industriali non possano, per le stesse ragioni, adottarlo*³⁰⁹.

³⁰⁷ Cass. civ., sez. I, 18 mar. 2008, n. 7254, in Riv. dir. ind., 2008, 6, II, 568 e in Giur. It., 2008, 2489, con nota di SCIACCA S., *Note in tema di marchio di forma e di colore*. Critiche CRETA P., DI SABATINO E., *Colore in funzione distintiva del prodotto e percezione del pubblico*, Riv. dir. ind., 2009, 6, 480, secondo cui, *“riproponendo l'argomento più di fatto che di diritto dell'interesse generale”*, la sentenza finisce *“per assumere sul punto una posizione conservatrice”*.

³⁰⁸ Tali principi hanno trovato successiva applicazione in una seconda pronuncia della Cassazione la quale ha riconosciuto l'acquisito potere individualizzante del colore *“violetto 6433”* utilizzato da una società rivenditrice di un detergente per impianti di mungitura, nota ed immediatamente riconoscibile sul mercato per essere l'unica ad utilizzare un contenitore così cromaticamente connotato. Cfr. Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 2009, n. 3478, Tononi c. Soc. Aeb, in Riv. dir. ind., 2009, 6, II, 473, con nota di CRETA P., DI SABATINO E., *Colore in funzione distintiva del prodotto e percezione del pubblico*. Il Trib. di Brescia, con sentenza del 21 giugno 1995, aveva respinto la domanda attorea di tutela avverso l'utilizzo di una ditta concorrente degli stessi contenitori, per assenza di capacità individualizzante del colore e della forma di tali contenitori. In totale riforma della decisione di primo grado, la Corte d'Appello di Brescia, n. 780 del 25 settembre 2004, aveva accolto il gravame, valorizzando l'assenza sul mercato di bidoncini simili. In senso analogo si veda anche Cass. sez. I, 14 marzo 2001, n. 3666, cit., che ha riconosciuto potere individualizzante ai colori con tonalità molto particolari o del tutto inusuali rispetto al prodotto cui sono applicati, che non abbiano una funzione intrinsecamente descrittiva del prodotto, ma siano collegati ad esso da un accostamento di pura fantasia, con carattere tanto originale da rappresentare il dispiego di un'attività creativa. DI GARBO, *Il colore del tubo*, Dir. ind., n. 3/1998, 209, commento a Trib. Sala Consilina, 3 marzo 1998, in riferimento all'uso del colore verde per tubi, ritiene che l'arbitrarietà del colore rispetto al prodotto renda persino il marchio forte.

³⁰⁹ Società anonima Cirio c. Spertino, in Giur. It., 1982, I, 2, 1. In dottrina GUERCI A., *Considerazione sulla brevettabilità dei marchi di colore*, Riv. dir. ind., 1954, I, 151, rileva che *“la fondamentale eccezione alla brevettabilità tout court dei colori consiste nella configurabile ipotesi di un monopolio che copre tutti i colori dell'iride e relative sfumature con grave pregiudizio della libertà commerciale”*; in senso analogo l'opinione del DUSOLIER, *ivi*, 100 e ss.

Più di recente, una pronuncia della Cassazione del 2001, a proposito del marchio di colore viola per vini, aveva notato che: “*la questione della monopolizzazione dello sfruttamento di un colore come marchio si pone in termini analoghi alla questione del cosiddetto marchio di forma*”³¹⁰. Su queste basi dottrina e giurisprudenza si sono mostrate inclini ad applicare analogicamente ai marchi di colore, i medesimi criteri di delimitazione previsti per i marchi di forma, negando capacità distintiva ai colori che presentino carattere funzionale rispetto al prodotto per cui siano utilizzati³¹¹.

5.2.7. I marchi di colore negli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti storicamente consideravano registrabile un colore solo come parte di un marchio figurativo e non in se e per sé come colore puro (c.d. “*mere-color rule*”)³¹².

Il fondamento di tale principio risiedeva in un *obiter dictum* della sentenza della Supreme Court A. *Leschen & Sons Rope Co. v. Broderich & Bascom Rope Co.*³¹³, del 1906. Nell’occasione Justice Brown affermava: “[w]hether mere color can constitute a valid trademark may admit of doubt. Doubtless it may, if

e di AMAR M., *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell’industria e nel commercio*, Torino, 1983, 111, il quale escludeva che il colore potesse costituire un marchio, “*anche perché monopolizzerebbe il colore stesso in mano di chi lo adotta*”.

³¹¹ App. Milano, 22 giugno 2001, *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 196 e in *Giur. It.*, 2002, 1016, con nota di BURZIO, ha ritenuto nullo il marchio costituito dall’aspetto bicolore delle valvole dell’ovetto Kinder Sorpresa, in quanto necessario per ottenere un risultato tecnico e conferente un valore sostanziale al prodotto, il cui apprezzamento da parte dei consumatori è tale da comportare un vantaggio di natura concorrenziale. Pret. Lecco, 17 agosto 1990, *Giur. ann. dir. ind.*, 1990, 674, con riferimento al colore delle reti di plastica osserva che è possibile tutelarlo solo se presenta carattere arbitrario e non funzionale. Trib. Milano, 15 novembre 1994, *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, 678, secondo cui “*l’uso del colore argento e dell’alluminio nelle confezioni dei prodotti alimentari è generalizzato e funzionale anche alle esigenze tecniche e non può essere protetto da una registrazione di marchio*”. In dottrina cfr. CAVANI, *Commento generale alla riforma*, in Ghidini G., *La riforma della legge marchi*, Padova, Cedam, 1995, 37; GALLI C., *Il diritto transitorio dei marchi*, Milano, Giuffrè, 1994, 76; VANZETTI A., *La nuova legge marchi*, Milano, Giuffrè, 1993, 74.

³¹² MCCARTHY J.T., *McCarthy on trademarks and unfair competition*, 3rd ed., 1994, § 7.16[1], 7-66, la definisce come la regola secondo cui “*one seller cannot make a product or its packaging in a certain color and claim that ‘This is my Color’*”.

³¹³ 201 U.S. 166 (1906), punti 171-172. Cfr. CALLMANN R., *The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies*, 1995, 4 ed., § 18.13.

*it be impressed in a particular design, as a circle, square, triangle, a cross, or a star*³¹⁴.

L'entrata in vigore del Lanham Act nel 1946, pur prevedendo una elencazione aperta di segni astrattamente registrabili³¹⁵, non provocava significativi mutamenti nella giurisprudenza, che continuava a restare ancorata alla regola fissata in *Leschen*³¹⁶. In particolare, le Corti avevano sviluppato una serie di argomenti a supporto e giustificazione del diniego assoluto di registrazione dei marchi di colore in sé.

5.2.7.1. La "Color Depletion Theory".

Il primo di questi era la c.d. "color depletion theory"³¹⁷ (altrimenti conosciuta come "theory of exhaustion of colours"³¹⁸) proposta dal Sesto Circuito a partire dal caso *Diamond Match Co. v. Saginaw Match Co.*.

L'attore, produttore di fiammiferi con l'estremità colorata di rosso e blu, chiedeva di inibire ad un concorrente di commercializzare prodotti del tutto simili³¹⁹.

³¹⁴ Un'eccezione a questo principio aveva trovato per la verità espressione in *Yellow Cab Transit Co. v. Louisville Taxicab & Transfer Co.*, 147 F.2d 407 (6th Cir. 1945), che aveva accordato tutela al colore giallo dei taxi, in virtù della capacità distintiva ormai diffusamente acquisita.

³¹⁵ 15 U.S.C. §§ 1051-1127 (1988 & Supp. V 1993). Cfr. CARRAWAY J.C., *Color as a Trademark Under the Lanham Act: Confusion in the Circuits and the Need for Uniformity*, 57 Law & Contemp. Probs., 1994, 243, 260, che osserva "The Lanham Act specifically delineates only a few exclusions to registration; color is not among them."

³¹⁶ *Si vedano ex multis*, *Plastilite Corp. v. Airlite Plastics Co.*, 390 F. Supp. 1141, 1147 (D. Neb. 1975), *aff'd*, 508 F.2d 824 (C.C.P.A. 1975), secondo cui "color or combination of colors by itself, cannot constitute a valid trademark"; *Ventura Travelware, Inc. v. Baltimore Luggage Co.*, 322 N.Y.S.2d 93, 98 (N.Y. Sup. Ct. 1971), secondo cui "it is settled that . there cannot be a trademark in color", *aff'd*, 328 N.Y.S.2d 811 (App. Div. 1972); *Mershon Co. v. Pachmayr*, 220 F.2d 879, 883 (9th Cir. 1955), secondo cui "We do not hold that color alone can be protected as a mark, but certainly color can be an element of a mark."; *Campbell Soup Co. v. Armour & Co.*, 175 F.2d 795, 798 (3d Cir. 1949), secondo cui "[t]hat a man cannot acquire a trade-mark by color alone has been stated a good many times in decisions and textbooks".

³¹⁷ Per un approfondimento sul tema si veda LANDAU M.B., *Trademark Protection for Color Per Se After Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.: Another Grey Area in the Law*, 2 UCLA Ent. L. Rev., 1995, 1, 8-10; CARRAWAY J.C., *cit.*, 261-64; BERMAN R.J., *Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration*, 63 Geo. Wash. L. Rev., 1994, 111, 128-129; EBERT L.B., *Trademark Protection in Color: Do It By the Numbers!*, 84 TMR, 1994, 379, 387-388; COOPER I.P., *Trademark Aspects of Pharmaceutical Product Design*, 70 TMR, 1980, 1, 23-25.

³¹⁸ Tale terminologia è usata prevalentemente in Canada, cfr. SIM K.R., TONNER H.E., *Protecting Colour Marks in Canada*, 94 TMR, 2004, 761.

³¹⁹ 142 F. 727 (6th Cir. 1906), punto 729-730. Per un ulteriore approfondimento sulla sentenza si veda HENRY B.R., *Right Hat, Wrong Peg: In re Owens-Coming Fiberglas Corporation and the Demise of the Mere Color Rule*, 76 TMR, 1986, 389, 389-90.

La Corte rigettava la domanda sul presupposto che *“The primary colors, even adding black and white, are but few. If two of these colors can be appropriated for one brand of tipped matches, it will not take long to appropriate the rest. Thus, by appropriating the colors, the manufacture of tipped matches could be monopolized by a few concerns, without any patent whatever (...). If, by appropriating two colors for each brand, it could monopolize them, it would soon take all the colors not in use by the complainant, and thus cover the entire field at once”*.

L’argomento, analogo a quello sviluppato dalla Corte di Giustizia in *Libertel*, poggiava sulla necessità di tutelare i concorrenti di fronte alla possibilità di ritrovarsi senza colori spendibili sul mercato. Il numero dei colori che può avere un certo *customer appeal* nel contesto di ogni singola produzione, tale da risultarne interessante l’utilizzo da parte dei concorrenti è infatti estremamente ridotto³²⁰.

Su queste basi la registrazione dei colori veniva negata *ex se*, senza prendere in considerazione la capacità del segno di soddisfare i tradizionali requisiti di registrazione³²¹.

³²⁰ KEARNS J.H., *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.: Orange You Sorry the Supreme Court Protected Color?*, 70 *St. John's Law Review*, 1996, 2, 6, 355. In giurisprudenza cfr. *Campbell Soup Co. v. Armour & Co.*, 175 F.2d 795, 798 (3d Cir.), secondo cui *“If [the plaintiffs] may monopolized red in all of its shades the next manufacturer may monopolize orange in all of its shades and the next yellow in the same way. Obviously the list of colors will soon run out”*. *Contra* MCCUTCHEON J., cit., 32, secondo cui *“while colour depletion may be theoretically possible, it is not commercially probable”*.

³²¹ *First Brands Corp. v. Fred Meyer, Inc.*, 809 F.2d 1378, 1382 (9th Cir. 1987), che afferma: *“Under the color depletion theory, there are a limited number of colors in the palette which may be depleted if trademark registrants are allowed to prevail”*; *Norwich Pharmacal Co. v. Sterling Drug, Inc.*, 271 F.2d 569, 572 (2d. Cir. 1959), secondo cui *“That a color may become someone's exclusive property as a perpetual monopoly in connection with a specific product has been rejected by the courts throughout the years.”*; *Tas-T-Nut Co. v. Variety Nut & Date Co.*, 245 F.2d 3, 6 (6th Cir. 1957); *Life Savers Corp. v. Curtiss Candy Co.*, 182 F.2d 4 (7th Cir. 1950); *Campbell Soup Co. v. Armour & Co.*, 175 F.2d 795 (3d Cir. 1949), *cert. denied*, 338 U.S. 847 (1949), in cui il Terzo Circuito negava sulla base di tale teoria la proteggibilità dell’etichetta rossa e bianca per le latte delle zuppe *Campbell’s*, affermando che *“[i]f they may thus monopolize red in all of its shades the next manufacturer may monopolize orange in all its shades and the next yellow in the same way. Obviously, the list of colors will soon run out.”*; *Pacific Coast Condensed Milk Co. v. Frye & Co.*, 147 P. 865 (Wa. 1915), in cui la Corte Suprema di Washington conclude: *“[t]he primary colors are few, and as the evidence shows those suitable for light products, such as milk, are even more limited. To allow them to be appropriated as distinguishing marks would foster monopoly by foreclosing the use by others of any tasty dress”*; *R.L. Winston Rod Co. v. sage Manufacturing Co.*, 838 F. Supp. 1396, 1400, 29 U.S.P.Q.2d (BNA) 1779 (D. Mont. 1993), in cui la Corte ha concluso che consentire la registrazione del colore verde per canne da pesca avrebbe *“severely restricted competition”*, dal momento che i consumatori preferiscono colori come il verde, il nero o il marrone che *“evoke the natural colors of the outdoor environment in which they are used”*. In dottrina si veda BRIDGE R.L., *Master Distributors, Inc. v. Pako Corporation: Equal Trademark Protection for Color Per Se*, 38, *St. Louis U.L.J.*,

5.2.7.2. La c.d. “Shade Confusion”.

Altre corti giustificavano il diniego di registrazione sul presupposto che non fosse conveniente chiamare i giudici a sindacare la sussistenza di un rischio di confusione derivante dall'utilizzo sul mercato di marchi di colore più o meno simili³²². Tale giudizio, infatti, si presenterebbe particolarmente ostico ed arbitrario in ragione del fatto che la percezione delle differenze tra diverse sfumature di colore sarebbe legata a fattori fortemente soggettivi come la luce, la presenza di colori adiacenti, oltre naturalmente alle caratteristiche del singolo osservatore³²³. Tale argomento veniva speso dal Settimo Circuito in *Nutrasweet Co. v. Stadt Corp.*³²⁴, in cui la Corte negava la tutela come trade dress al colore blu per bustine monoporzione di zucchero, affermandone la confondibilità con le confezioni del concorrente.

5.2.7.3. La “Aesthetic Functionality Doctrine” applicata ai marchi di colore.

Infine, un terzo filone giurisprudenziale risolveva la questione della registrabilità dei colori attraverso l'applicazione analogica della “functionality doctrine” con cui dottrina e giurisprudenza avevano già regolato i problemi di registrabilità delle forme tridimensionali, precludendola in tutti i casi in cui la forma di un prodotto si dimostrasse essenziale, sotto un profilo funzionale, alla realizzazione dello stesso (cfr. infra cap. I, par. 11.8.2.1.).

Tale funzionalità può estrinsecarsi su due piani:

1993, 485, 493, che afferma “[O]nly a limited number of available colors exist in a particular market; thus, awarding trademark protection to each market participant for their color would soon exhaust the supply of colors. Once the color supply is exhausted, new entrants are deterred by the packaging and product color limitations imposed by the lack of unprotected colors. Courts that subscribe to the color depletion theory fear that trademark protection of color per se violates a public policy against hindering competition. Accordingly, those courts ignore the traditional tests and automatically bar protection of color per se”.

³²² Per un ulteriore approfondimento sul punto si veda BRIDGE, cit., 493; CARRAWAY, cit., 264-66 e LANDAU M.B., cit., 11, secondo cui criticamente “The theory developed around the incorrect assumption that shades of color are inherently more difficult to differentiate than words, graphics, or shapes. The theory is judicially created and not based upon any empirical studies.”.

³²³ BERGER-SCHUNN A., *Practical Color Measurement*, 1994, 1-2; EVANS R.M., *An Introduction to Color*, 1948, 185, 223; JUDD D. B., WYSZECKI G., *Color in Business, Science, and Industry*, 1975, 3 ed., 27-28; 77-78.

³²⁴ 917 F.2d 1024 (7th Cir. 1990). La decisione trovava fondamento a sua volta nella dissenting opinion di Judge Bissel in *Owens* secondo cui un colore era già sufficiente protetto in quanto “used in connection with some symbol or design”.

- i) su un piano di utilità materiale (c.d. “utilitarian functionality doctrine”);
- ii) sotto il profilo del particolare pregio estetico della sua adozione (c.d. “aesthetic functionality doctrine”)³²⁵.

Dal primo punto di vista, un colore può dirsi assolvere ad una funzione utilitaristica quando la sua adozione è talmente importante per il buon funzionamento del prodotto, che senza di esso questo non sarebbe neppure in grado di competere effettivamente sul mercato³²⁶.

In *Diamond Match Co. v. Saginaw Match Co.*, ad esempio, la Corte ha ritenuto che l'utilizzo dei due colori sulla testa dei fiammiferi assolvesse ad una funzione essenziale perché “[the] essence of the tipped match is the tip itself, which must be marked out by a color of its own.”. Allo stesso modo è stato ritenuto funzionale l'utilizzo del colore bianco per il manico di un coltello, dal momento che esso permetterebbe di capire se lo stesso sia pulito³²⁷.

Una funzione utilitaria è presente inoltre nei colori che abbiano una capacità descrittiva del prodotto e delle sue caratteristiche (c.d. *conceptual functionality*)³²⁸. Così una confezione multicolore di caramelle è stata

³²⁵ *In re Morton-Norwich Products, Inc.*, 671 F.2d 1332, 1337 n.1 (C.C.P.A. 1982); *Inwood Lab., Inc. v. Ives Lab., Inc.*, 456 U.S. 844, 850 n.10 (1988), secondo cui “[A] product feature is functional if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality or the article.”, che cita a sua volta *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225, 232 (1964). Si veda anche *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U.S. 111 (1938), che ha ritenuto una forma funzionale laddove l'utilizzo di un'altra forma in sostituzione determinerebbe un aumento dei costi di produzione ed una diminuzione della qualità del prodotto; *W.T. Rogers Co. v. Keene*, 778 F.2d 334, 339 (7th Cir. 1985), secondo cui “[A] functional feature is one which competitors would have to spend money not to copy but to design around.”; *Vaughan Mfg. Co. v. Brikam International, Inc.*, 814 F.2d 346, 349 (1987), che definisce funzionale la forma che “competitors would find necessary to incorporate into their product in order to be able to compete effectively”. Si veda anche sul punto *BRIDGE, cit.*, 488; *BERMAN, cit.*, 118; *LANDAU, cit.*, 17.

³²⁶ *VISINTINE L. R., Registrability of Color per se as a Trademark after Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 40 St. Louis U. L.J., 1996, 611, 623. Per un approfondimento si veda anche *BRIDGE, cit.*, 488-89 e *LANDAU, cit.*, 17-19.

³²⁷ *Russell Harrington Cutlery v. Zivi Hercules, Inc.*, 25 U.S.P.Q.2d 1965, 1968 (D. Mass. 1992). In senso analogo si veda *Sylvania Elec. Prod., Inc. v. Dura Elec. Lamp Co.*, 247 F.2d 730, 731 (3d Cir. 1957), secondo cui la functionality doctrine “prevent[s] the grant of perpetual monopoly by the issuance of a trade-mark in the situation where a patent has either expired, or for one reason or another, cannot be granted”; *Bausch & Lomb, Inc. v. Univis, Inc.*, 132 U.S.P.Q. 213 (T.T.A.B. 1962), che ha ritenuto funzionale il colore di una lente per occhiali; *Black & Decker Mfg. Co. v. Ever-Ready Appliance Mfg. Co.*, 518 F. Supp. 607 (E.D. Mo. 1981), *aff'd*, 684 F.2d 546 (8th Cir. 1982), che ha considerato funzionale l'utilizzo del colore nero perché “it was the most popular color for kitchen accessories”.

³²⁸ *SAMUELS J., SAMUELS L., Protection for Color under U.S. Trademark Law*, 23 *AIPLA Q. J.*, 1995, 129, 147, nota come i significati attribuiti ai colori varino di cultura in cultura. Anche la giurisprudenza australiana ha fatto ricorso a tale principio, cfr. *MCCUTCHEON J., How many Colours in the Rainbow?, The registration of Colour per se under Australian Trade Mark Law*; *EIPR*, 2004, 27. Si veda in particolare *Philmac Pty Ltd v. The Registrar of Trade Marks*, in cui

considerata descrittiva del variegato assortimento di gusti della stessa³²⁹, mentre il colore blu per pellets di fertilizzante è stato considerato indicativo del fatto che il prodotto contenesse azoto³³⁰.

Sotto il secondo profilo, un colore può dirsi esteticamente funzionale (c.d. “aesthetic functionality”) allorché il pubblico sia portato a considerare l’estetica del prodotto come una ragione importante per acquistarlo, in ragione della sua maggior attrattività e desiderabilità (c.d. “important-reason-to-purchase-test”)³³¹.

Su queste basi, è stato giudicato funzionale il colore nero per motori da imbarcazioni perché “the color black exhibits both color compatibility with a wide variety of boat colors and ability to make objects appear smaller”³³² e il rosa per medicinali contro il mal di stomaco perché capace di donare al farmaco un’apparenza più gradevole³³³.

Mansfield J. ha riconosciuto una equivalenza di fondo tra i colori e i segni descrittivi: “the concept of hot, cold, environmentalism, danger, stop, go, communism, mourning and femininity are universally conveyed as colours”. Di conseguenza, sono i colori senza significato o “out of left field” possono accedere alla registrazione. Ancora, in *Cadbury Ltd.*, (2002) IPR 561, il Trade Mark Office ha rilevato che il colore fucsia evoca sentimenti di lusso e ricchezza.

³²⁹ *Life Savers v. Curtiss Candy Co.*, 182 F.2d 4, 7 (7th Cir. 1950).

³³⁰ *Nor-Am Chem. Co. v. O.M. Scott and Sons, Co.*, 4 U.S.P.Q.2d 1316, 1320 (E.D. Pa. 1987), punto 1320, cui doveva aggiungersi il fatto che il blu fosse funzionale all’alta visibilità del prodotto, finalizzata ad una sua più uniforme diffusione.

In senso analogo si veda anche *Warner-Lambert Co. v. McCrory's Corp.*, 718 F. Supp. 389 (D.N.J. 1989), che ha ritenuto il colore ambrato del collutorio LISTERINE funzionale ad indicare un prodotto medicinale insapore.

³³¹ Restatement (Third) of Unfair Competition § 17 cmt. C: “When aesthetic considerations play an important role in the purchasing decisions of prospective consumers, a design feature that substantially contributes to the aesthetic appeal of a product may sometimes qualify as functional”. In giurisprudenza, cfr. *W.T. Rogers Co.*, 778 F.2d at 342–43; *Qualitex Co.*, 514 U.S. at 165, secondo cui una forma non è esteticamente funzionale laddove rende possibile una effettiva concorrenza anche senza il suo utilizzo; *Biebow*, 732 F.2d at 427. *Pagliero v. Wallace China Co.*, 198 F.2d 339, 343 (9th Cir. 1952), in cui il Nono Circuito ha negato tutela al design di piatti sul presupposto che “[i]f the particular feature is an important ingredient in the commercial success of the product, the interest in free competition permits its imitation (...)”.

³³² *Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd.*, 35 F.3d 1527, 1531 (Fed. Cir. 1994), che concludeva nel senso che vi fosse “[a] competitive need for engine manufacturers to use black for outboard engines”.

³³³ *Norwich Pharmacal Co. v. Sterling Drug, Inc.*, 271 F.2d 569, 572 (2d Cir. 1959), che ha riconosciuto che il colore rosa fosse “designed to present a pleasing appearance to the customer and to the sufferer”. Ma si veda anche *Ventura Travelware, Inc. v. Baltimore Luggage Co.*, 322 N.Y.S.2d 93 (N.Y. Sup. Ct. 1971), *affd*, 328 N.Y.S.2d 811 (App. Div. 1972), che negava protezione ad un motivo a strisce colorate per valigie perché contribuiva al successo del prodotto e *Deere and Co. v. Farmhand, Inc.*, 560 F. Supp. 85, 98 (S.D. Iowa 1982), *affd*, 721 F.2d 253 (8th Cir. 1983), in cui la District Court dell’Iowa a stabilito che il colore verde tipico dei trattori della John Deere non potesse essere registrato perché molti contadini si aspettano che le macchine agricole utilizzino tale colore.

La giurisprudenza maggioritaria, tuttavia ha negato validità alla “aesthetic functionality”, limitandosi a considerare la “utilitarian functionality”, sul presupposto che tale dottrina, interpretata troppo estensivamente, avrebbe condotto ad escludere quasi ogni segno dalla tutela³³⁴.

5.2.7.4. La giurisprudenza post-Lanham Act: da “Owens-Corning” a “Qualitex”.

La prima decisione a sovvertire l’orientamento tradizionalmente ostile alla registrazione dei marchi di colore fu *Owens-Corning Fiberglas Corp.*³³⁵. Nell’occasione il Circuito Federale ammetteva che “[b]y their nature color marks carry a difficult burden in demonstrating distinctiveness and trademark character”, ma evidenziava come la giurisprudenza antecedente ponesse a carico del registrante un onere della prova proibitivo ed irragionevole. Di conseguenza stabiliva che la registrabilità dei marchi di colore dovesse essere condizionata ad un duplice requisito (c.d. *two-part test* or *secondary meaning/functionality test*)³³⁶, ovvero che il colore per cui si domandava tutela:

³³⁴ *Wallace Int'l Silversmiths, Inc. v. Godinger Silver Art Co.*, 916 F.2d 76, 80 (2d Cir. 1990); *cert. denied*, 499 U.S. 976 (1991); *Keene Corp. v. Paraflex Indus., Inc.*, 653 F.2d 822, 825 (3d Cir. 1981), in cui il Terzo Circuito afferma che la dottrina si presenta illogica: “*The more appealing the design, the less protection it would receive. It would be unfortunate were we to discourage the use of a spark of originality which could transform an ordinary product into one of grace*”. Di conseguenza la aesthetic functionality doctrine “*provides a disincentive for development of imaginative and attractive design*”; *First Brands Corp. v. Fred Meyer, Inc.*, 809 F.2d 1378, 1382 n.3 (9th Cir. 1987), che ha così concluso: “*In this circuit, the 'aesthetic' functionality test has been limited, if not rejected, in favor of the 'utilitarian' functionality test*”. In dottrina cfr. LANDAU, *cit.*, pag. 20; HUDOCK D.C., *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Color Receives Trademark Protection and the Courts Receive Confusion*, 16 J.L. & Com., 1996-97, 149-150, secondo cui “*A test this open-ended is fraught with peril since almost anything could be called an "important ingredient"*”.

³³⁵ *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 774 F.2d 1116, 1128 (1985). Per un approfondimento sulla sentenza si veda LUPO A. V., *The Pink Panther Sings the Blues: Is Color Capable of Trademark Protection?*, 21 Mem. St. U. L. Rev., 1991, 637, 649-56; SAMUELS J.M., SAMUELS L.B., *Color Trademarks: Shades of Confusion*, 83 TMR, 1993, 554, secondo cui “*Congress should amend the Lanham Act to clarify that color alone can qualify for trademark protection. Absent a statutory amendment, the current uncertainty over the 'color trademark' issue is likely to continue*”; GREWACH L. D., *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.: The Federal Circuit Puts Owens-Corning 'In the Pink,'* 35 Am. U. L. Rev., 1986, 1221, in senso adesivo; KEATING W.J., *Development of Evidence to Support Color-Based Trademarks*, 9 J.L. & Com., 1989, 1, 1, n.4; HENRY B.R., *Right Hat, Wrong Peg: In re Owens-Corning Fiberglas Corporation and the Demise of the Mere Color Rule*, 76 TMR, 1986, 389, 391; COLEMAN A.W., *Color as Trademarks: Breaking Down the Barriers of the Mere Color Rule*, 74 J. Pat. & Trademark Off. Soc'Y, 1992, 345, 349.

³³⁶ KEARNS J.H., *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.: Orange You Sorry the Supreme Court Protected Color?*, 70 St. John's Law Review, 1996, 2, 6, 337.

- a) non rispondesse ad alcuna esigenza tecnico-funzionale nell'economia del prodotto o servizio per cui è utilizzato (c.d. "*competitive need test or analysis*")³³⁷;
- b) avesse acquisito capacità distintiva attraverso l'uso (c.d. "*secondary meaning test*").

Nonostante la *dissenting opinion* di Judge Bissel³³⁸, la Corte concludeva in favore della registrabilità del colore rosa per materiali di isolamento domestico. Detto colore, infatti, non rappresentava un fattore importante nella scelta di acquisto del consumatore e numerosi altri restavano disponibili per distinguere i prodotti dei concorrenti³³⁹.

La decisione aveva trovato seguito in *Master Distributors, Inc. v. Pako Corp.*³⁴⁰, ove l'Ottavo Circuito riconosceva la registrabilità al colore blu utilizzato per pellicole cinematografiche.

³³⁷ Punti 1120-1121: "*when the color applied to goods serves a primarily utilitarian purpose it is not subject to protection as a trademark*". In dottrina cfr. SUMMERFIELD C., *Color as a Trademark and the Mere Color Rule: The Circuit Split for Color Alone*, 68 Chi. - Kent L. Rev., 1993, 973, 975: "*The Owens-Corning court established a 'competitive need' test for granting rights in color alone.*"; BERMAN R.J., *Color Me Bad- A New Solution to the Debate over Color Trademark Registration*, 63 Geo. Wash. L. Rev., 1994-95, 111, che sottolinea le differenze con la *functionality doctrine*, nonostante una certa tendenza delle corti a confondere i due test; BURGUNDER L., *Trademark Registration of Product Colors, Issues and Answers*, Santa Clara Law Rev., 1986, 26, 581, critico, evidenzia come la corte confonda concetti giuridici diversi, provocando una errata applicazione della *functionality doctrine*.

³³⁸ Egli sosteneva che la forte promozione mediatica del prodotto lo aveva reso "*virtually synonymous with home insulation*", di conseguenza, la registrazione come marchio avrebbe comportato che "*new entrants may be unable to effectively compete if barred from making pink insulation.*". Ciò si poneva in contrasto con l'obiettivo primario del diritto dei marchi che consiste nel diritto "*to prevent confusion, but not to bar new entrants into the market*". Egli rilevava inoltre che "*the law is well-settled that the overall color of a product cannot be a trade identity designation, nor is it entitled to registration.*". In merito si veda PARNES H.I., *The Curse of the Pink Panther: The Legacy of the Owens-Corning Fiberglas Dissent and its Role in the Qualitex Supreme Court Appeal*, 18 Colum.-Vla J.L. & Arts, 1994, 327, 347-58 e LANDAU, *cit.*, 30-33. Sul peso delle *dissenting opinion* nel Circuito Federale si veda KEATING, *cit.*, 12-13: "*While dissenting opinions frequently have limited precedential value, a strong dissenting opinion in the federal Circuit is analogous to a five to four decision in the United States Supreme Court*" perché la Corte "*has such a concentrated scope of subject matter jurisdiction.*".

³³⁹ Cfr. *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 774 F.2d 1116, 1121 (Fed. Cir. 1985), secondo cui "[D]epriving the public of the right to color fibrous residential insulation 'pink' (1) does not hinder competition and (2) does not take from the goods . . . something of substantial value."

³⁴⁰ 986 F.2d 219 (8th Cir. 1993). In dottrina cfr. BRIDGE R.L., *Master Distributors, Inc. v. Pako Corporation- Equal Trademark Protection for Color Per Se*, 38 St. Louis U. L. J., 1993-94, 485, in senso adesivo; SCHMIDT T.A., *Creating Protectible Color Trademarks*, 81 TMR, 1991, 285, 301; HILL D.M.H. JR., *Protection for Trademarks Consisting of Color Alone - Master Distributors, Inc. v. Pako Corp.*, 63U. Cin. L. Rev., 1994-95, 989; LANDAU, *cit.*, 38-42; VISENTINE, *cit.*, 633 ss.

Per converso, il Nono Circuito in *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.* si allineava alla giurisprudenza più risalente nel senso della non registrabilità dei marchi di colore, determinando un conflitto giurisprudenziale all'interno del sistema giudiziario federale.



La Qualitex, attiva nella produzione di pastiglie compresse per lavaggio a secco di colore verdeoro, conveniva la concorrente Jacobson in contraffazione del proprio marco registrato. Dopo una vittoria iniziale avanti alla District Court³⁴¹, il Nono Circuito, riformava la sentenza di prime cure, negando che un colore puro potesse accedere alla tutela di marchio: “*the better rule is that a trademark should not be registered for color alone.*”³⁴².

La Suprema Corte³⁴³ si trovava pertanto nella condizione di dover dirimere un contrasto giurisprudenziale tra Circuito Federale e Ottavo Circuito, favorevoli alla registrazione dei marchi di colore - da un lato - e Ottavo e Nono Circuito, contrari, dall'altro³⁴⁴.

Riformando la precedente decisione del Nono Circuito, la Suprema Corte aderiva alla prima tesi.

Con una decisione unanime, Justice Breyer affermava che “*no special rule*” impedisce la registrabilità come marchio di un colore puro, purché si provi che

³⁴¹ *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 21 U.S.P.Q.2d 1457 (D. Cal. 1991), *rev'd*, 13 F.2d 1297 (9th Cir. 1994), *rev'd*, 115 S. CL 1300 (1995).

³⁴² *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 13 F.3d 1297 (9th Cir. 1994), *rev'd*, 115 S. Ct. 1300 (1995), punto 1302.

³⁴³ 514 U.S. 159, 162-63, 34 USPQ2d 1161, 1162-63 (1995). Per una traduzione italiana si veda Dir. Ind., 1995, 12, 1117, con nota di CERINA P.. Per un approfondimento sulla sentenza si veda STEWART J.E., NIEHOFF L.M., *Can Someone Trademark a Color? The Answer is not Written in Black and White*, 74 Mich. Bus. L.J., 1995, 574; DOUGLASS S.U., *Color Me Happy: The Supreme Court Rules on the Trademark Registrability of Color*, 7 J. Proprietary Rts., 1995, 2, 2-3; MORICO P.R., *Protecting Color Per Se in the Wake of Qualitex v. Jacobson*, 77 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y, 1995, 571, 579; VANA J.L., *Color Trademarks*, 7 Tex. Intell. Prop. L.J. 387; HUDIS J., *Removing the Boundaries of Color*, 86 TMR, 1996, 1; CALDAROLA M.C., *Markenrechtlicher Farbenschutz in den USA - Welche Richtungsänderung bringt die Qualitex-Entscheidung?*, GRUR Int., 2002, 112; JORDAN K.M., JORDAN L.M., *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., the Unanswered Question - Can Color Ever Be Inherently Distinctive*, 85 TMR, 1995, 371; WEBBER J.J., *The Green-Eyed Monster Sore or Can Color Really Be Trademarked Under The Lanham Act? Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 21 T. Marshall L. Rev., 1996, 425, 428-432.

³⁴⁴ Per un approfondimento sui termini del conflitto si veda CARRAWAY J.C., *Color as a Trademark under the Lanham Act- Confusion in the Circuits and the Need for Uniformity*, 57 Law Contemp. Probs., 1994, 243; PARNES H.I., *The Curse of the Pink Panther: The Legacy of the Owens-Corning Fiberglas Dissent and Its Role in the Qualitex Supreme Court Appeal*, 18 Colum.-VLA J. L. & Arts, 193-94, 327

questo sia giunto attraverso l'uso a contraddistinguere l'origine commerciale dei prodotti designati³⁴⁵.

In primo luogo, la Corte riscontrava come l'intenzione del legislatore del Lanham Act fosse quella di non limitare le tipologie di segni registrabili come marchi³⁴⁶. Di conseguenza, dopo la sua entrata in vigore, non poteva più considerarsi valida la giurisprudenza ostile alla registrazione inaugurata dal caso *Loeschen*, in quanto aderente a un dato normativo non più attuale³⁴⁷.

In secondo luogo, evidenziava come il parametro sulla base del quale giudicare la registrabilità di un segno debba essere la sua capacità distintiva e non la sua tipologia o natura: “*It is the source-distinguishing ability of a mark-not its ontological status as color, shape, fragrance, word, or sign-that permits it to serve these basic purposes.*”³⁴⁸.

Infine, confutava le tradizionali teorie utilizzate per giustificare il diniego di registrazione (sovente etichettate dai commentatori come “*Jacobson's four arguments*” dal nome della controparte³⁴⁹).

Quanto alla *shade confusion theory* rilevava come la prospettiva di dirimere difficili casi di contraffazione confusoria tra fogge di colori più o meno simili non dovesse spaventare: le corti “*traditionally decide quite difficult questions about whether two words or phrases or symbols are sufficiently similar, in context, to confuse buyers*”.

La *color depletion theory* veniva invece bollata come “*an occasional problem*”³⁵⁰: il rischio di abusi anti-concorrenziali veniva già risolto e prevenuto

³⁴⁵ La Corte Suprema ha confermato la sua posizione nella sentenza *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.*, 529 U.S. 205, 211-12, 54 USPQ2d 1065, 1068 (2000), secondo cui i consumatori sono coscienti che, quasi sempre, il colore non ha lo scopo di identificare l'origine, ma di rendere il prodotto stesso più utile o più attraente.

³⁴⁶ Nell'interpretare la previsione di un'elencazione aperta di segni registrabili il Congresso affermava: “*no trademark...shall be refused registration...on account of its nature*” (15 U.S.C. § 1052 (1988 & Supp. V 1993)). In dottrina si veda VISINTINE, cit., 620, secondo cui “*The legislative history of the Act shows Congress' intent was to expand federal trademark protection and make trademark law more predictable*”.

³⁴⁷ Da questo punto di vista la Corte riteneva attendibile la sentenza *Owens-Corning* “*when it found that the 1946 Lanham Act embodied crucial legal changes that liberalized the law to permit the use of color alone as a trademark (under appropriate circumstances)*”, cfr. punto 1308.

³⁴⁸ *Qualitex*, cit., punto 1304.

³⁴⁹ Ex multis KEARNS J.H., *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.: Orange You Sorry the Supreme Court Protected Color?*, 70 *St. John's Law Review*, 1996, 2, 6, 342.

³⁵⁰ *Qualitex*, cit., punto 1306.

alla *functionality doctrine*³⁵¹, la sola ad essere ancora riconosciuta come limite alla registrabilità di un colore³⁵².

Infine rigettava l'argomento secondo cui i colori fossero già adeguatamente protetti in ragione della possibilità di essere registrati come parte di un marchio figurativo o di forma: secondo la Corte, infatti, "*a firm might find it difficult to place a usable symbol or word on a product...and, in such instances, a firm might want to use color, pure and simple, instead of color as part of a design.*"³⁵³.

³⁵¹ Sul rigetto delle teorie della "*shade confusion*" e della "*colours depletion*" si veda DOUGLASS, *cit.*, 8: "[W]e can safely say that both shade confusion and color depletion no longer are viable justifications for use of the color adopted by the plaintiff."; Morico, *cit.*, 579, secondo cui "*The color depletion theory is no longer, in and of itself, a valid objection to the registrability or protectability of color trademarks. And courts must determine whether different shades of a color are confusingly similar, just as they have done with respect to other types of marks.*"; VISINTINE, *cit.*, 641, che conferma "*the color depletion theory and shade confusion argument are no longer valid justifications for denying registration or protection of color per se as a trademark*". In senso critico, OVERCAMP E.A., *The Qualitex Monster: The Color Trademark Disaster*, 2 J. Intell. Prop. L., 1994-95, 595, secondo cui "*Even with current technology, color depletion and shade confusion are valid reasons to prohibit registration of colors alone, due to the resulting practical problems of trademarking colors*"; KEARNS J.H., *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.: Orange You Sorry the Supreme Court Protected Color?*, 70 St. John's Law Review, 1996, 2, 6, 344, secondo cui "*both shade confusion problems and the color depletion theory provide persuasive arguments against extending trademark protection to color*"; HUDOCK D.C., *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Color Receives Trademark Protection and the Courts Receive Confusion*, 16 J.L. & Com., 1996-97, 149-150, secondo cui "*The shade confusion and shade depletion arguments against trademark protection for a color have merit*". Quanto alla prima "*Allowing a judge to determine whether two shades are confusingly similar is a recipe for subjective, even arbitrary conclusions*"; con riguardo alla seconda l'autore vede con disfavore il ricorso alla *aesthetic functionality*: "*By endorsing the use of the doctrine of aesthetic functionality, the Qualitex court breathed new life into a once dying doctrine, disfavored by every Circuit which has addressed it*".

³⁵² "*Although sometimes color plays an important role in making a product more desirable, sometimes it does not. And this latter fact-the fact that sometimes color is not essential to a product's use or purpose and does not affect cost or quality-indicates that the doctrine of 'functionality' does not create an absolute bar to the use of color alone as a mark*" (punto 1304). In senso confermativo DOUGLASS, *cit.*, 8: "[T]he functionality doctrine is alive and well, and will continue to be asserted by those accused of copying, raising the argument that the color is needed to effectively compete. It remains to be seen how much latitude courts will allow in finding commercial necessity in later comers to use the market leader's color on their products". Critico MORICO, *cit.*, 579, secondo cui la decisione della Supreme Court si limita ad affermare che "*sometimes, a color will meet ordinary legal trademark requirements*" ma "*fails to explain how to obtain and maintain trademark rights in color per se*". In senso analogo anche VISINTINE, *cit.*, 642, secondo cui "*such an interpretation leaves the question of whether the Court intended only to allow registration of a color that has acquired secondary meaning and not to allow registration of a color that is inherently distinctive but has not acquired secondary meaning*" e Kearns, *cit.*, 356, secondo cui "*The court failed to identify clearly whether the competitive need for color in a particular market should be determined by present demand or future need*".

³⁵³ *Qualitex*, *cit.*, punto 1308. In senso analogo KEATING, *cit.*, 13, secondo cui "[the] argument is weak because if color may be recognized as an element of a trademark, it should also be recognized as a registerable trademark where in fact it fulfills that function".

Alla luce delle predette considerazioni, concludeva nel senso che “*it is difficult to find, in basic trademark objectives, a reason to disqualify absolutely the use of color as a mark*”.

La sentenza è stata accolta con diffuso criticismo in dottrina, specialmente avendo riguardo agli effetti pregiudizievoli in termini di restrizione della concorrenza che la registrazione di colori puri produrrebbe³⁵⁴.

L’aspetto critico che la sentenza omette di considerare appare infatti la valutazione se l’utilizzo del colore ponga i *competitors* in una posizione di svantaggio concorrenziale.

Alcuni autori aveva previsto che la sentenza avrebbe determinato un vertiginoso aumento delle domande di registrazione³⁵⁵. Tali previsioni tuttavia si sono rivelate errate, non risultando alcun significativo aumento rispetto al periodo intercorso tra le pronunce *Owens-Corning* e *Qualitex*. La necessità di provare il *secondary meaning* del segno, infatti, costituisce ancora un ostacolo rilevante alla registrazione di marchi di colore, tant’è che i 2/3 delle domande di registrazione testimoniano un utilizzo del segno almeno dieci anni anteriori rispetto al deposito della stessa³⁵⁶.

Tale impostazione sembrerebbe leggermente più restrittiva rispetto a quella adottata nella sentenza *Libertel*, in cui la Corte di giustizia, pur relegando la distintività originaria a casi eccezionali, ha comunque lasciato spazio all’idea che il colore possa essere intrinsecamente distintivo per prodotti e servizi, senza fare riferimento all’uso anteriore.

5.2.8. La portata della tutela conferita ad un marchio di colore alla luce della più recente giurisprudenza.

³⁵⁴ OVERCAMP E.A., *The Qualitex Monster: The Color Trademark Disaster*, 2 J. Intell. Prop. L., 1994-95, 619; KEARNS J.H., *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.: Orange You Sorry the Supreme Court Protected Color?*, 70 *St. John's Law Review*, 1996, 2, 6, 343, secondo cui “*the Qualitex Court erred in extending Lanham act protection to the green-gold color of qualitex press pads because providing trademark protection to color alone will bar new entrants to some markets*”; BARRETT M., *Supreme Court Says a Distinctive Color Can Be Basis for a Product Trademark*, Wall St. J., 29 marzo 1995, B10 secondo cui la decisione è “*a defeat for makers of generic brands*”; SAVAGE D.G., *High Court Rules Color of Money Can Be Pepto-Bismol Pink*, L.A. Times, 29 marzo 1995, D1, che definisce la decisione “*a setback for storebrand products that often imitate the basic look, including the color of the leading brands*”.

³⁵⁵ LARKIN C.C., *Qualitex Revisited*, 94 TMR, 2004, 1015, 1017.

³⁵⁶ *Ibidem*, 1025-1026.

Per capire però appieno l'impatto sistematico della concessione della tutela di marchio ai colori occorre abbandonare per un istante il punto di vista della registrazione del segno, per comprendere la sua effettiva portata escludente alla luce del suo comportamento in episodi di contraffazione.

Qualche autore ha ravvisato che l'accento costantemente posto dalla giurisprudenza sui rischi anti-concorrenziali derivanti dalla registrazione di marchi di colore avrebbe generato una tendenza eccessivamente restrittiva, fors'anche anacronistica rispetto al massiccio ricorso delle aziende a questo strumento di identificazione aziendale³⁵⁷.

Tali preoccupazioni appaiono tuttavia mal riposte.

La natura di segni altamente rinomati dei marchi di colore che accedono alla tutela comporta che questi beneficino tendenzialmente della tutela rafforzata proprio di questa tipologia di marchi.

Ne consegue che alle preoccupazioni di impatto anti-concorrenziale che già sorgono in sede di valutazione della loro registrabilità, si aggiungono quelle derivanti dall'applicazione di una tutela quasi assoluta contro gli usi non consentiti del marchio così registrato³⁵⁸.

³⁵⁷ KUDRJAVCEVA J., cit., 42, afferma: *"it can be argued that nowadays courts tend to rely on public interest considerations too much. Such an approach can result in unnecessary additional limitations to registration of colour marks. Namely, trade mark owners would be required to satisfy not only the test of distinctiveness, but also to prove the absence of unjustified competitive advantage (...) Careful analysis of distinctiveness is sufficient to establish whether a trade mark is eligible to be registered. Colour trade marks do not currently possess a threat to competition in the internal market. In fact, the issue does not seem to affect trade as a whole and the internal market in particular. On the contrary, it is likely to be largely theoretical"*. In questo senso si veda anche INTA, Board Resolutions, Protectability of Color Trademarks, 20 novembre 1996, <http://www.inta.org/Advocacy/Pages/ProtectabilityofColorTrademarks.aspx>, secondo cui non dovrebbe darsi troppa rilevanza alla questione della disponibilità dei colori, *"because of the vast number of colours available"*, nonché in ragione della piena operatività del divieto di registrazione di segni funzionali.

³⁵⁸ HUMPHREYS G., *A selective review of colour mark issues and case law in the EU*, Fordham IP Conference, New York, 4 - 5 Aprile 2013: *"the danger is that in upholding the protection offered by a colour mark in an inter partes context, where dilution is at issue, decision-makers risk making a gross distortion of competition. The proprietor of a colour mark, with reputation, could end up getting an overly wide scope of protection and an unjustified monopoly. The fairer result would be to give a narrow scope of protection to a particular shade of colour"*.

La Court of Appeal of Northern Ireland³⁵⁹, ad esempio, ha riconosciuto la contraffazione del marchio di colore verde di titolarità della British Petroleum da parte di Mr. Kelly, che aveva scelto il verde per le proprie stazioni di servizio a marchio TOP. La Corte ha considerato decisiva la grande notorietà del marchio attoreo, mentre ha derubricato ad argomenti “*minori e incidental*” la circostanza che il verde fosse anche il colore nazionale del paese, oltre a veicolare un messaggio *eco-friendly*³⁶⁰.



In Germania, il Bundesgerichtshof ha riconosciuto integrati gli estremi della contraffazione del marchio magenta di Deutsche Telekom³⁶¹ e del marchio lilla di Kraft³⁶² a seguito dell'uso di un colore simile da parte di concorrenti nei rispettivi settori merceologici.

La Corte d'Appello di Brussel ha condannato la convenuta per aver commercializzato una birra a marchio *Malheur Brut Reserve* con etichetta e confezionamento arancioni del tutto identici al marchio di colore registrato dalla *Veuve Clicquot*³⁶³.

³⁵⁹ 2 Febbraio 2001, B.P. Amoco plc v. John Kelly Ltd, [2001] N.I. 25; [2002] F.S.R. 5; [2001] E.T.M.R. CN14, IIC, 2002, 763, con nota di GALLAGHER C. La Corte ha ritenuto sufficiente a integrare gli estremi del rischio di confusione, che un motociclista, viaggiando ad alta velocità, vedendo da lontano la pompa di benzina TOP, fosse indotto a pensare che si trattasse di una stazione di rifornimento BP, a nulla rilevando che al momento della sosta ogni possibilità di confusione svanisse. In dottrina si veda DOELLINGER C.J., *Trademarks, Metatags, and Initial Interest Confusion: a look to the past to re-conceptualize the future*, IDEA, 2001, 173; WOOD I., BOXALL N., BAGNALL M., *Stop at the green light*, MIP, 2001, giugno, 37; DAWSON N., *The Power of Colour in Trade Mark Law*, E.I.P.R. 2001, 23(8), 383, 388, che dubita tuttavia che la c.d. “*pre-sale confusion*” sia compatibile con i principi della giurisprudenza comunitaria.

³⁶⁰ Per stessa ammissione dell'UK IPO Trade Mark Manual, [para 16.2; p. 41] disponibile all'indirizzo <http://www.ipo.gov.uk/tmmanual-chap3-exam.pdf>. Cfr. DAWSON N., *The power of colour in trade mark law*, E.I.P.R. 2001, 23(8), 383-388,386.

³⁶¹ cfr. BGH, 4 settembre, I ZR 23/01 e I ZR 44/01, che ha ritenuto che l'utilizzo del colore magenta nel settore delle telecomunicazioni fosse piuttosto inusuale e dunque facilmente ricollegato dal consumatore a Telekom. Conseguentemente l'utilizzo nella pubblicità di un concorrente di un colore analogo, peraltro con visibilità assolutamente centrale nello spot, determinava un rischio di confusione con il marchio attoreo.

³⁶² BGH, 7 ottobre 2004, I ZR 91/02 “*Lila- Schokolade*”, GRUR, 2005, 427, analogamente ha ritenuto contraffattorio l'utilizzo del colore lilla su una confezione di biscotti, dal momento che i consumatori sono abituati a percepire tale colore come indicazione d'origine del cioccolato Milka. KAPPOS D.J., VOLKER S., cit., 52, rilevano come “*under this doctrine, the more famous a colour mark, the more likely its infringement through third-party use on the same or similar products*”.

³⁶³ 24 giugno 2004, Emmanuel de Landtsheer v. Veuve Clicquot Ponsardin, LVHM Fashion Group, [2005] E.T.M.R. 12.

La stessa Corte ha riconosciuto la contraffazione del colore blu (Pantone Code 2478C) registrato da uno dei più grossi produttori di birra del paese, la Alken-Maes, per la propria lager, da parte del colosso Anheuser Busch - InBev che aveva appena ridisegnato il look della propria birra a bassa gradazione alcolica da JUPILER BLUE a BLUE BY JUPILER³⁶⁴.



In tutti questi casi, la giurisprudenza ha ritenuto irrilevante se il colore fosse utilizzato in funzione distintiva o meramente decorativa o ornamentale, considerando decisiva la capacità di instaurare un collegamento anche solo mentale al più noto marchio attoreo.

5.2.9. Marchi di colore e pubblico dominio.

Il quadro qui prospettato evidenzia come oggi l'accesso dei marchi di colore alla tutela conferita dal diritto di marchio sia riconosciuto quasi ovunque alla condizione che il registrante offra dimostrazione che il colore abbia acquistato capacità distintiva della propria impresa³⁶⁵.

Non altrettanto chiaro risulta invece il ruolo giocato dall'imperativo di disponibilità in questa valutazione³⁶⁶.

La giurisprudenza comunitaria è mancata infatti di uniformità nel stabilire il corretto equilibrio tra la spinta protezionistica dei titolari di marchio e la garanzia di elevati livelli di concorrenza. A fronte di decisioni che espressamente respingono ogni rilevanza dell'imperativo di disponibilità ai fini del giudizio di registrazione (*Light Green/Leaf Green*), altre lo riconoscono pienamente nelle diverse forme di fattore rilevante ai fini della valutazione di distintività del segno (*Libertel e Heidelberger Bauchemie*) o di autonomo requisito cui condizionare la registrabilità dei marchi di colore (*KUKA Roboter*).

³⁶⁴ Corte d'Appello di Brussels, 2012/AR/1999, 21 ottobre 2013, InBev Belgium c. Brouwerijen Alken-Maes. Cfr. MUYLDERMANS J., *The Belgian beer battle: the scope of protection afforded to colour marks*, *JIPLP*, 2014, 9, 4, 265. Nella stessa direzione avevano precedentemente deciso la Corte Commerciale di Brussels, 8 giugno 2011, A/10/06233, in favore del colore grigio/blu di Red Bull; Corte d'Appello di Bruxelles, 21 Marzo 2011, 2008/AR/2318, in favore del colore blu delle cartine Rizla.

³⁶⁵ VON SCHULTZ D., *Die Farbmarke: ein Sündenfall?*, *GRUR*, 1997, 10, 715, 718.

³⁶⁶ KUDRJAVCEVA J., cit., 43: "The current situation is such that there is no clear approach as to what extent competition considerations should be relied upon in colour mark cases".

La sensazione che deriva dall'osservazione della prassi amministrativa e giudiziaria è che la domanda di registrazione di un marchio di colore per avere successo debba superare ostacoli maggiori rispetto alle tradizionali categorie di segni, richiedendosi una capacità distintiva elevata ed acquisita tramite l'uso del segno, nonché una prognosi di basso impatto anti-concorrenziale derivante dalla sua concessione.

Tale quadro tuttavia contraddice espressamente il principio largamente consolidato nella giurisprudenza comunitaria in virtù del quale né l'art. 2, né l'art. 3 co. 1 lett. b) e co. 3 Dir. introducono una distinzione tra le categorie di marchi³⁶⁷, ragion per cui i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi di colore sono i medesimi di quelli applicabili alle altre categorie di marchi³⁶⁸.

Inoltre comporta una evidente snaturazione della distintività acquisita attraverso l'uso che dal costituire nell'intenzione del legislatore solo un rimedio offerto al richiedente nel caso di un'originaria carenza del requisito di distintività, viene qui assunta come vero e proprio requisito per l'accoglimento della sua domanda³⁶⁹.

L'esigenza di maggior chiarezza non pare ulteriormente procrastinabile, anche a costo di sconfessare tali principi consolidati.

L'incertezza circa l'effettivo ruolo dell'imperativo di disponibilità insieme al carattere fortemente soggettivo della valutazione concernente

l'acquisto di capacità distintiva, in quanto questione di fatto rimessa alle corti di merito sulla base della documentazione prodotta dal



registrante, hanno prodotto nei diversi ordinamenti giudiziari con esiti discordanti e persino opposti³⁷⁰.

³⁶⁷ KUDRJAVCEVA J., cit., 56, osserva “*Although colour marks are treated by law in the same way as traditional marks, their proprietors have more obstacles to overcome*”; TAVOLARO L., cit., 39, secondo cui “*questa parità di trattamento viene negata quando si pretende che la domanda di registrazione di un colore debba essere, di regola, respinta per mancanza di carattere distintivo, qualora non venga provato l'acquisto di distintività attraverso l'uso e, addirittura, la familiarizzazione presso i consumatori*”.

³⁶⁸ CGUE, 19 giugno 2014, C-217/13 “Santander”, punto 46, Id., *Philips*, punto 48; Id. Nichols, punti 24 e 25.

³⁶⁹ TAVOLARO L., cit., 39.

³⁷⁰ FLORES A., *Case Note on “Orange” – Trade Mark Law No. 17/2001, Arts. 4.1, 4.2(b), 5.1(a), 5.1(b) - Orange Personal Communications Ltd. v. Spain/Jazz Telecom, S.A.U.*, IIC, 2014, 612, rileva come il medesimo colore arancione è stato registrato in Spagna, ma non nella vicina Francia. KAPPOS D.J., VOLKER S., *Colour trademarks in the US and the EU*, World Trademark Review, aprile-maggio 2014, 51, osservano “*the development of modern colour trademark*

Negli Stati Uniti, sebbene Christian Louboutin vantasse un marchio registrato per le sue iconiche soles rosse, la corte distrettuale federale a rigettato la domanda di contraffazione avverso la vendita di scarpe dalle soles rosse da parte della concorrente Yves Saint Laurent, sul presupposto che “*in the fashion industry color serves ornamental and aesthetic functions vital to robust competition*”³⁷¹.

La sentenza è stata poi confermata anche in appello, sebbene su basi differenti. Infatti il Secondo Circuito ha stabilito che la suola rossa potesse costituire un marchio valido, avendo acquisito un secondary meaning presso il pubblico, ma solo nel caso in cui il colore della suola contrasti con quello del resto della scarpa. Poiché la scarpa di Yves Saint Laurent era interamente rossa, essa non poteva considerarsi in contraffazione di quella attorea³⁷².

In Francia, a Louboutin è andata ancora peggio. La Cour de Cassation francese non solo ha rigettato la tutela contraffattoria, negando che sussistesse alcun rischio di confusione con le scarpe infinitamente più economiche commercializzate da Zara, ma ha anche ravvisato la nullità del marchio registrato in Francia, a causa della descrizione troppo vaga e priva di qualsiasi riferimento al codice Pantone³⁷³.

protection in the United States demonstrates a reliable commitment to case-by-case analysis, which focuses far more on the practical consequences of protection than on broad doctrinal strokes or bright-line rules”.

³⁷¹ Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am., Inc., 778 F. Supp. 2d 445, 449 (S.D.N.Y. 2011), che aggiunge come i colori assolvano ad una funzione creativa “*purposely given to an article of art or design to depict the idea as the creator conceived it...*”. Per un commento si veda MACHNICKA A., *Is a red shoe sole a valid trade mark?*, JIPLP, 2012, 3, 157.

³⁷² Cfr. Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc., No. 11-3303-cv, 2012 WL 3832285, at *1 (2d Cir. Sept. 5, 2012). Per un’analisi della sentenza, si veda *US appeal Court Rules Louboutin Mark Valid, But Has Only Limited Protection*, 26 WIPR, 10 gennaio 2012; GALLAGHER M., *Who Own Blue - an Examination of the Functionality Doctrine in University Sports Color*, 104 TMR, 2014, 765, 775; GORMAN D.E., *Protecting Single Color Trademarks in Fashion After Louboutin*, 30 Cardozo Arts & Ent. L.J., 2012, 369 e Id., *Revisiting Single Color Trademarks in Fashion after Louboutin*, 31 Cardozo Arts Ent. L. J., 2012-13, 209, il quale evidenzia positivamente l’abbandono del divieto di registrazione *ad hoc* stabilito dalla corte distrettuale per il settore della moda, ma rileva come la Corte abbia ommesso di applicare il functionality test, circostanza che avrebbe potuto mutare l’esito del giudizio; GRILLO F., *Aesthetic functionality: Can a single colour on a fashion item act as a single trademark?*, Queen Mary J. I. P., 3, 2, 155; BENNETT S., COOK R., *Battle of the red-soled shoes*, Intellectual Property Magazine, 2011, 81; MACHNICKA A., *‘Red shoe sole’ can constitute a valid trade mark*, JIPLP, 2013, 1, 11; MAX T.C., *Coloring outside the lines in the name of aesthetic functionality: Qualitex, Louboutin, and how the second Circuit saved color marks for fashion*, 102 TMR, 2012, 1081.

³⁷³ Corte di Cassazione francese, 30 maggio 2012, Christian Louboutin SA v. Zara France. Per un commento si veda *Battle of the Red Soles Part Deux: Colour Marks in Europe and Considerations for Brand Owners*, 26 WIPR 43, 9 gennaio 2012; MACHNICKA A., *French Cour de Cassation invalidates Louboutin's red sole mark*, JIPLP, 2013, 2, 105.

E ciò nonostante che la Commissione di ricorso dell'UAMI avesse appena riconosciuto l'ammissibilità di analoga domanda di registrazione a marchio comunitario, sul presupposto che il colore fosse significativamente diverso da quelli utilizzati negli usi commerciali del settore e fosse quindi percepito dal pubblico di riferimento come *“imaginative, surprising and unexpected”*³⁷⁴.

Anche all'interno della stessa giurisprudenza comunitaria si rinvengono casi di trattamenti differenziati per fattispecie apparentemente analoghe.



Ad esempio, il Tribunale UE, da un lato, ha respinto la domanda di annullamento del marchio comunitario costituito dalla combinazione dei colori verde e giallo per trattori e macchine agricole della John Deere, sul presupposto di un loro lungo e risalente utilizzo sul mercato, ormai riconosciuto dai consumatori come distintivo³⁷⁵, dall'altro ha confermato la decisione della Commissione di ricorso di negare la registrazione del segno raffigurante un trattore in rosso nero e grigio, difettando la prova dell'uso intensivo del segno, specialmente nei nuovi Stati membri³⁷⁶.

Margini di incertezza si osservano anche per quanto concerne le definizioni delle nozioni di *“numero limitato di prodotti”* e di *“mercato specifico”* previste dalla giurisprudenza europea quali condizioni eccezionali in presenza delle quali può ravvisarsi una capacità distintiva originaria o un gradiente di imperativo di disponibilità particolarmente basso³⁷⁷.

³⁷⁴ Decisione del 16 giugno 2011, R 2272/2010-2, punto 21. Sulla saga Louboutin si veda BARBIERI A., DE SANTIS F., *Color Trademark Protection in the Fashion Industry*, WIPR, 2013, 7, 42. La commissione precisa che la circostanza che l'utilizzo del colore si discosti dagli usi consueti del settore e sia pertanto percepito dal consumatore come sorprendente ed inaspettato *“is not a necessary condition for establishing that a trade mark has distinctive character, the fact remains that, as a rule, the presence of those characteristics is likely to endow that mark with distinctive”*. Sul punto si veda CGUE, 21 gennaio, 2010, C-398/08 P, *“Vorsprung durch Technik”*, punto 47.

³⁷⁵ Trib. UE, sez. VIII, 28 ottobre 2009, T-137/08, BCS SpA c. UAMI e Deere & C. Cfr. il commento di SANDRI S., *Combinazioni di colori: luci e ombre*, Riv. dir. ind., 2010, III, 227-232.

³⁷⁶ Trib. UE, 29 settembre 2010, T-378/07, CNH Global NV c. UAMI. Cfr. il commento di VÖLKER S., *EuG: Erwerb der Unterscheidungskraft durch Benutzung ist im gesamten Gemeinschaftsgebiet nachzuweisen*, GRUR, 2010, 21, 479. In senso analogo si veda anche la decisione della Commissione di ricorso, 6 ottobre 2005, R 255/2004-2, che ha respinto la domanda di registrazione del colore giallo-arancio per macchine escavatrici, rilevando che mentre il loro utilizzo era molto noto in Irlanda e Gran Bretagna, non altrettanto poteva dirsi nei restanti Stati Membri.

³⁷⁷ KUDRJAVCEVA J., *Issues surrounding registration of colour trade marks*, Riga Graduate School of Law Research Paper no. 9/2012, 23, afferma: *“What exactly is meant by very specific is not entirely clear”*. Cfr. AIPPI Summary Report, Question 181, *Conditions for registration and scope of protection of non-conventional trademarks*, par. 3.5, che evidenzia come secondo

Tale prova può risultare particolarmente ostica, soprattutto in capo alle piccole e medie imprese. La difficoltà di soddisfare tale gravoso onere probatorio, specialmente laddove l'acquisto della capacità distintiva debba risultare per tutti gli Stati Membri, comporta che la registrazione di marchi di colore sia di fatto riservata alle grandi multinazionali, uniche in grado di soddisfarlo³⁷⁸.

I registri infatti denotano che i soli marchi di colore ad accedere alla tutela sono segni dotati di larga rinomanza sul mercato, i cui titolari detengano significative quote di mercato in diversi paesi.

Per ridurre questa incertezza, deve senz'altro vedersi positivamente l'iniziativa posta in essere dall'UAMI a partire dal 2011 denominata "*Convergence Programme to promote further harmonization between national trade mark offices and OHIM*" diretto a stimolare l'adozione da parte degli Stati Membri e dell'Ufficio di Alicante di un approccio uniforme rispetto alla tutela di determinate tipologie di segni. Il 15 aprile 2014 tale programma, ad esempio, ha condotto alla pubblicazione della *Common Communication on the common Practice of the Scope of protection of Black and White Marks*, diretta a trattare uniformemente i casi che implicino marchi in bianco e nero, specialmente con riferimento al problema della loro identità o somiglianza rispetto ad analoghi marchi colorati³⁷⁹.

Una analoga iniziativa, ad esempio, potrebbe meritare di essere posta in essere al fine di analizzare l'incidenza dell'imperativo di disponibilità nel giudizio di registrazione di tali segni.

5.3. I marchi sonori.

Il primo marchio sonoro ad ottenere registrazione fu il suono dell'"NBC chimes", costituito dalla successione di tre note utilizzata nelle trasmissioni radio e televisive della rete nazionale americana³⁸⁰. Successivamente è stata accordata

alcuni la capacità distintiva intrinseca possa verificarsi solo in presenza di marchi di servizio e non di prodotto.

³⁷⁸ HUMPHREYS G., cit., che osserva come nella grande maggioranza dei casi di registrazione di marchi di colore, "*the CTM has been applied for by large corporations, usually global operators, with a long established presence on the market and a considerable history of investment in promotion of the colour marked goods or services*".

³⁷⁹ Cfr. SMITH L., *Trade marks, OHIM and national trade mark offices introduce common practice on the interpretation of black and white trade marks*, JIPLP, 2014, 877-8.

³⁸⁰ U.S. Reg. No. 523,616 (4 apr. 1950). Cfr. GOTTLIEB G., "*In Case You Missed It*" 62 TMR, 1972, 605.

registrazione anche ad una sequenza di note musicali³⁸¹, al suono della Liberty Bell di Filadelfia in Pennsylvania, uno dei più comuni simboli associati alla Rivoluzione Americana³⁸², al suono della chiusura di una porta³⁸³; al rombo di un tuono³⁸⁴ e del tubo di scappamento della Harley Davidson³⁸⁵.

Anche celebri brani musicali come “Sweet Georgia Brown”, inno della squadra di basket degli Harlem Globetrotters e “The LoonieToons” di Time Warner hanno ottenuto registrazione come marchi³⁸⁶.

Anche in Australia si annoverano diverse registrazioni di marchi sonori³⁸⁷.

Volgendo lo sguardo all’Europa, l’art. 2 Dir. non cita esplicitamente i suoni tra i segni idonei a costituire un marchio d’impresa. L’inclusione nell’elenco normativo, tuttavia, è stata espressamente formalizzata nel progetto definitivo di riforma di Direttiva e Regolamento comunitari³⁸⁸.

Le normative nazionali di Benelux, Danimarca, Finlandia, Regno Unito e Svezia adottano il medesimo linguaggio neutro, senza che ciò implichi la loro esclusione dalla registrazione. Il Trade Marks Registrar del Regno Unito, a titolo esemplificativo, ha ammesso l’iscrizione come marchi sonori del jingle della Direct Line (n. 2030045) e di Mr. Sheen (n. 2013717) e conta una decina di marchi sonori registrati.

Al contrario, Germania, Francia³⁸⁹, Grecia, Italia e Portogallo ne autorizzano espressamente la registrabilità come marchi.

5.3.1. La pronuncia della Corte di Giustizia: il caso “Shield Mark”.

³⁸¹ U.S. Reg. No. 0,916,522.

³⁸² U.S. Reg. No. 548,458 (18 sett. 1957).

³⁸³ U.S. Reg. No. 1,211,828 (25 ott. 1982).

³⁸⁴ U.S. Reg. No. 1,746,090 (12 gen. 1993).

³⁸⁵ La domanda era stata ritirata prima di conseguire la registrazione.

³⁸⁶ Cfr. BECKERMAN-RODAU A., *The Problem with Intellectual Property Rights: Subject Matter Expansion*, 13 Yale J. L. & Tech., 2010, 35, 84.

³⁸⁷ Cfr. MCCUTCHEON J., *The Registration of Sounds and Scents as Trade Marks under Australian Law*, IPQ, 2004, 2, 167-168; BARRACLOUGH E., *Tips on non-traditional marks in Asia*, Managing Intellectual Property, 2005, novembre, 39.

³⁸⁸ Cfr. art. 3 Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, Bruxelles, 27.3.2013, COM(2013) 162 final, 2013/0089 (COD) e art. 4 Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio Comunitario, Bruxelles, 27.3.2013, COM(2013) 161 final 2013/0088 (COD).

³⁸⁹ Art. L.711-1,b *Code la propriété intellectuelle*.

A chiudere il trittico di pronunce nelle quali la Corte di Giustizia si è occupata della registrabilità di marchi non convenzionali, si trova la sentenza *Shield Mark*³⁹⁰. La controversia principale verteva sulla validità di quattordici marchi sonori registrati dall'Ufficio marchi del Benelux, undici dei quali contenenti le prime battute dello studio per pianoforte "Per Elisa" di L. van Beethoven e i rimanenti tre consistenti nell'onomatopea "Kukelekuuuuu" che in olandese richiama il canto del gallo. Il primo era utilizzato oltre che in campagne pubblicitarie radiofoniche, anche per un particolare sistema di espositori collocati nelle librerie e nei giornalai, i quali suonavano la melodia ogni volta che venisse ritirato il bollettino informativo riguardante i servizi offerti dalla società. Il canto del gallo, invece, veniva utilizzato come jingle di apertura di un programma informatico per giuristi.

La Shield si era risolta ad agire in contraffazione e concorrenza sleale contro il sig. Kist che aveva utilizzato la melodia di "Per Elisa" nel corso di una campagna pubblicitario e vendeva, parimenti, un programma informatico che faceva sentire, all'avvio, il canto del gallo.

La Corte d'Appello dell'Aia aveva accolto la domanda attorea limitatamente alla responsabilità civile del convenuto, rigettando per converso la domanda di contraffazione sul presupposto che il BBM, dopo aver inizialmente ammesso la registrabilità dei marchi sonori, fosse ritornato sui propri passi, negandola.

La Shield proponeva ricorso per cassazione e la Hoge Raad sospendeva il procedimento e sottoponeva la questione alla Corte di Giustizia.

Non diversamente da odori e colori, la Corte ha stabilito che anche i segni sonori non sono inadatti per loro natura a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa³⁹¹.

³⁹⁰ Causa C-283/01, *Shield Mark BV c. Joost kist h.o.d.n. Memex*, Racc. I-14313, in *Foro It.*, 2004. IV, 371-373, in *AIDA*, 2004, 603 e ss., con nota SABATUCCI e in *Dir. Ind.*, 2004, 213 e segg., con nota GARIS. Per un commento si veda SCHENK M., *Die grafische Darstellung von Hörzeichen als Gemeinschaftsmarken*, *European Law Reporter*, 2004, 27-31; SCHMECHEL A., *Kikeriki, Cocorico, Kukelekuu .Sind Lautmalereien markenrechtsfähig?*, *Zeitschrift für europäisches Privatrecht*, 2004, 1102-1104; HOLLWEG C., *EuGH macht Vorgaben für den Schutz von Hörmarken - Das illustre Geschäft mit Markenmeldungen*, *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2004, 97; KUCSKO G., *Grafische Darstellbarkeit eines Hörzeichens*, *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2004,138; LEWALTER I., *Akustische Marken*, *GRUR*, 2006, 546-548; SCHMITZ S. D., *Zur grafischen Darstellbarkeit von Hörmarken: EuGH contra Freiheit des markenrechtlichen Schutzes*, *GRUR*, 2007, 290-292; SARTI, *I marchi di suono davanti alla corte di Giustizia*, in *Studium Iuris*, 2005, 545 e segg.

³⁹¹ *Ibidem*, punto 36.

La loro capacità a costituire un marchio d'impresa deve pertanto giocarsi sul terreno della loro riproducibilità grafica.

Il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di precisare se e quale sistema di riproduzione potesse considerarsi idoneo a soddisfarla.

Secondo la Corte, non può escludersi che una descrizione che si avvalga del linguaggio scritto possa essere idonea a soddisfare i requisiti di chiarezza e comprensibilità fissati dalla sentenza *Sieckmann*.

Nel caso di specie, tali requisiti non appaiono tuttavia soddisfatti: né l'onomatopea “kukelekuuuuu”, né la sequenza di note “mi, re diesis, mi, si, re, do, la” costituiscono una riproduzione grafica ai sensi dell'art. 2.

Quanto all'onomatopea, la Corte rileva come esse vengano percepite diversamente a seconda delle persone e della dimensione geografica: il medesimo suono, infatti, è riprodotto con onomatopee differenti a seconda del contesto territoriale³⁹². Inoltre sussiste una evidente sfasatura tra come l'onomatopea viene letta e pronunciata ed il suono o rumore reale che si intende imitare. Di conseguenza, le autorità competenti ed il pubblico non sono nella condizione di determinare, dalla sola lettura della descrizione, di quale suono si tratti³⁹³.

Una sequenza di note, d'altro canto, non consente di determinare l'altezza e la durata dei suoni che compongono la melodia, requisiti essenziali per renderla identificabile con chiarezza, precisione e completezza³⁹⁴.

Tale inconveniente può essere agevolmente superato mediante la rappresentazione di un pentagramma in cui figurino una chiave (di sol, di fa o di do), le note musicali (minime, semiminime, crome, semicrome, semibreve), le pause (pausa, pausa di semibreve, sospiro, sospiro di semicroma ecc.) ed eventualmente le alterazioni (diesis, bemolle, bequadro). Solo l'insieme di tali indicazioni, determinando l'altezza e la durata del suono, può costituire una

³⁹² Cfr. le conclusioni dell'avv. Gen. Colomer punto 44 e 45, secondo cui difficilmente un cittadino italiano abituato al “chicchirichiiii”, piuttosto che britannico, spagnolo, portoghese può sapere che cosa rappresenta “kukelekuuuuu” in olandese. Ne consegue che la descrizione mediante il linguaggio scritto di un suono “è intrisa di soggettività e di relatività”.

³⁹³ Ibidem, punto 60.

³⁹⁴ Ibidem, punto 61. L'avv. Gen. Colomer nelle sue conclusioni, punti 38 e 43, afferma che qualsiasi descrizione di un suono “non vuol dire nulla”.

rappresentazione fedele della sequenza di suoni conforme ai requisiti fissati dalla giurisprudenza della Corte³⁹⁵.

La sensazione che traspare dalla pronuncia è che la raccolta del suono su pentagramma sia “l’unica via” per soddisfare il requisito della riproducibilità grafica³⁹⁶.

Le conseguenze appaiono evidenti. Il sistema del pentagramma, mentre appare idoneo a risolvere il problema della riproducibilità grafica di marchi riproducibili in musica, non pare consentire la registrazione dei rumori, dei versi, dei suoni naturali e delle onomatopee come il canto del gallo.

La Corte, pertanto, aderendo all’impostazione tracciata dall’Avv. Gen. Colomer³⁹⁷, pare distinguere di fatto tra due categorie di segni sonori: quella dei marchi sonori di carattere musicale (c.d. *acoustic marks*), riproducibili per mezzo di note su spartito e quella di segni non-musicali (c.d. *sound marks*), ovvero consistenti in sonorità naturali come il rombo di un tuono, in cui la tale modalità di rappresentazione non risulta possibile.

Tale distinzione trova conferma anche nei dati WIPO: a fronte di circa 38 Uffici nazionali (sui 76 interrogati) che riconoscono tutela ai marchi sonori, di carattere musicale, il numero si riduce a 28 qualora si tratti di sonorità naturali³⁹⁸.

In Italia la pronuncia comunitaria ha trovato eco nella prima ed unica pronuncia della Corte di cassazione in materia di rappresentazione grafica di un marchio sonoro costituito da una combinazione di suoni non traducibili in note. Da un lato, la Corte ha colto l’occasione per ribadire l’accoglimento del marchio sonoro nell’ordinamento interno³⁹⁹, dall’altro ha chiarito che una riproduzione di suoni

³⁹⁵ Ibidem, punto 62. L’avv. Gen. Colomer nelle sue conclusioni, punto 39, definisce le note scritte come le “impronte digitali” del suono, proprio a sottolineare come essere riescano a definire il suono in maniera nitida e con contorni precisi.

³⁹⁶ La Corte però, a differenza di quanto aveva fatto l’Avv. Gen. Colomer nelle sue conclusioni (punto 46), non lo afferma espressamente. Colomer nega di riuscire “*a vedere altre forme per presentare un segno sonoro o una successione di suoni con parole*” e prende ad esempio il caso di una composizione musicale descritta mediante riferimento al titolo e all’autore. Tale indicazione implica una previa conoscenza del segno o una certa familiarità con la musica, inammissibile in un sistema dove la titolarità di un marchio si acquisisce con la registrazione e non con l’uso. L’argomento però non convince in pieno. Anche il sistema del pentagramma, infatti, come riconosciuto al punto 40 delle stesse conclusioni, non è intellegibile per tutti e necessita di strumenti di interpretazione o del possesso della avanzata tecnica del solfeggio.

³⁹⁷ Conclusioni 3 aprile 2003, punto 37.

³⁹⁸ Cfr. WIPO doc. SCT/16/2, punto 39.

³⁹⁹ Il marchio è un’entità che si vuole idonea a trasmettere un messaggio, ragion per cui la natura sonoro non può esserne un limite. Cfr. VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, 5ª ed., Milano, 2005, 131; GALLI C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, 103; GELATO P., *Registrabilità dei marchi di fragranza e sonori*, in *Contratto e*

su un supporto (nella fattispecie, un'audiocassetta) non poteva costituire un rappresentazione grafica del segno per il quale si richiede la registrazione⁴⁰⁰.

Nella fattispecie, la combinazione di suoni non era traducibile in un pentagramma e i magistrati italiani rilevano il contrasto della domanda con i principi stabiliti in sede giurisdizionale europea.

Rimaneva dunque irrisolto, tanto in Italia, quanto in Europa, il dubbio sull'idoneità di altre modalità di riproducibilità grafica alternative al pentagramma a costituire una rappresentazione grafica appropriata⁴⁰¹.

5.3.2. La riproducibilità grafica tramite sonogrammi e file

MP3.

La lacuna lasciata dalla pronuncia *Shield Mark* è stata colmata attraverso alcune successive pronunce della Commissione di ricorso UAMI.

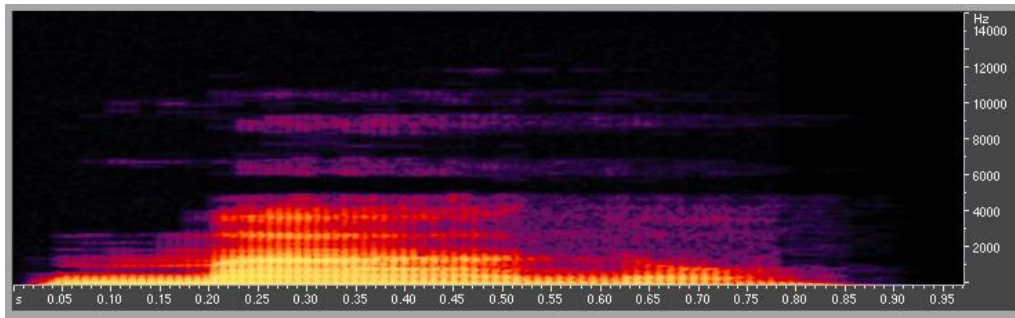
Nel decidere della registrabilità del suono emesso dal ruggito di un leone, i commissari, valutando le diverse possibili modalità di rappresentazione del suono, avevano tratto conclusioni positive in merito alla possibilità di ricorrere al sonogramma, ovvero ad un diagramma cartesiano rappresentante l'intensità di un suono in funzione del tempo e della frequenza: “*representation by means of a sonogram is comparable with representation using musical notation, since the latter also reproduces pitch, volume and progression of the theme or composition over time*”⁴⁰².

Impresa Europa, 1998, 619 e segg. Posizioni contrarie si riscontravano nel diritto anteriore al 1992: PAGANELLI, *Considerazioni in tema di marchi di servizio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1971, I, 74 e segg., in particolare 121; CASANOVA, *Impresa e azienda: le imprese commerciali*, in AA. VV., *Trattato di diritto civile italiano*, a cura di Vassalli, Torino, 1974, 483.

⁴⁰⁰ Cass. civ. sez. I, 19 gennaio 2006, n. 1061, *Giust. Civ.*, 2007, 3, 1, 716 e *Giur. it.*, 2006, 12, con nota di SAPPÀ C., *Rappresentazione grafica del marchio sonoro: come e quando?*. Il ricorso verteva sull'impugnazione della decisione della Commissione dei ricorsi, 26 ottobre 2001, n. 40/01, Kraft Jacobs S.p.a. c. UIBM. Il marchio in questione era il n. MI1997C010236, depositato il 13 novembre 1997.

⁴⁰¹ Seppur espressamente richiesta, la Corte ha infatti ritenuto di non poter analizzare questo aspetto, per difetto di rilevanza rispetto alla causa oggetto di rinvio. Il procedimento pregiudiziale ha per sua natura lo scopo di fornire una risposta utile ai fini della soluzione della controversia, con la conseguenza che una domanda astratta, senza nesso con i fatti di causa, come quella rivolta a conoscere l'idoneità di forme di raffigurazione di suoni non adottate dal registrante nel caso di specie, si pone in contrasto con tale finalità. Cfr. altresì sul punto le conclusioni dell'Avv. Gen. Colomer, punto 34.

⁴⁰² Quarta Commissione di ricorso, 25 agosto 2003, R 781/1999-4 “roar of a lyon”, punto 26. Al contrario, la società californiana Capitol Records Inc. aveva ottenuto già nel 1955 la registrazione di tale marchio negli Stati Uniti (USPTO, n. 1,410,370): a titolo di esemplare era stata prodotta all'USPTO una cassetta audio, in quanto la Rule 2.58(b) del C.F.R. statunitense ne prevede la



La domanda veniva rigettata solo perché lo spettrogramma prodotto era incompleto, ma la commissione dimostrava di non aver dubbi che il ruggito del leone fosse “registrable in principle as a Community trade mark, since a form of graphic representation that fulfils all requirements is available in the shape of the sonogram”⁴⁰³.

Tale impostazione è stata tuttavia successivamente sconfessata dalla medesima Commissione in relazione alla domanda di registrazione dell’urlo di Tarzan, corredata di descrizione verbale⁴⁰⁴ e relativo sonogramma⁴⁰⁵. Gli esaminatori hanno rilevato come un sonogramma non soddisfi il requisito di intellegibilità della rappresentazione grafica fissato dalle sentenze *Sieckmann* e *Libertel*: “Nobody can read a spectrogram as such”. Non è sufficiente che la rappresentazione sia chiara e univoca se non è accessibile e comprensibile a chi consulta il registro⁴⁰⁶.

Nonostante la domanda sia stata rigettata, un comunicato stampa dell’UAMI ha chiarito che una seconda domanda di registrazione dell’urlo di Tarzan, basata

possibilità. Analogo marchio ha trovato recente registrazione anche in Canada, cfr. CROWNE E., *The lion that roared: Canada accepts sound marks*, *JIPLP*, 2012, 7, 554.

⁴⁰³ Una valutazione favorevole all’utilizzo di sonogrammi come strumento di rappresentazione grafica conforme all’art. 2 Dir. proveniva anche dalla decisione della Quarta Commissione di Ricorso, 8 settembre 2005, R 295/2005-4 “Hexal”, punto 14, secondo cui un sonogramma “must be regarded as sufficient” come rappresentazione di un suono vocale.

⁴⁰⁴ “The mark consists of the yell of the fictional character TARZAN, the yell consisting of five distinct phases, namely sustain, followed by ululation, followed by sustain, but at a higher frequency, followed by ululation, followed by sustain at the starting frequency, and being represented by the representations set out below, the upper representation being a plot, over the time of the yell, of the normalised envelope of the air pressure waveform and the lower representation being a normalised spectrogram of the yell consisting of a three-dimensional depiction of the frequency content (colours as shown) versus the frequency (vertical axis) over the time of the yell (horizontal axis)”.

⁴⁰⁵ Quarta commissione di ricorso, 27 settembre 2007, R 708/2006, Edgar Rice Burroughs c. UAMI “Tarzan”, punto 19: “the Board expressly dissents from the earlier decisions”. Cfr. YAVORSKY S., *Ministry of Sound – OHIM and the Tarzan yell*, *Ent. L. R.*, 2008, 3, 63; GOULBOURN M., *Registration of olfactory, aural and three-dimensional trade marks in the EU and UK a comparison*, *JIPLP*, 2012, 11, 7, 816, 820.

⁴⁰⁶ *Ibidem* punto, 23. Sui risultati dei metodi di analisi delle fragranze e dei segni sonoris veda LYONS, *Sounds, Smells and Signs*, *EIPR*, 1994, 540-543.

questa volta su notazione musicale, è stata accolta positivamente. E in effetti la decisione non rappresenta la parola fine alla questione della registrabilità di marchi sonori non musicali.

La Commissione ha infatti modificato l'art. 3.6 del Regolamento esecutivo No. 2868/95 prevedendo che *“Where registration of a sound mark is applied for, the representation of the trade mark shall consist of a graphical representation of the sound, in particular a musical notation; where the application is filed through electronic means, it may be accompanied by an electronic file containing the sound”*. Di conseguenza, una domanda di registrazione che combini un file sonoro MP3 ad un sonogramma è considerata aver le carte in regola per procedere⁴⁰⁷.

L' idoneità di strumenti di rappresentazione alternativi quali la trascrizione su supporto sonoro o digitale è d'altronde destinata a trovare pieno riconoscimento con la riforma di Direttiva e Regolamento.

Come chiarito dalla relazione della Commissione Europea, l'abolizione del carattere necessariamente “grafico” della rappresentazione del segno si rende necessaria dal momento che *“il requisito di rappresentabilità grafica è superato e crea una notevole incertezza del diritto circa la rappresentazione di alcuni marchi non tradizionali, come i semplici suoni”*⁴⁰⁸. In quest'ultimo caso, infatti, la rappresentazione con mezzi non grafici, ad esempio per mezzo del deposito di un file sonoro, *“può persino essere preferibile alla rappresentazione grafica, permettendo un'identificazione più precisa del marchio”*.

5.3.3. L'assenza di ogni richiamo al pubblico dominio.

La sentenza non contiene invece alcun accenno alla necessità di considerare l'interesse a mantenere la libera disponibilità di segni sonori.

La corte nazionale rimettente, d'altronde, non aveva sollecitato alcuna considerazione sul punto.

⁴⁰⁷ In un comunicato stampa UAMI del 5 novembre 2007 Wouter Verburg afferma *“we now accept MP3 files, provided they are filed together with the sonogram. As technology moves on we have moved too”*.

⁴⁰⁸ Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, Bruxelles, 27.3.2013, COM(2013) 162 final, 2013/0089 (COD), pag. 6.

Il focus della pronuncia in oggetto appare interamente incentrato sulla riproducibilità grafica dei marchi sonori.

Con riferimento alla capacità distintiva, la Corte si limita ad affermarla in via generale e astratta.

Che la Corte abbia omesso ogni richiamo alla questione della rilevanza del pubblico interesse colpisce tuttavia almeno per due ragioni.

In primo luogo, era appena intervenuta la sentenza *Libertel*, con il notevole risalto che alla questione era stato riservato in quella sede.

In secondo luogo, l'Avv. Gen. Colomer nelle sue conclusioni aveva puntualmente posto in luce la rilevanza, anche con riferimento ai marchi sonori, di considerazioni di interesse pubblico a limitarne o ammetterne con prudenza il loro accesso alla tutela come marchi.

La prima di queste consiste nell'interesse a contrastare la pratica dell'*evergreening* diretta mantenere in vita diritti di privativa ormai scaduti, ricorrendo a modalità di tutela diverse da quelle originali. Tale pratica trova terreno fertile in presenza di brani musicali che, dall'essere originariamente oggetto di diritto d'autore, trovano nel diritto di marchio un valido alleato "*per perpetuare diritti esclusivi*" anche oltre i tradizionali settant'anni dopo la morte dell'autore⁴⁰⁹.

Il caso *Shield Mark* ben si presta a costituirne un esempio.

Una celeberrima opera musicale tra le più amate e conosciute, parte del patrimonio universale della cultura musicale, ormai caduta da anni in pubblico dominio diviene oggetto di domanda di nuova appropriazione esclusiva, questa volta senza limiti di tempo. L'Avv. Gen. Colomer non nasconde il proprio "disappunto" e definisce la pratica difficile da accettare⁴¹⁰.

Si tratta di considerazioni che non appaiono solo rilevanti, ma decisive. Male ha fatto la Corte a pretermetterle, dando così la netta impressione che esse non giochino alcun ruolo nel disquisire della registrabilità di un marchio sonoro.

⁴⁰⁹ In tale misura è fissata la durata del diritto d'autore a norma dell'art. 1 n. 1 della Dir. 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

⁴¹⁰ Conclusioni Avv. Gen. Colomer, 3 aprile 2003, in causa C-283/01 "*Shield Mark*", punti 51-52.

Così non è e non può essere. Quella stessa Corte che condiziona la sussistenza della capacità distintiva di un marchio cromatico alla valutazione dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori nei confronti degli altri operatori del mercato, non può ora restare indifferente rispetto all'analogo interesse degli operatori a non vedersi definitivamente precluso l'utilizzo di motivi sonori, che siano il celeberrimo "Per Elisa" di Beethoven o il canto del gallo.

È pur vero che la Corte aveva collegato l'imperativo di disponibilità sui colori alla considerazione che questi siano una risorsa numericamente limitata destinata ad esaurirsi in seguito all'accaparramento esclusivo del singolo. Tali considerazioni non appaiono, tuttavia, dover assurgere a condizione necessaria ed ineliminabile al fine di affermare l'esistenza dell'interesse pubblico di cui si discute.

I suoni non possono considerarsi risorsa limitata: ne esistono infinite varianti e l'appropriazione privata del singolo brano non genera una condizione di scarsità relativamente alla disponibilità di altri suoni appropriabili da altri. L'interesse generale a mantenerne la disponibilità discende però dal pregiudizio concorrenziale che l'appropriazione esclusiva di un marchio sonoro può comportare⁴¹¹.

Già si è detto della notorietà del "Per Elisa" e del verso del gallo, ma ad incidere ancor di più appare la considerazione che gli stessi sono usati con incredibile frequenza nella quotidianità mercatale: basti pensare alle segreterie telefoniche e ai risponditori automatici che nell'attesa propongono la melodia del maestro tedesco, o alle sveglie che assolvono al loro compito riproducendo il canto dell'animale più mattiniero per eccellenza.

Non può non scorgersi un vantaggio concorrenziale per il privato che ottenga su di essi un diritto di esclusiva sempiterno ed un grave pregiudizio per il pubblico dominio e per gli operatori concorrenti che ad esso attingano.

5.4. I marchi di gusto o di sapore.

⁴¹¹ STELLA RICHTER M. JR., *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, cit., 171, rileva come anche per i marchi sonori sussista il problema della possibilità di costituire una privativa, specialmente laddove si tratti di suoni elementari, in analogia a quanto si verifica ad esempio per le singole lettere e le cifre.

La questione della registrabilità di marchi gustativi o di sapore è stata affrontata dall'USPTO con riferimento al gusto d'arancia per un farmaco anti-depressivo. Il Trademark Trial prima e l'Appeal Board poi hanno affermato che il segno non fosse proteggibile perché funzionale, in quanto capace di rendere il medicinale più appetibile a colui cui fosse somministrato⁴¹². In particolare, gli esaminatori constatavano come i consumatori non fossero predisposti ad associare il gusto di un medicinale ad un brand o ad un imprenditore, considerandolo piuttosto “*an inherent feature of a product that renders [it] more appealing*”⁴¹³.

Il Board fonda pertanto la propria decisione sul preciso interesse a mantenere in pubblico dominio il gusto d'arancia per medicinali, rilevando come l'aspetto determinante di tale interesse non sia l'assenza di gusti alternativi liberamente utilizzabili dagli altri operatori del settore, quanto il numero limitato di gusti altrettanto appetibili ai fini di un'efficace commercializzazione del prodotto⁴¹⁴. In Europa, il Benelux Office ha accolto la registrazione di un marchio consistente nel gusto di liquirizia per prodotti di cartoleria⁴¹⁵.

La Seconda Commissione di ricorso UAMI, tuttavia, ha respinto la domanda di registrazione del marchio descritto come “the taste of artificial strawberry flavour”, rilevando che, in applicazione analogica dei principi espressi dalla Corte di Giustizia in *Sieckmann*, la descrizione verbale non era da sola idonea a soddisfare il requisito di riproducibilità grafica del segno⁴¹⁶.

⁴¹² In re N.V. Organon, 79 U.S.P.Q.2d 1639, 1648 (T.T.A.B. 2006): secondo cui “[Oganon’s] tablets and pills are designed to dissolve on a patient’s tongue; consequently, there is a practical need for the medicine to have an appealing taste”, infatti “The flavors act... as bitterness modifiers, masking agents and sweetness enhancers. The website indicates that ‘[b]itter principles in healthcare products are a real challenge since most therapeutic agents are alkaloids that are inherently bitter’ and that... [t]he flavorings ‘are meant to be used to cover over inherent undesirable aspects of a product’s taste profile,’ hiding bitterness, chalkiness, sourness and harsh metallic notes”.

⁴¹³ “consumers would not view the orange flavor of an antidepressant tablet or pill as a trademark; rather they would consider it only as just another feature of the medication, making it palatable”.

⁴¹⁴ “[t]he question is not whether there are alternative flavors that would perform the same basic function, but whether these flavors work ‘equally well’”.

⁴¹⁵ Reg. n. BX625971.

⁴¹⁶ Decisione del 4 agosto 2003, R 120/2001-2, Ely Lilly & C., punto 12: “In that judgment the Court held that in respect of an olfactory sign the requirement of graphic representability is not satisfied by a description in written words. Logically the same would appear to apply to gustatory signs”. Per un commento si veda SANDRI S., *Se ai bambini piace il sapore della fragola, basta per concedere un marchio? I marchi di sapore*, www.marchiocomunitario.it, 2004, 4 e MIDDLEMISS S., BADGER C., *Nipping Taste Marks in the Bud*, EIPR, 2004, 3, 152. Anche la Corte d'Appello di Parigi, sez. IV, 3 ottobre 2003, *Eli Lilly and Co. v INPI*, Recueil Dalloz, 2004, 184, 33, 2433, a distanza di pochi mesi, ha confermato il diniego di registrazione,

Ma non è tutto. La Commissione ha ritenuto estensibili alla fattispecie in oggetto anche i principi fissati dalla sentenza *Libertel*: “*In that judgment the Court held that there is a public interest in not unduly restricting the availability of colours for other traders who offer for sale goods or services of the same type as those in respect of which registration is sought. The same reasoning appears to apply to tastes*”. Anche con riferimento ai marchi di gusto sussiste pertanto l’interesse, sottostante agli artt. 7(1)(b) - (e) Reg. ad impedire che siano riservati all’uso esclusivo di una sola impresa per mezzo di registrazione come marchio quei segni che ogni operatore può legittimamente voler utilizzare⁴¹⁷.

Nel caso di specie, tale interesse risultava evidente dalla circostanza che ogni fabbricante di prodotti farmaceutici avesse il diritto di utilizzare il gusto-fragola allo scopo di mascherare il gusto sgradevole dei medicinali o semplicemente per renderli più piacevoli al gusto. Diversamente “*if the appellant were given an exclusive right to use such a ‘sign’ under Article 9 CTMR, that would interfere unduly with the freedom of the appellant’s competitors*”⁴¹⁸.

Sulla base di questa decisione, sembra dunque corretto applicare anche ai marchi di gusto il medesimo regime legale dei marchi di colore⁴¹⁹.

Si ritiene, infatti, che non vi sia un divieto assoluto alla loro registrazione, bensì una carenza originaria ed intrinseca di capacità distintiva, che ben può essere superata, in casi eccezionali, attraverso la prova empirica che il gusto abbia acquistato un secondary meaning, ovvero la distintività necessaria a consentirne la registrazione⁴²⁰.

Anche il divieto di registrare forme funzionali pare poter trovare applicazione estensiva ai segni gustativi, precludendo la registrazione di gusti utilizzati in associazione con prodotti che per loro natura siano caratterizzati dalla presenza

rilevando come il segno non fosse costante nel tempo, bensì estremamente variabile in ragione della diversa qualità e maturità dei frutti.

⁴¹⁷ Ibidem, punto 14.

⁴¹⁸ Ibidem, punto 15. Critico SANDRI S., *Marchi non convenzionali*, cit., 353, secondo cui la suddetta motivazione si risolverebbe in una “*petizione di principio*”: “*che ogni fabbricante di preparati farmaceutici sia legittimato ad aggiungere l’aroma di fragola artificiale ai propri prodotti mi sembra del tutto pacifico. Altre sono le ragioni che inducono a negare la registrabilità dei marchi di sapore*”.

⁴¹⁹ COMPTON A. E., *Acquiring a flavor trademarks: there’s no common taste in the world*, 8 Nw. J. Tech. & Intell. Prop., 2010, 340, richiama l’esistenza di una “*flavor depletion theory*” ispirata alla più nota dottrina sviluppata con riferimento ai marchi di colore.

⁴²⁰ In questo senso, CUNNINGHAM E., *Protecting Cuisine Under the Rubric of Intellectual Property Law: Should the Law Play a Bigger Role in the Kitchen?*, 9 J. High Tech. L., 2009, 32.

di un gusto, come cibi, bevande, spezie ma anche pasta dentifricia⁴²¹. Al contrario la registrazione di segni gustativi potrebbe essere proposta con successo con riferimenti a prodotti che non siano di regola caratterizzati da gusti particolari, come potrebbe essere nel caso di una penna masticabile al gusto di menta o di un libro masticabile al sapore di fragola per bebè che mettano i primi denti⁴²².

Se le difficoltà analizzate nel riscontrare la distintività e non-funzionalità di un marchio di gusto non appaiono insuperabili, proibitiva appare allo stato la questione della loro riproducibilità grafica. Anche in presenza di tecnologie adeguate a distinguere i vari gusti, come il naso-elettronico sviluppato nel settore farmaceutico⁴²³, tali strumenti non soddisfano, analogamente a quanto già rilevato per i marchi sonori, le esigenze di intellegibilità ed accessibilità della rappresentazione⁴²⁴.

5.5. Gli slogan pubblicitari.

Seppur non espressamente elencati nel novero dei segni registrabili⁴²⁵, la maggior parte dei sistemi nazionali riconoscono la registrabilità come marchi degli slogan, a condizione che essi non siano descrittivi delle caratteristiche dei beni o servizi per cui sono utilizzati⁴²⁶.

La questione è stata oggetto di diversi interventi della Corte di Giustizia.

⁴²¹ GILSON J, GILSON LALONDE A., *Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks*, 95 TMR, 2005, 773, 801.

⁴²² COMPTON A. E., *Acquiring a flavor trademarks: there's no common taste in the world*, 8 Nw. J. Tech.& Intell.Prop., 2010, 340.

⁴²³ LIMIN ZHU, *Flavor Analysis in a Pharmaceutical Oral Solution Formulation Using an Electronic-Nose*, 34-3 J. of Pharmaceutical & Biomedical Analysis, 2004, 453.

⁴²⁴ COMPTON A. E., cit., 340: "Even with the proper coding system and technology in place, there is still the concern that consumers may not recognize the subtle variances in flavor in order to distinguish between brands".

⁴²⁵ Eccezione fatta per l'art. L. 711-1 del codice di proprietà intellettuale francese che prevede espressamente la registrabilità delle "combinazioni di parole".

⁴²⁶ Sulla tutelabilità degli slogan nel sistema tedesco si veda KOTHES T., *Der Schutz von Werbeslogans im Lichte von Urheber-, Marken-und Wettbewerbsrecht*, Logos, Berlin, 2006 e KAULMANN N., *Der Schutz des Werbeslogans vor Nachahmungen*, GRUR 2008, 854, in quello francese SOUTOUL F., BRESSON J.-P., *Slogans as trademarks – European and French Practice*, WIPO Magazine, aprile 2010.

In *Erpo Möbelwerk*⁴²⁷, la Corte è stata adita dall'UAMI in sede di ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado⁴²⁸ che aveva disatteso la decisione della commissione di ricorso⁴²⁹ di negare la registrazione del sintagma “DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT” (in tedesco letteralmente “il principio della comodità”) per mobili.

La commissione di ricorso aveva stabilito che lo slogan fosse privo di carattere distintivo mancando “*un elemento di immaginazione in più*” necessario affinché uno slogan possa essere riconosciuto come marchio⁴³⁰.

Il Tribunale aveva censurato l'interpretazione troppo restrittiva della direttiva, che subordinava la registrazione del segno alla sussistenza di particolari elementi di originalità, non richiesti per altre tipologie di marchi.

La mancanza di carattere distintivo, invece, non poteva risultare dall'assenza nello slogan di inventiva o elementi di fantasia⁴³¹, secondo criteri più restrittivi di quelli applicabili ad altri tipi di segno.

L'UAMI impugnava la decisione rilevando come il Tribunale non avesse tenuto nella debita considerazione la particolare natura del marchio in questione. La funzione puramente pubblicitaria degli slogan, diretta a decantare le qualità del prodotto di cui trattasi, li rende per loro natura poco adatti ad essere percepiti dai consumatori come segni atti ad indicare la provenienza dei prodotti. Tale eventualità può rendersi possibile solo in circostanze eccezionali, ovvero allorché uno slogan produca sul pubblico un'impressione così incisiva ed inusuale, da conferirgli carattere distintivo.

La Corte di Giustizia ha respinto tale argomento e confermato la correttezza della decisione del Tribunale.

⁴²⁷ CGUE, 21 ottobre 2004, C-64/02 P, UAMI c. Erpo Möbelwerk GmbH, Racc. 2004, I-10031. Per un commento si veda VEDASCHI A., *Anche lo slogan pubblicitario può essere registrato come marchio commerciale, Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2005, 447-456; GLÖCKNER J., *Unterscheidungskraft im Gemeinschaftsmarkenrecht - eine neue Runde, European Law Reporter*, 2004, 448-450.

⁴²⁸ 11 dicembre 2001, T-138/00, Racc. II-3739.

⁴²⁹ 23 marzo 2000, R-392/1999-3.

⁴³⁰⁴³⁰ In particolare, al punto 31 della decisione la commissione faceva riferimento alla mancanza di un “*campo di tensione concettuale in grado di produrre come conseguenza un effetto di sorpresa e, quindi, di risveglio dell'attenzione*”.

⁴³¹ Trib. UE, 31 gennaio 2001, T-135/99-136/99, Taurus-Film/UAMI “Cineaction” e “CineComedy”, Racc. II-379, punto 31; Id., 5 aprile 2001, T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI “EASYBANK”, Racc. II-1259, punti 39-40.

È pur vero che le aspettative del pubblico interessato possono non essere necessariamente le stesse per ogni tipologia di marchio, con la conseguenza che l'accertamento del carattere distintivo di alcune potrebbe risultare più difficile rispetto ad altre⁴³². Ciò tuttavia non autorizza a derogare al principio generale per cui i criteri di valutazione del carattere distintivo sono i medesimi per tutte le tipologie di segni (c.d. "*principio della parità di trattamento*"⁴³³).

Le difficoltà nell'accertare il carattere distintivo di uno slogan non autorizzano pertanto a stabilire criteri specifici che suppliscano o derogino al requisito del carattere distintivo.

L'autorità competente potrà senz'altro tenere in considerazione il fatto che non è abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base di uno slogan, ma non imporre un criterio diverso, più restrittivo, al fine di valutarne il carattere distintivo⁴³⁴.

Su queste basi, la Corte ha stabilito che l'utilizzo di un segno in funzione di slogan commerciale non è di per sé sufficiente ad escluderne la registrazione, essendo invece necessario provare o che esso venga comunemente utilizzato nelle comunicazioni commerciali a norma dell'art. 7 n. 1 lett. d) o che sia descrittivo o comunque privo di carattere distintivo a norma delle lett. b) e c) del medesimo articolo⁴³⁵.

Proprio su queste basi, la Corte ha accolto il ricorso della causa automobilistica tedesca avverso la decisione del Tribunale di primo grado⁴³⁶ e della seconda commissione di ricorso UAMI⁴³⁷ di negare la registrazione dello slogan

⁴³² CGUE, 21 ottobre 2004, C-64/02 P, Erpo Möbelwerk, punto 34. Così già con riferimento ai marchi di forma, CGUE, 29 aprile 2004, C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. I-5089, punto 38; Id., C-468/01 P a C-474/01 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. I-5141, punto 36.

⁴³³ Secondo la formula adottata da SANDRI S., *Marchi non convenzionali*, Dir. Ind., 2007, 4, 346. Cfr. Trib. UE, 7 febbraio 2002, causa T-88/00, "Mag Instrument", punto 32 e Id., 3 dicembre 2003, T-305/02, "forma bottiglia Perrier", punto 35: "...il regolamento n. 40/94 non opera alcuna distinzione riguardo alle differenti categorie di marchi. Di conseguenza non occorre applicare criteri più severi nel valutare il carattere distintivo dei marchi...".

⁴³⁴ CGUE, 21 ottobre 2004, C-64/02 P, Erpo Möbelwerk, punto 36.

⁴³⁵ Si veda in tal senso già Trib. UE, 5 dicembre 2002, causa T-130/01, Sykes Enterprises/UAMI "Real People, Real Institutions", racc. II-5179, punto 19-20 e Id., 3 luglio 2003, T-122/01, Best Buy Concepts/UAMI "Best Buy", racc. II-2235, punto 21; Id., 31 marzo 2004, T-216/02 "Looks like grass...Feels like grass...Plays like grass", punto 25; Id., 30 giugno 2004, T-281/02 "Mehr für ihr Geld", punto 25; Id., settembre 2005, T-320/03 "Live Richly", punto 66; Id., 24 gennaio 2008, T-88/06 "Safety 1ST", punto 29; Id., 2 luglio 2008, T-186/07 "Dream it, Do it!", punto 22; Id., 10 ottobre 2008, T-224/07 "Light & Space", punto 20; Id., 26 novembre 2008, T-184/07 "Anew Alternative", punto 22; Id., 15 settembre 2009, T-471/07 "Tame it", punto 15.

⁴³⁶ Trib. UE, 9 luglio 2008, causa T-70/06, Audi/UAMI.

⁴³⁷ 16 dicembre 2005, R 237/2005-2.

“Vorsprung durch Technik” (“avanti grazie alla tecnologia”) della casa automobilistica tedesca *Audi*⁴³⁸.

Tale marchio era già stato registrato con successo per veicoli automobilistici e suoi componenti, in quanto provato che lo stesso avesse acquisito carattere distintivo⁴³⁹. L’Audi ne chiedeva ora l’estensione ad altre classi merceologiche, ma gli veniva opposta la mancanza di carattere distintivo del segno.

Lo slogan, infatti, specialmente per prodotti a base di tecnologia, costituiva un messaggio banale secondo il quale la superiorità tecnologica permette la fabbricazione e la fornitura di prodotti e servizi migliori. Tale messaggio non poteva che essere percepito dal pubblico quale claim pubblicitario elogiativo, invece che come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi che esso designa⁴⁴⁰.

In sostanza, secondo il Tribunale, la funzione elogiativa-promozionale dello slogan impediva che questo fosse percepito “*facilmente*” ed “*immediatamente*” dal pubblico come segno distintivo⁴⁴¹.

La Corte ha riconosciuto che il Tribunale, esigendo che il segno possa essere “*immediatamente*” percepito come una indicazione d’origine, avesse erroneamente applicato condizioni di registrazione più severe rispetto a quelle stabilite dall’art. 7 n. 1 lett. b) e delineate nella precedente sentenza *Erpo Möbel werk*.

La Corte ricorda che il semplice fatto che un marchio sia considerato come uno slogan pubblicitario non osta al riconoscimento di un carattere distintivo sufficiente alla registrazione⁴⁴²: un segno “*può contemporaneamente essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi*”⁴⁴³.

Ai fini della registrazione, infatti, è sufficiente che il pubblico percepisca il marchio come un’indicazione d’origine, a nulla rilevando il fatto che esso possa

⁴³⁸ CGUE, 21 gennaio 2010, C-398/08 P, Audi AG c. UAMI, Racc. 2010, I-00535. Per un commento si veda PICOD F., *La marque "Vorsprung durch Technik" n'est pas dénuée de caractère distinctif*, *La Semaine Juridique - édition générale*, 2010, 5, 233.

⁴³⁹ Marchio comunitario n. 621086, registrato il 27 aprile 2001.

⁴⁴⁰ Trib. UE, 9 luglio 2008, causa T-70/06, Audi/UAMI, punti 41-42.

⁴⁴¹ Trib. UE, 9 luglio 2008, causa T-70/06, Audi/UAMI, punti 46.

⁴⁴² CGUE, 21 gennaio 2010, C-398/08 P “Audi”, punto 44, secondo cui la connotazione elogiativa non esclude che uno slogan sia adatto a ricordare ai consumatori la provenienza dei prodotti da esso designati.

⁴⁴³ CGUE, 21 gennaio 2010, C-398/08 P “Audi”, punto 45.

essere allo stesso tempo percepito simultaneamente, o persino principalmente, come una formula promozionale⁴⁴⁴.

Naturalmente, tale situazione può riscontrarsi con maggior facilità quando questi segni “*non si riducano ad un messaggio pubblicitario ordinario, ma possiedono una certa originalità o ricchezza di significato, rendono necessario un minimo sforzo interpretativo o innescano un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento*”⁴⁴⁵.

In questa direzione, lo slogan “Vorsprung durch Technik”, per quanto semplice, non appare qualificabile come “ordinario” al punto da poter escluderne ogni capacità distintiva. Al contrario, esso “*possiede una originalità e ricchezza di significato che lo rendono facilmente memorizzabile*” e che comunque stuzzicano “*un certo sforzo interpretativo da parte del pubblico*”⁴⁴⁶.

La sentenza fissa dunque nell’originalità, nella ricchezza di significato, nella memorizzabilità e nella capacità di attivare un certo sforzo interpretativo nel pubblico, i principali fattori in presenza dei quali può ravvisarsi la capacità distintiva di uno slogan pubblicitario.

I principi espressi in *Audi* costituiscono oggi diritto consolidato, ripetutamente posto a fondamento delle decisioni della Corte di Giustizia⁴⁴⁷ e del Tribunale di primo grado⁴⁴⁸ in materia.

Tra queste merita di essere segnalata la pronuncia *Smart Technologies*, ove la Corte veniva adita in sede di ricorso avverso il diniego di registrazione come marchio comunitario dello slogan “WIR MACHEN DAS BESONDERE

⁴⁴⁴ CGUE, 21 gennaio 2010, C-398/08 P “Audi”, punti 46-47, secondo cui il Tribunale non solo non aveva giustificato la sua conclusione secondo la quale il marchio richiesto non sarebbe stato percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione d’origine, se non con il presunto carattere promozionale del medesimo, ma aveva, al contrario, riconosciuto aspetti del segno (la molteplicità di significati, il gioco di parole, la fantasia e la facilità di memorizzazione) la cui presenza, seppur non necessaria, doveva ritenersi non di meno idonea, almeno in linea di principio, a ravvisarne un carattere distintivo

⁴⁴⁵ CGUE, 21 gennaio 2010, C-398/08 P “Audi”, punto 57.

⁴⁴⁶ CGUE, 21 gennaio 2010, C-398/08 P “Audi”, punto 59. Il fatto che il pubblico di riferimento sia abituato a collegarlo alle automobili fabbricate da Audi, ne completa ulteriormente il carattere distintivo, facilitando l’identificazione da parte del pubblico dell’origine commerciale dei prodotti designati.

⁴⁴⁷ CGUE, 12 giugno 2014, C-448/13P “Innovation for the real world”, punti 36-38.

⁴⁴⁸ Trib. UE, 24 giugno 2014, T-273/12 “Ab in den Urlaub”; Id., 25 marzo 2014, T-539/11 “Leistung aus Leidenschaft”; Id., 25 marzo 2014, T-291/12 “Passion to Perform”; Id., 23 gennaio 2014, T-68/13 “Care to care”; Id., 12 febbraio 2014, T-570/11 “La qualité est la mailleure des recettes”; Id., 16 gennaio 2014, T-383/12 “Sun Park Holidays”; Id., 27 giugno 2013, T-248/11 “Pure Power”; Id., 30 aprile 2013, T-640/11 “Rely-able”; Id., 11 dicembre 2012, T-22/12 “Qualität hat Zukunft”.

EINFACH (“noi rendiamo semplice ciò che è semplice”) per sistemi informatici⁴⁴⁹.

La Corte ha infatti ritenuto che il Tribunale avesse correttamente dato particolare rilievo alla circostanza che i termini dello slogan non introducessero giochi di parole né elementi di tensione concettuale o di sorpresa tali da conferire al marchio richiesto una originalità o una pregnanza particolare o da attivare presso il pubblico di riferimento un processo cognitivo o uno sforzo di interpretazione idonei a rendere tale segno qualcosa di diverso da un semplice messaggio pubblicitario⁴⁵⁰.

La Corte tocca tangenzialmente anche il problema dell’interesse generale a che il segno resti disponibile e afferma che *“il semplice fatto che un marchio (...) tenuto conto del suo carattere elogiativo, potrebbe in linea di principio essere utilizzato da altre imprese, non è di per sé sufficiente a concludere che tale marchio sia privo di carattere distintivo”*⁴⁵¹.

Sul punto, la Commissione di ricorso aveva rilevato come quasi tutti i prodotti e servizi avessero una base più o meno tecnologica, da cui discendeva un interesse diffuso a comunicare al consumatore il messaggio che la superiorità tecnologica permette la fabbricazione e la fornitura di prodotti e servizi migliori.

Anche il Tribunale di primo grado aveva rimarcato come *“tale marchio resta un semplice slogan promozionale, utilizzabile da qualunque operatore nel settore dell’informatica così come in vari altri settori”*⁴⁵².

La Corte, tuttavia, non analizza mai in profondità il rischio connesso alla posizione di svantaggio che un concorrente avrebbe nel vedersi limitate le possibilità comunicative di tale messaggio, bensì classifica tale interesse come “non sufficiente” a negare il carattere distintivo al marchio.

L’espressione utilizzata dalla Corte si avvicina molto al linguaggio utilizzato nella sentenza *Postkantoor*, in cui la Corte aveva definito il numero più o meno rilevante dei concorrenti che possano essere interessati ad utilizzare i segni o le

⁴⁴⁹ CGUE, 12 luglio 2012, C-311/11 P, Smart Technologies ULC c. UAMI, punto 35, secondo cui dall’analisi del Tribunale emergeva correttamente come quest’ultimo sia pervenuto al rigetto della registrazione *“non già a causa del fatto che si tratta di una formula promozionale, ma in quanto esso non è percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi contraddistinti”*.

⁴⁵⁰ Trib. UE, 13 aprile 2011, T-523/09, Smart Technologies ULC c. UAMI, punti 37-38.

⁴⁵¹ CGUE, 21 gennaio 2010, C-398/08 P “Audi”, punto 44 e Id., 12 luglio 2012, C-311/11 P, Smart Technologies, punto 29.

⁴⁵² Trib. UE, 13 aprile 2011, T-523/09, Smart Technologies ULC c. UAMI, punti 37-38.

indicazioni di cui il marchio è composto “*non determinante*”⁴⁵³ (cfr. cap. III par. 4.5).

L’affermazione sembra doversi interpretare nel senso che la sussistenza di un più o meno spiccato interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di certi segni non rileva quale autonomo requisito di registrazione, determinante ai fini dell’accoglimento o rigetto della domanda, bensì solo quale fattore eventualmente utile (non determinante, ma nemmeno irrilevante) a valutare la sussistenza della capacità distintiva del segno.

L’autorità competente può attribuirgli valore maggiore o minore, mai tale da fondare un diniego di registrazione esclusivamente su di esso.

Alla luce di questo quadro, la Corte ha ritenuto che tale interesse, se esistente nel caso di specie, doveva comunque ritenersi superato da altri fattori, quali l’originalità, la ricchezza di significato, la memorizzabilità del segno e la sua capacità di attivare un certo sforzo interpretativo nel pubblico, tutti deponenti verso il riconoscimento di un carattere distintivo in capo al segno.

Ad avviso di chi scrive, una maggior considerazione dell’interesse a mantenere il segno liberamente disponibile è auspicabile anche per questa tipologia di segni.

Essi infatti sono particolarmente soggetti al rischio di cumulo delle tutele. I diversi ordinamenti prevedono modalità di tutela dei messaggi pubblicitari alternativi rispetto al diritto di marchio. Certa è la possibilità di tutelare slogan e claim pubblicitari ai sensi della normativa sul diritto d’autore⁴⁵⁴.

⁴⁵³ CGUE, 12 febbraio 2004, C-363/99 “Postkantoor”, punto 58 o conclusione n. 3. Riporto per chiarezza espositiva l’esatta espressione della Corte: “*Analogamente, non è determinante che il numero di concorrenti che possono avere interesse ad utilizzare i segni o le indicazioni di cui il marchio è composto sia o meno rilevante. Infatti, qualsiasi operatore che proponga attualmente, così come qualsiasi operatore che possa proporre in futuro, prodotti o servizi concorrenti rispetto a quelli di cui si chiede la registrazione deve poter utilizzare liberamente i segni o le indicazioni che possono servire a descrivere le caratteristiche dei suoi prodotti o servizi*”.

⁴⁵⁴Trib. Torino, IX sez., 11 giugno 2010, n. 5157, poi confermata da App. Torino, 21 dicembre 2011, n. 1828. che hanno ammesso entrambe la tutelabilità della tag line “We are, we car”. Invero, in precedenza, la giurisprudenza per anni aveva negato protezione ai testi pubblicitari: si vedano Trib. Milano, 11 luglio 1968, Dir. Aut., 1969, 49; Trib. Milano 11 luglio 1968, Dir. Aut., 1969, 49, secondo cui uno slogan sarebbe privo del requisito di compiutezza espressiva e ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 709; GUGLIELMETTI, *Gli slogan e la loro tutela*, Dir. Aut., 1964, 300, secondo cui invece mancherebbero di valore letterario autonomo. Inoltre è stata negata tutela agli slogan composti da un numero estremamente esiguo di termini: App. Milano 22 settembre 2004, AIDA, 2005, 1047 “non ci posso credere”; Trib. Bologna, 23 gennaio 2009, AIDA, 2010, 1351 “evoluzione Volvo, evolvo anch’io”; Trib. Milano, 10 marzo 2005, ivi, 2005, 1061 “di scuola si muore”; Trib. Cagliari 28 novembre 2003, ivi, 2005, 1029 “selvaggio blu”; Trib. Milano, 26 febbraio 1998, Rep. AIDA, 1998, 884, “gira la palla”. Un orientamento giurisprudenziale ha ravvisato il

In Italia a ciò si aggiunge la possibilità di tutela offerta dal Giuri di Autodisciplina Pubblicitaria che come giurisdizione volontaria degli operatori del settore pubblicitario può intervenire a contrasto dei fenomeni di imitazione servile degli altrui messaggi. L'Istituto di Autodisciplina (IAP) consente anche di beneficiare di un servizio di preemption dei messaggi pubblicitari, che costituisce prova certa della data di deposito, rendendola l'antiorità del messaggio opponibile ai terzi.

Considerate queste modalità alternative di tutela, appare particolarmente importante che la registrazione come marchi sia concessa solo ed esclusivamente laddove lo slogan sia effettivamente utilizzato in funzione distintiva. Diversamente si verrebbe a creare una ingiustificata sovrapposizione di tutele, capace di vanificare la durata limitata della privativa autoriale e rendere quest'ultima meno appetibile.

In questo senso, l'imperativo di disponibilità consentirebbe di introdurre nel giudizio di registrazione il bilanciamento tra gli opposti interessi qui enunciati, garantendo tutela solo ai segni immediatamente distintivi e non già proteggibili mediante altre e più consone forme di privativa.

5.6. L'ultimo arrivato: il marchio "spaziale".

Le strategie di marketing non investono solo il prodotto o il servizio in se considerati, bensì tutto il contorno che caratterizza la loro offerta sul mercato, dal trasporto, al packaging, fino al punto vendita. È diventata ormai pratica consueta la creazione di catene di negozi e ristoranti accomunati da un concept e da un design sempre identico ed immediatamente riconoscibile. Attraverso lo strumento contrattuale del franchising, il produttore si assicura che la catena divenga strumento di comunicazione dell'immagine imprenditoriale, garantendo al consumatore che vi entra un'atmosfera, un menù o più genericamente un'esperienza sensoriale ben precisa e codificata. Egli pertanto predetermina, in misura particolareggiatissima, le caratteristiche che i singoli punti vendita

discrimen fra creazione artistica e mero messaggio pubblicitario nel c.d. criterio della scindibilità, per cui *"l'opera dell'ingegno è compresa nella protezione del diritto d'autore se il suo valore artistico sia scindibile dall'applicazione pubblicitaria cui è associata"*, cfr. Trib. Bari, 14 settembre 1999, Dir. Ind., 2000.

devono riprodurre, riducendo al massimo la discrezionalità ed il gusto del singolo rivenditore.

Per salvaguardare l'unicità della propria presenza sul mercato, l'imprenditore non può fare a meno di cercare di garantirsi l'esclusiva sul layout grafico, il design e l'arredamento dei punti vendita per il tramite dei diritti di proprietà industriale⁴⁵⁵.

5.6.1. Gli Stati Uniti: la protezione della presentazione commerciale attraverso il *trade dress*.

Gli Stati Uniti non sono nuovi in realtà a concedere tutela alla forma dei locali commerciali, ricorrendo alla tutela del c.d. *trade dress*⁴⁵⁶ disciplinata dalla section 43 (a) (1) del Lanham Act⁴⁵⁷. Siffatta tutela si rivolge ai marchi figurativi e non denominativi e si differenzia solo storicamente, ma non quanto a disciplina sostanziale, dalla tutela di marchio⁴⁵⁸.

Uno dei *leading case* relativi alla tutela del *trade dress* ha ad oggetto proprio un locale commerciale. In *Two Pesos inc. v. Taco Cabana*⁴⁵⁹, infatti, la Suprema Corte ha condannato un ristoratore che utilizzava per i propri locali gli stessi

⁴⁵⁵ SANDER C., *Der Schutz von Geschäftsraumgestaltung durch das Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht im deutschen und amerikanischen Recht*, *GrurInt*, 2014, 215-228.

⁴⁵⁶ Il *trade dress* non è definito nel Lanham Act. Fra le varie definizioni giurisprudenziali si ricorda la seguente: “*The total image of the product, including features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques*”, *John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc.*, 711 F.2d 966, 980 (11th Cir 1983).

⁴⁵⁷ “*Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which:*

a. Is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

b. In commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act”.

⁴⁵⁸ MCCARTHY J.T., *McCarthy on trademarks and unfair competition*, vol. 1, Darfield, 2007, §§ 7:54, 7-124.32. Per la giurisprudenza si veda *Two Pesos Inc. v. Taco Cabana Inc.*, 505 U.S. 1244 (1992): “[T]here really is no difference between a word trademark and a visual trademark except that a word mark may be spoken while *trade dress* ... must be seen to make a commercial impression”.

⁴⁵⁹ 505 U.S. 763 (1992). Per un commento si veda DILLON J.L., LANDAU M., *Two Pesos v. Taco Cabana: Still More Interesting for What It Did Not Decide*, 94 TMR, 2004, 944, 945.

elementi stilistici della tradizione messicana che costituivano la “corporate identity” della catena di ristoranti messicani *Taco Cabana*⁴⁶⁰.

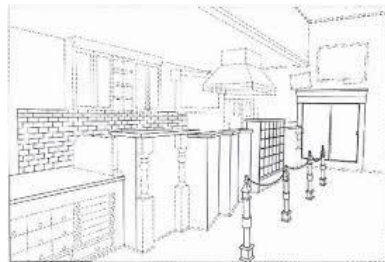
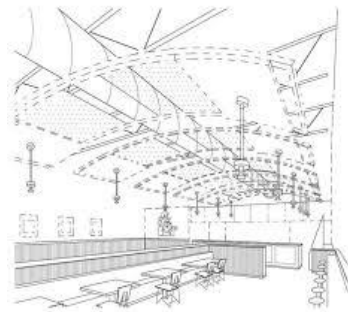
Anche altri casi hanno riconosciuto tutela alla presentazione di un locale



commerciale⁴⁶¹. In *Best Cellars Inc. v. Wine Made Simple Inc.* la corte ha riconosciuto proteggibile il design di un’enoteca, nonostante la presenza di numerosi complementi d’arredo assolutamente tipici del settore (in particolare il

posizionamento orizzontale delle bottiglie in appositi spazi illuminati)⁴⁶².

Analogamente la catena di fast food *Chipotle* ha ottenuto la registrazione del layout di un locale evocativo di uno stile neo industriale attraverso l’utilizzo di rivestimenti in acciaio inossidabile o zincato non dipinto, e tavoli, sedie e panche in legno naturale.



Ancora il ristorante *Potbelly Sandwich* ha ottenuto registrazione del design dei propri interni prodotto dalla combinazione di banconi di diverse altezze a formare una struttura multi-livello⁴⁶³.

⁴⁶⁰ In particolare, la corte non ha accolto l’eccezione di descrittività sollevata dalla convenuta, secondo cui la presentazione del locale costituiva una mera indicazione al consumatore che il ristorante in questione offriva cucina messicana. Infine, la Corte ha negato che il segno fosse “funzionale”, in quanto, sebbene alcuni singoli elementi, come i menu, dovevano considerarsi di per se essenziali ai fini del servizio offerto al pubblico, non altrettanto poteva dirsi per la presentazione del locale nel suo complesso. Se anche il design sofisticato del locale poteva influenzare il costo del servizio, una tale influenza indiretta non poteva considerarsi sufficiente ai fini dell’applicazione della c.d. functionality doctrine.

⁴⁶¹ KRIZMAN L., *Trademark Protection for Restaurant Owners: Having Your Cake and Trademark It, Too*, 99 *Trademark Rep.*, 2009, 1008–12; LALONDE A.G., GILSON J., *Getting Real With Nontraditional Trademarks: What’s Next After Red Oven Knobs, the Sound of Burning Methamphetamine, and Goats on a Grass Roof?*, 101 *TMR*, 2011, 186, 210–12, che riportano diversi casi di registrazioni e procedimenti giudiziari aventi ad oggetto il diritto di trade dress sugli interni di locali di ristorazione. A titolo esemplificativo, un ristorante svedese aveva chiesto tutela avanti al Northern District of Georgia del proprio marchio registrato costituito da capre che brucavano il tetto erboso del locale (reg. n. 2,007,624), asseritamente imitato da una drogheria (cfr. Justin Scheck & Stu Woo, *Lars Johnson Has Goats on His Roof and a Stable of Lawyers to Prove It*, *Wall St. J.*, Sept. 17, 2010). Il caso è stato transatto con la convenuta che ha acconsentito di pagare una licenza al titolare del marchio. Per una critica si veda BURGUNDER L. B., *Trademark Protection of Live Animals: The BleatGoes On*, 10 *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, 2011, 715.

⁴⁶² *Best Cellars, Inc. v. Wine Made Simple, Inc.*, 320 F. Supp. 2nd 60 (s.d.n.y. 2003).

⁴⁶³ U.S. Registration no. 3494208.

Oltre ai locali, gli esercizi di ristorazione hanno recentemente cercato tutela anche per le proprie specialità culinarie⁴⁶⁴. Nel 2007, ad esempio, Rebecca Charles, chef del Pearl Oyster Bar di Manhattan ha convenuto in giudizio il suo ex aiuto-chef Ed McFarland, che aveva aperto un nuovo locale, l'Ed's Lobster Bar, copiando l'aspetto dei locali, lo stile del servizio e, soprattutto, al presentazione dei piatti proposti dalla ex datrice di lavoro. La vertenza si concludeva con una transazione in cui McFarland acconsentiva a cambiare elementi decorativi e nome dei piatti in menù⁴⁶⁵.

Analogamente, in *Mini's Cupcakes, Inc. v. Luann's Cupcakes, Inc.*, l'attore lamentava la contraffazione del trade dress dei propri cupcakes da parte della convenuta, dimostrando come anche un blog di cupcake lovers avesse notato come i due prodotti fossero “*freakishly alike*”⁴⁶⁶.



In *Vaca Brava, Inc. v. Hacienda Vaca Brava & Steak House, Inc.*⁴⁶⁷, invece, l'attore lamentava l'imitazione della particolare presentazione su spiedo dei propri piatti di carne, nonché dell'uniforme dei camerieri.

5.6.2. La protezione dei locali commerciali come marchi in Europa: il caso “Smart Turm”.

⁴⁶⁴ Si veda ad esempio, *Papa John's Int'l v. Pizza Magia Int'l*, No. 00-cv-00548 (W.D. Ky. 12 settembre 2000) in cui Papa John's accusava Pizza Magia di imitare la crosta della propria pizza caratterizzata da un bordo rialzato altamente distintivo; *TM Foods of Avon, Inc. v. Jimmy John's Enters.*, No. 05-CV-0220 (S.D. Ind. 20 giugno 2005), 2005 WL 516406, in cui Jimmy John's chiedeva tutela per i propri sandwiches. Sulla registrabilità dei piatti come marchi si veda l'approfondita trattazione di STRAUS N., *Trade Dress Protection for Cuisine: Monetizing Creativity in a Low-IP Industry*, 60 *UCLA L. Rev.*, 2012, 218 e ss., che ritiene preferibile una protezione di queste creatività ai sensi del diritto dei marchi, piuttosto che del diritto d'autore.

⁴⁶⁵ *Powerful Katinka, Inc. v. McFarland*, No. 07-CV-6036 (S.D.N.Y. 26 giugno 2007), 2007 WL 2064059; Pete Wells, *Chef's Lawsuit Against a Former Assistant Is Settled Out of Court*, N.Y. TIMES, Apr. 19, 2008, <http://www.nytimes.com/2008/04/19/nyregion/19suit.html>.

⁴⁶⁶ *Mini's Cupcakes, Inc. v. LuAnn's Cupcakes, Inc.*, No. 2:10-cv-57 (C.D.Utah 15 maggio 2010).

⁴⁶⁷ No. 3:09-cv-01633 (D.P.R. July 8, 2009).

A differenza che negli Stati Uniti, in Europa i precedenti in materia di registrazione come marchi di spazi tridimensionali sono pochi e denotano un approccio radicalmente diverso.

La casa automobilistica Smart GmbH ha proposto domanda di registrazione come marchio tridimensionale della c.d. “Smart



Turm” o “Smart Tower”, una torre di vetro utilizzata come show room dei propri veicoli⁴⁶⁸.

L’UAMI rigettava la domanda per mancanza di capacità distintiva⁴⁶⁹: l’edificio infatti non si differenziava in maniera significativa dalle forme tradizionali, anzi ripercorreva il motivo ricorrente delle pareti in trasparenza che invitano l’osservatore a guardare attraverso. In assenza dell’indicazione denominativa, inoltre, la sola torre non pareva in grado di svolgere alcuna funzione distintiva, a nulla rilevando che fosse il primo esemplare nel suo genere.

Parte istante proponeva opposizione evidenziando per converso le peculiarità uniche dell’edificio (il solo nel suo genere a presentare al pubblico le auto impilate sui diversi piani della torre) e faceva valere le registrazioni già ottenute in diversi paesi tra cui Francia⁴⁷⁰ e Germania⁴⁷¹.

La quarta Commissione di ricorso, pur riconoscendo in astratto la capacità di una tale tipologia di marchio di essere rappresentato graficamente e di svolgere una funzione distintiva⁴⁷², confermava la decisione assunta in sede di esame.

In linea di principio, infatti, le forme degli edifici mancano di carattere distintivo perché i consumatori non li considerano alla stregua di indicazioni di origine, bensì li identificano, da un punto di vista geografico, come sede amministrativa o produttiva dell’impresa.

Inoltre, poiché lo stile architettonico di un edificio è in grado di comunicare le più svariate sensazioni (prosperità, salute, dinamismo, funzionalità ecc.) o semplicemente di riflettere lo spirito del suo tempo o un particolare stile o gusto, è piuttosto improbabile che presenti anche uno specifico carattere distintivo. A

⁴⁶⁸ Domanda n. 1 671 023 del 23 maggio 2000.

⁴⁶⁹ Decisione del 25 ottobre 2002.

⁴⁷⁰ n. 997 967 29.

⁴⁷¹ n. 399 79 906 e n. 399 099 03.

⁴⁷² Decisione del 7 luglio 2004, R 1/2003-4 “Smart-Turm I”, punto 11.

riprova di ciò, occorre considerare che le forme degli edifici sono normalmente percepite da lontano, cosicché non si instaura alcuna connessione diretta tra di esse ed i beni e servizi offerti dal produttore. L'assenza di tale collegamento impedisce anche che l'edificio in sé sia in grado di svolgere una funzione distintiva dei prodotti che contiene⁴⁷³.

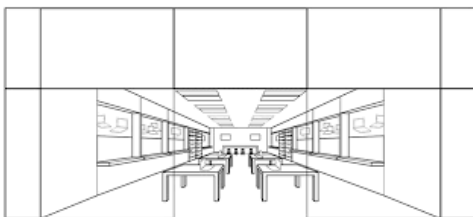
La particolarità della struttura ed il suo carattere inusuale possono certamente avere un impatto particolarmente favorevole sul commercio, ma ciò di per sé non dice nulla della capacità della forma di assolvere una funzione di indicazione d'origine⁴⁷⁴. L'unicità della forma non ha pertanto carattere decisivo nella valutazione della sua registrabilità, che dipende esclusivamente dalla prospettiva del consumatore di riferimento, che in essa deve essere in grado di scorgere una indicazione d'origine.

La Commissione ha inoltre negato che la distintività di alcuni particolari elementi della forma, quali nel caso di specie la particolare sezione a croce dell'edificio, sia di per sé in grado di trasferire distintività anche all'edificio nel suo complesso.

In definitiva, dunque, al termine di un esame molto dettagliato, la Commissione, pur ammettendo di per sé la registrabilità delle forme di edifici come marchi di impresa, ha fornito diversi argomenti utili ad escluderla in concreto.

5.6.3. La pronuncia della Corte di Giustizia: Il caso "Apple Store".

Nel novembre 2010, la Apple ha ottenuto dal USPTO la registrazione di un



marchio tridimensionale consistente nel design e allestimento interno dei propri flagship stores per "servizi di vendita al dettaglio relativi a computer, software,

periferiche, telefoni portatili, elettronica di consumo e accessori, nonché dimostrazioni di prodotti correlati". Nella specie, la compagnia californiana si

⁴⁷³ Ibidem, punto 17: "*The intermediate link required for an effective connection between the product or service identified is lacking, that is to say the ability to discern the product or service whose origin is meant to be identified precisely by the shape of the building*".

⁴⁷⁴ Ibidem punto 15: "*Therefore, the fact that the relevant shape was used for the first time by the trade mark applicant, and therefore is not to be found elsewhere on the relevant market, can likewise not be decisive*".

era risolta a tentare la strada della tutela di marchio dopo aver scoperto che uno store cinese aveva replicato il logo apple ed altri dettagli del design dei propri negozi con tale precisione che persino gli impiegati - si dice - fossero convinti di lavorare per la Apple⁴⁷⁵.



In un primo tempo (settembre 2010), la domanda veniva rigettata per difetto di carattere distintivo del segno: il layout del negozio doveva considerarsi avere una funzione meramente decorativa o ornamentale.

Al termine di una lunga istruttoria, durata circa due anni, Apple riusciva tuttavia a provare che il layout dei propri negozi, replicato in tutto il mondo e caratterizzato dalla ampia facciata frontale in pannelli di vetro e dai tavoli oblungi circondati da sgabelli posti sotto gli schermi video incassati alle pareti, aveva acquisito capacità distintiva tramite l'uso. In questa direzione deponevano:

- ✓ un sondaggio tra oltre 180 consumatori svoltosi in nove diversi store⁴⁷⁶;
- ✓ i numerosi articoli giornalistici non sponsorizzati, i quali dimostravano la popolarità degli store come strumento di *brand identity*;
- ✓ la circostanza che ben 132 store tra tutti quelli presenti sull'intero territorio degli Stati Uniti presentassero caratteristiche sostanzialmente simili a quelle oggetto di domanda di registrazione.

Il segno fu pertanto approvato per la pubblicazione il 18 e 19 aprile 2012 e registrato il 22 gennaio dell'anno successivo.

La domanda di registrazione, in particolare conteneva due rappresentazione grafiche mediante disegni una in bianco e nero, l'altra multicolore sui toni del grigio acciaio e marrone chiaro, seguiti da una descrizione di pannelli, unità lucifere, scaffalature, schermi video e altri dettagli dell'arredamento.

In assenza di opposizioni, la Apple procedeva a domandare l'estensione internazionale del marchio a norma dell'Accordo di Madrid a 18 giurisdizioni nazionali⁴⁷⁷, ottenendola con successo solo in alcuni Stati, tra cui Italia, Spagna,

⁴⁷⁵ COOKE D., MATHESON J.A., *Is Your store Design Unique? Trademark It*, www.finnegan.com.

⁴⁷⁶ Il 42% si diceva in grado di identificare la casa produttrice dal design a layout dei suoi locali commerciali. Cfr. TRACEY S., LEE T., *Retail Store Designs Be Protected as Trade Dress or 3D Marks*, *World Trademark Review*, agosto/settembre 2013, 87.

⁴⁷⁷ Registrazione internazionale n. 1060320

Francia e Polonia e sempre sulla base di una capacità distintiva acquisita con l'uso e non originaria.

Per converso, riceveva rifiuto dalla maggioranza degli altri, tra cui Norvegia, Svezia, Gran Bretagna e Benelux.

L'ufficio britannico, in particolare, motivava il diniego sul presupposto del carattere descrittivo del segno⁴⁷⁸.

Il DPMA tedesco, invece, facendo fede ad una tradizione ostica a riconoscere tutela alla presentazione dei locali commerciali mediante diritto di marchio⁴⁷⁹, motivava che la rappresentazione degli spazi destinati alla vendita dei prodotti di un'impresa altro non sarebbe che la rappresentazione di un aspetto essenziale dell'attività di tale impresa. Di conseguenza, l'allestimento di un negozio non verrebbe percepito dal consumatore come un'indicazione dell'origine imprenditoriale dei prodotti che contiene, ma al massimo come veicolo di informazioni circa il valore e la categoria dei prezzi dei prodotti in esso venduti⁴⁸⁰.

La capacità distintiva di tale segno sarebbe inoltre preclusa dalla somiglianza con i negozi di altri produttori di apparecchi elettronici, rispetto ai quali l'Apple Store non si distingueva a sufficienza.

La Apple decideva di appellare la decisione di diniego di registrazione avanti al BPG, il quale, avanzata l'opinione che il segno tridimensionale in parola presentasse peculiarità tali (l'assenza di un'area casse riconoscibile, l'utilizzo di tavoli invece di scaffali, la disposizione simmetrica del mobilio) da poter essere distinto dal consueto allestimento degli spazi di vendita tipici del settore

⁴⁷⁸ Nel dispositivo della decisione si legge che il marchio "*consisted exclusively of a representation of the design and layout of a retail store, being a sign which may serve, in trade to designate a characteristic of the services listed e.g. the design and layout of the retail environment being provided*". Critici TRACEY S., LEE T., cit., 89, che considerano anormale la tendenza britannica a rifiutare la registrazione di shape marks, secondo le statistiche ammontanti appena all'0,1% dei marchi registrati con successo.

⁴⁷⁹ La tradizione tedesca infatti fino ad allora aveva riconosciuto tutela alla presentazione dei locali commerciali solo ricorrendo alla normativa sulla concorrenza sleale, ovvero alla tutela dei disegni o del diritto d'autore. Cfr. Cfr. BGH, 13 novembre 2013, I ZR 143/12 "Birthday Train"; LG Münster, 21 aprile 2010, 21 O 36/10 "Vapiano", in cui la Corte riconosceva tutela cautelare alla presentazione dei locali della catena di ristorazione Vapiano, caratterizzati da un design interno ed esterno sempre uguale, fortemente caratterizzato dal gusto italiano ed opera di un noto designer, contro un fast food cinese che, utilizzando un font simile per il proprio nome commerciale, generava un rischio di confusione nel pubblico ed un illecito svilimento del marchio attoreo. FARKAS T., *Trademark protection for store designs. One trademark a day keeps Apple's competitors away*, *Revista La Propiedad Inmaterial*, 2014, 18, 323-346.

⁴⁸⁰ UAMI, 7 luglio 2004, Az. R 0001/03-4 "Smart-Turm".

merceologico, riteneva opportuno sospendere il giudizio per portarlo all'attenzione della Corte di Giustizia⁴⁸¹.

Alla Corte si chiedeva se un segno che rappresenti la presentazione di un servizio commerciale potesse essere registrato come marchio, eventualmente rientrando per analogia nella categoria dei marchi costituiti dal confezionamento di un prodotto, la cui registrazione è espressamente contemplata dall'art. 2 Dir.

In caso di risposta affermativa, il giudice rimettente chiedeva inoltre se fosse sufficiente a soddisfare il requisito di riproducibilità grafica il semplice disegno del layout del negozio, o se occorressero anche elementi integrativi, quali una descrizione della rappresentazione, ovvero i valori dimensionali della pianta, in termini assoluti (mediante indicazione in metri) o relativi (per mezzo di dati proporzionali).

La Corte affermava che il segno in questione non è, in realtà, altro che un disegno. Come tale, non vi sono dubbi circa la sua riconducibilità tra i segni che possono costituire marchio di impresa. Come per tutti i marchi figurativi, inoltre, il disegno è di per sé idoneo e sufficiente a soddisfare il requisito di riproducibilità grafica, senza che occorra attribuire rilevanza all'assenza di indicazioni dimensionali e proporzionali dello spazio raffigurato.

Ciò detto la Corte considera irrilevante la questione se tale segno possa essere assimilato ad un confezionamento⁴⁸². La natura aperta e meramente esemplificativa dell'elencazione di segni contenuta nell'art. 2 Dir. non richiede infatti il ricorso all'analogia per far rientrare un segno atipico come la presentazione dello spazio in una delle categorie predeterminate dal legislatore, come viceversa sarebbe stato necessario in caso di *numerus clausus* dei segni idonei a costituire marchi d'impresa.

Spostando l'attenzione sulla capacità distintiva del segno, la Corte rileva “*che non si può escludere che l'allestimento di uno spazio di vendita (...) consenta di identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la registrazione*”⁴⁸³. Ciò, in particolare, può avvenire laddove l'allestimento raffigurato “*si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore economico interessato*”, secondo un criterio (c.d. *depart significantly criterion*) che, come

⁴⁸¹ BPatG, 8 maggio 2013, 29 W (pat) 518/13 “Apple Store”.

⁴⁸² CGUE, 10 luglio 2004, C-421/13, Apple Inc. c. Deutsches Patent und Markenamt, punto 19.

⁴⁸³ CGUE, 10 luglio 2004, C-421/13, Apple Inc. c. Deutsches Patent und Markenamt, punto 20.

si vedrà in seguito, la Corte utilizza costantemente al fine di valutare la capacità distintiva dei marchi di forma⁴⁸⁴.

Ammessa in astratto anche la capacità distintiva del segno, la Corte ha risposto al quesito se la prestazione finalizzata ad indurre il consumatore ad acquistare un prodotto potesse costituire un “servizio” idoneo ad essere contraddistinto con un marchio. La Corte ha accolto la tesi della Apple secondo cui occorre distinguere tra la vendita in sé ed i servizi volti a favorirla. Le prestazioni menzionate nella domanda, consistenti nell’effettuare dimostrazioni dei prodotti mediante seminari rientrano nella seconda categoria e non costituiscono “*parte integrante della messa in vendita dei prodotti medesimi*”⁴⁸⁵. Di conseguenza, possono costituire a tutti gli effetti dei servizi identificabili da un marchio⁴⁸⁶.

Parte della dottrina si è interrogata sulla reale portata della pronuncia: sebbene infatti tutto lascerebbe pensare ad una vittoria piena di Apple, non è mancato chi ha ribattezzato la stessa come la più classica delle “vittorie di Pirro”⁴⁸⁷. In particolare, la sentenza rende particolarmente arduo comprendere quale sia la reale estensione del diritto concesso.

In primo luogo, la corte rinuncia alla possibilità di limitare la portata del diritto a strette e precise indicazioni dimensionali, con la conseguenza che la valutazione dell’identità o somiglianza del layout dei negozi di un presunto contraffattore dovrà giocarsi solo sull’immagine complessiva che il consumatore potrà ritrarre dall’osservazione superficiale dei segni a confronto⁴⁸⁸.

In secondo luogo, la Corte non chiarisce quando un servizio venga a coincidere con la messa in vendita del prodotto, limitandosi a precisare che da essa si differenzia senz’altro la dimostrazione pratica delle funzionalità del prodotto. Tale incertezza potrebbe di fatto nuocere alla Apple in fase di enforcement del

⁴⁸⁴ Cfr. tra le altre CGUE, 22 giugno 2006, C-25/05 P, Storck, punto 28 e Id., 15 maggio 2014, C-97/12 P, Louis Vuitton Mallettier, punto 52; Id., 7 ottobre 2004, C-136/02 P, Mag Instrument Inc. c. UAMI, punti 31-32 e da ultimo Id., 7 maggio 2015, C-445/13P, Voss of Norway ASA c. UAMI e Nordic spirit AB, “Forma di una bottiglia cilindrica”, punto 81.

⁴⁸⁵ La versione inglese parla in realtà di “*integral part*” la cui traduzione italiana con “parte integrante” rischia di essere fuorviante data la non coincidenza di significato dei due aggettivi.

⁴⁸⁶ CGUE, 10 luglio 2004, C-421/13, Apple Inc. c. Deutsches Patent und Markenamt, punto 26.

⁴⁸⁷ SHERLIKER T., *The registered layout: a new type of trade mark for Apple*, *JIPLP*, 2014, 9, 12, 961.

⁴⁸⁸ Che una rappresentazione grafica priva di dati dimensionali rispetti i parametri di certezza e precisione imposti dalla sentenza *Sieckmann* appare peraltro dubbio, cfr. FARKAS T., cit., 341. Sul punto il Senato del BundesPatentGericht si era pronunciato in favore della necessità di annettere ai disegni anche un prospetto con le misure.

proprio diritto in quanto essa, oltre a dimostrare la somiglianza con i servizi posti in essere dall'eventuale concorrente, dovrà altresì dimostrare che i propri "retail services" non siano parte integrale della vendita.

In sostanza, in che misura la disposizione dell'arredamento del flagship store Apple imponga un onere di differenziazione alla concorrenza è domanda cui è difficile dare risposta. Tale valutazione, infatti, sarà inevitabilmente condizionata dai primi giudici di contraffazione, necessari a determinare la reale portata del diritto concesso al titolare.

Per ora è possibile osservare che l'appropriazione di un layout di ambiente, visto l'elevato numero di variabili da cui il segno è composto, se non adeguatamente limitata rischia di costituire uno strumento di restrizione della concorrenza, tale da impedire ai concorrenti l'utilizzo di soluzioni architettoniche, colori, materiali, rivestimenti, distanze, forme del mobilio e dell'ambiente che lo ospita. A riguardo dovrà necessariamente chiarirsi che tali elementi possono formare oggetto di esclusiva solo nel preciso assemblamento rappresentato in sede di domanda e non certo singolarmente presi ed in quanto tali⁴⁸⁹.

Altrettanto incerto appare il seguito che la pronuncia potrà avere in termini di concessione di nuovi layout trademarks. La circostanza che allo stato dell'arte il flagship store Apple costituisca ancora quasi sostanzialmente un *unicum* nel suo settore, ha con buona probabilità agevolato la compagnia nel provare il "discostamento significativo dalla norma o dagli usi del settore".

Al contrario, l'onere di fornire tale prova potrà essere ben più gravoso laddove si sia radicata già da tempo la tendenza a creare spazi commerciali altamente individualizzati e potenzialmente distintivi, come ad esempio nel campo dei fast food (McDonalds) o dell'abbigliamento (Hollister, Abercrombie&Fitch).

Certo appare che, specialmente laddove la prima giurisprudenza in materia di contraffazione denoti tali segni come marchi forti, capaci di limitare notevolmente la capacità della concorrenza di utilizzare per i propri ambienti le singole soluzioni rivendicate, gli esaminatori dovranno mostrare molta cautela nel concedere tutela.

⁴⁸⁹ FARKAS T., cit., 344: "an excessive protection of get-up and store design does raise some concern. The notion of freedom to copy could be undermined. A perpetual monopoly for designs and get-up would stifle competition".

Altrettanto evidente appare il rischio di sovrapposizione e cumulo delle tutele con i diritti di disegno o modello e con il diritto d'autore, che diverse giurisdizioni considerano categorie elettive di appartenenza di queste forme di creatività⁴⁹⁰.

5.7. Altri casi di marchi non convenzionali.

Negli Stati Uniti è stato registrato un marchio sensoriale o tattile (*c.d. texture or feel marks*) consistente nella sensazione data da una superficie di velluto che ricopre una bottiglia di vino⁴⁹¹. Una analoga tipologia di marchio è stata registrata con successo avanti all'Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), attraverso il deposito di un campione di bottiglia e di una particolareggiata descrizione⁴⁹². Anche in Europa si riconosce tale possibilità, sebbene l'estensore dell'unica decisione in materia non abbia di fatto dato atto della singolarità della fattispecie (riguardante la registrazione di cinque nervature sporgenti dalla circonferenza di una lente a contatto rilevabili passandovi sopra le dita), trattandola come un normale marchio tridimensionale⁴⁹³.

In Italia in senso contrario si è però pronunciato il Tribunale di Milano che ha negato la registrabilità della particolare *texture* del cuoio èpi (pressato e graffiato attraverso una tecnica a caldo), perché avente valenza non distintiva. Il Tribunale valorizzava in particolare la particolare funzionalità estetica del marchio che si

⁴⁹⁰Con Trib. Milano, sez. imp., 13 ottobre 2015, n. 11416, che ha riconosciuto il carattere originale e creativo del progetto architettonico sviluppato per i negozi della KIKO s.r.l., diretti alla vendita di prodotti cosmetici e di profumeria. Secondo i giudici milanesi la KIKO, in quanto titolare del relativo modello di design n. 91752/2006 a titolo "Design di arredi interni per negozi monomarca Kiko Make-up Milano", aveva diritto a chiederne la tutela ai sensi dell'art. 2, n. 5, della legge sul diritto d'autore nei confronti dell'appropriazione da parte della concorrente WJCON s.r.l. del complesso degli elementi che compongono il concept sviluppato dalla parte attrice. In precedenza la tutelabilità degli arredamenti interni ai sensi del diritto d'autore era già stata riconosciuta da Trib. Milano, 8 febbraio 2011, laddove "la progettazione costituisca un risultato non imposto dal problema tecnico funzionale che l'autore vuole risolvere. In tale contesto il carattere creativo, requisito necessario per la tutela, può essere valutato in base alla scelta, coordinamento e organizzazione degli elementi dell'opera, in rapporto al risultato complessivo conseguito".

⁴⁹¹ U.S. Trademark Registration no. 3,155,702 (del 17 ott. 2006).

⁴⁹² registrazione No. 29597 del 28 aprile 2004 "Textura Superficie Old Parr" per bevande alcoliche.

⁴⁹³ Seconda Commissione di ricorso, 21 marzo 2001, R 448/99-2, in www.marchiocomunitario.it, 2001, 18 con nota di SANDRI S., *La prima decisione CR sul marchio tattile*. In senso analogo si è pronunciato anche il Bundesgerichtshof tedesco nel caso *Tastmarke*, GRUR, 2007, 148, par. 12.

risolveva nell'aspetto esteriore necessario e fisiologico del prodotto, come tale non suscettibile di essere proposto sul mercato in varianti alternative⁴⁹⁴.

Un'altra novità è rappresentata dalla possibilità di registrare marchi "animati" o "di movimento" (conosciuti oltreoceano come *kinetic marks*)⁴⁹⁵. Negli Stati Uniti, ad esempio, la 20th Century Fox ha ottenuto registrazione della sequenza introduttiva delle proprie pellicole⁴⁹⁶.

Non è detto che i marchi di movimento sia no necessariamente legati a internet o a veicoli di comunicazione visivi. L'USPTO, infatti, ha concesso la registrazione del movimento di apertura verso l'alto delle portiere delle autovetture Lamborghini⁴⁹⁷, mentre analoga domanda è stata rigettata in Europa per difetto di capacità distintiva⁴⁹⁸.

In questa categoria possono annoverarsi anche gli ologrammi ovvero figure ottenute tramite l'uso di un laser, aventi la specificità di mostrare una rappresentazione tridimensionale dell'oggetto proiettato. L'unica registrazione nota di un ologramma, tuttavia, è stata classificata come marchio figurativo, accontentandosi l'ufficio di una rappresentazione cartacea e bidimensionale del segno. Tale modalità di rappresentazione non pare tuttavia idonea a soddisfare i requisiti di certezza fissati in *Sieckmann* in quanto incapace di rendere la peculiarità di tali marchi, ovvero il cambiamento di forma dato dal costante movimento dell'immagine rispetto all'osservatore⁴⁹⁹.

⁴⁹⁴ Trib. Milano, 2 novembre 2000, Giur. ann. dir. ind., 2001, 459 e in Riv. dir. ind., 2001, 3, 208, con nota di SARZI SARTORI F.,

⁴⁹⁵ SANDRI S., *Marchi non convenzionali*, cit., 351. BERKOVITZ, *Observaciones preliminares a la Ley de Marcas de 1998 – Especialmente desde la perspectiva del derecho Europeo*, in *Derecho Mercantil de la Comunidad Económica Europea*, Madrid, 1991, 156-170; FEZER K.-H., *Was macht ein Zeichen zur Marke? Markenbegriff, Markenformen, Eintragungsfähigkeit*, intervento a ERA Conference su *The Community Trade Mark: Jurisprudence of the OHIM Boards of Appeal – A comparison with national case law*, Alicante, 18-19 novembre 1999 e Id., *Olfaktorische, gustatorische und haptische Marken – Marken-Orchideen als innovative wirtschaftsgüter*, WRP, 1999, 6, 575-579; KUR A., *Was macht ein zeichen zu marke?*, MarkenR, 2000, 1, 1-9.

⁴⁹⁶ Reg. no. 1928423, descritto come "a computer generated sequence showing the central element from several angles as though a camera is moving around the structure. The drawing represents four "still" from the sequence".

⁴⁹⁷ Reg. no. 2.793,439 del 16 dicembre 2003.

⁴⁹⁸ 23 settembre 2003, R 772/01-1. Critico SANDRI S., *Marchi non convenzionali*, cit., 352, secondo cui la commissione non avrebbe colto la differenza di questo segno dai marchi di forma.

⁴⁹⁹ SIECKMANN R., *Holograms: the next generation of trademarks?*, CPA's IP Review, ag. 6.2005/06, 13, 26. Cfr. anche *New types of marks*, WIPO doc. SCT/16/2, 1 settembre 2006, p. 6

In Europa 21 Paesi sui 72 Uffici aderenti al questionario WIPO teso a recensire l'apertura alla registrazione di marchi non convenzionali, hanno accolto positivamente la possibilità di accettare *motion or multimedia signs*⁵⁰⁰.

Ancora negli Stati Uniti ha trovato spazio nei registri un marchio di luce



consistente in un faro e nella sua particolare sequenza di luci⁵⁰¹.

Mentre non è andato a buon fine il tentativo di registrare un marchio gestuale (c.d. *gesture marks*) consistente in una forma di diamante abbozzata con le mani e resa celebre dall'ex wrestler Diamond Dallas Page⁵⁰².

Al contrario marchi gestuali hanno ottenuto registrazione in Europa: la Mars, ad esempio, ha registrato presso il Benelux Trademark Register il gesto di due dita incrociate per i TWIX (BX No. 520574), mentre nel Regno Unito è stato registrato il gesto di tappare il naso, per servizi di investimento (UK No. 2012603)⁵⁰³.

Un'altra categoria di marchi di recente interesse è quella dei marchi di posizionamento, categoria introdotta dalla dottrina tedesca (*Positiosmarke*) per identificare un marchio costituito dal modo e tipo particolare di aggiungere od accordare un segno ad un prodotto⁵⁰⁴.

Il problema della loro registrabilità è stato affrontato per la prima volta dalla Commissione di ricorso UAMI nel caso *Punto Rosso*, che riguardava un punto di color rosso posto marcatamente all'intersezione delle lame di una forbice. Secondo tale decisione “*un marchio nella forma di un disegno che appare*

⁵⁰⁰ *New Types of Marks*, WIPO doc. SCT 16/2, pag. 7.

⁵⁰¹ Reg. No. 2,323,892, del 29 febbraio 2000, di titolarità di Ballantyne of Omaha Inc., così descritto: “*marks consists of a pre-programmed rotating sequence of a plurality of high intensity columns of light...*”.

⁵⁰² Domanda di registrazione No. 78/654,174, del 25 maggio 2005, poi abbandonata. Ma si veda anche la domanda di registrazione No. 77/536,259 del 31 luglio 2008, proposta da Dharma Drum Mountain Buddhist Association per un marchio consistente nel gesto simbolico del mudrā, con mao aperta ed estremità di pollice e indice che si toccano a comporre un cerchio, usato in varie religioni (in particolare il buddhismo) per invocare benefici sul piano fisico, energetico e/o spirituale e nella pratica dello yoga durante le fasi meditative.

⁵⁰³ See RÖNNING D., *Taste, smell and sound – Future Trademarks?*.

⁵⁰⁴ SANDRI S., *Marchi non convenzionali*, Dir. Ind., 2007, 4, 351, che specifica trattarsi di “*oggetti o sculture che accompagnano stabilmente un prodotto, specie in determinati settori di lusso e di élite*”. Per una trattazione estesa si veda GRABRUCKER M., *Einführung der Positionsmarke*, GRUR, 2000, 366 e Id., *Neue Markenformen*, MarkenR, 2001, 3, 102; FEZER K.-H., *Markenrecht*, Monaco, 2001, 244; BENDER, *Heidelberger Kommentar zur Markenrecht*, 2003, art. 4; SANDRI S., RIZZO S., *Non-Conventional Trade Marks and Community Law*, Londra, Marques, 2003, cap. 8, 151-154.

*sempre nella stessa posizione e nelle stesse dimensioni, in termini assoluti o in relazione al singolo prodotto, in un colore a contrasto con l'aspetto del prodotto, è registrabile in principio ai sensi dell'art. 4 RMC*⁵⁰⁵. La Commissione ha altresì specificato che “*allo scopo basta un minimo di distintività e non è richiesto che il segno debba essere arbitrario o presentare un effetto decorativo particolare*”.

Non ha invece trovato soddisfazione la domanda di registrazione di un bottone metallico circolare posizionato nel centro dell'orecchio di un peluches. Il Tribunale di primo grado UE ha stabilito che il segno fosse privo di carattere distintivo non essendo percepito dai consumatori come un indicatore dell'origine imprenditoriale del prodotto⁵⁰⁶.

6. SEGNI IDONEI AD ESSERE REGISTRATI COME MARCHI E PUBBLICO DOMINIO.

Alla luce del quadro rappresentato nei paragrafi precedenti è possibile svolgere alcune considerazioni conclusive tese ad illustrare la capacità degli impedimenti assoluti alla registrazione di funzionare come meccanismo di salvaguardia del pubblico dominio, costituito da quei segni per cui esiste un interesse pubblico a mantenere la disponibilità e ad evitarne la monopolizzazione esclusiva da parte di singoli.

In primo luogo, si è osservato come una grande varietà di segni siano eleggibili per la tutela di marchio. Infatti, ogni segno potenzialmente capace di distinguere i beni o servizi di una impresa sul mercato è virtualmente idoneo alla registrazione⁵⁰⁷.

⁵⁰⁵ 20 novembre 2002, R 983/01-3.

⁵⁰⁶ Trib. UE, 16 gennaio 2014, T-433/12 e T-434/12, Steiff GmbH c. OHIM, che ha confermato la decisione della prima commissione di ricorso. In senso critico, FIELDS D., *EU General Court rejects application for “position” mark for attachment of button to ear of soft toy*, EIPR, 2014, 339, secondo cui, con 110 anni di storia, il segno aveva ormai acquisito carattere distintivo attraverso l'uso e STOBBS J., REBLING C., *Hard lessons over a soft toy*, IPM, 2014, 3, 15, secondo cui la Corte erra nel ritenere che il segno non sia percepito dai consumatori come marchio e la giurisprudenza comunitaria in materia di non-standard trademarks “*is lagging behind the realities of the market and the perception of the modern consumer*”.

⁵⁰⁷ Lo studio condotto dal WIPO su *New types of trademarks*, doc. SCT/16/2 del 1 settembre 2006, pag. 11 punto 57, parla in maniera significativa di “*potentially open-ended nature of signs that may constitute trademarks*”.

La funzione di limitare l'accesso alla tutela di marchio di questa moltitudine di segni potenzialmente registrabili è demandata dal legislatore alla previsione di impedimenti assoluti alla registrazione.

Nel valutare l'effettiva capacità di tali impedimenti di costituire un valido filtro all'accesso alla tutela, si è osservato come essi vadano sostanzialmente a due differenti velocità.

Solo il divieto di registrazione di forme tecnicamente o esteticamente funzionali si presenta come assoluto e può pertanto essere applicato severamente dagli organi competenti, senza spazio di discrezionalità. Solo i segni costituite da siffatte forme, infatti, sono escluse categoricamente dalla tutela di marchio, anche nell'eventualità in cui acquisissero, per il tramite dell'uso e degli investimenti pubblicitari di chi ne è titolare, un carattere distintivo originariamente inesistente.

Analoghe considerazioni valgono per il divieto di registrare segni contrari all'ordine pubblico e al buon costume.

Al contrario i segni non-distintivi, descrittivi o generici, pur essendo anch'essi tendenzialmente esclusi dalla registrazione, possono non di meno ottenerla in seguito all'acquisto sopravvenuto di capacità distintiva.

La valutazione circa la sussistenza di una capacità distintiva originaria o acquisita è discrezionale e come tale, nonostante gli sforzi di armonizzazione posti in essere dal legislatore e dalla giurisprudenza comunitaria, dipende dalla prassi sviluppata dai singoli Stati ed autorità competenti.

Tutto ciò contribuisce a determinare un quadro d'insieme in cui i confini tra diritto di marchio e pubblico dominio sono estremamente labili e incerti, cosicché, laddove i costi di registrazione non costituiscono un problema, il sistema invoglia gli operatore a provare ad ottenere tutela.

La particolare ampiezza della nozione di segno, la natura esemplificativa dell'elenco di segni astrattamente idonei a costituire un marchio d'impresa e la limitata portata escludente dei requisiti generali di registrazione hanno lasciato ampio spazio per l'estensione della tutela di marchio a diversi tipologie di marchi non convenzionali, frutto delle strategie pubblicitarie e di marketing delle imprese⁵⁰⁸.

⁵⁰⁸ Sulla tendenza a riconoscere tutela a sempre più numerose tipologie di marchi non convenzionali si veda LEWALTER I., SCHRADER P.T., *Die Fühlmarke*, GRUR, 2005, 476; HAUCK

Alcuni di questi casi sono stati trattati dalla Corte di Giustizia che, ne ha riconosciuto, almeno in linea di principio, la tutelabilità come marchi.

Le ripercussioni di tali pronunce sugli Stati Membri sono rilevanti: questi infatti non sono liberi di discostarsi dall'orientamento della Corte, escludendo la registrazione *tout court* di alcuni di questi segni⁵⁰⁹.

Si tratta pur sempre però solo di una registrabilità in via di principio: l'idoneità generale di un segno a costituire un marchio non implica infatti automaticamente che tale segno possieda necessariamente un carattere distintivo in concreto, ovvero rispetto al determinato prodotto o servizio per cui è chiesta la registrazione⁵¹⁰. Anzi, la Corte di Giustizia ha precisato che i marchi non convenzionali sono tendenzialmente privi di capacità distintiva a meno che questa non sia stata acquisita mediante l'uso intensivo che del segno sia stato fatto sul mercato.

Se l'intenzione era quella di rendere particolarmente gravosa la registrazione di tali segni, allora la Corte parrebbe aver sottovalutato la capacità dei titolari di marchio di investire in marketing e pubblicità al fine di educare i consumatori a familiarizzare con tali segni e percepirli come distintivi.

Anzi, a voler considerare l'elevato numero di casi in cui tali tipologie di segni hanno effettivamente ottenuto la registrazione, la Corte dovrebbe probabilmente riconsiderare la propria assunzione iniziale in base alla quale i consumatori farebbero fatica a percepire tali segni come distintivi⁵¹¹.

F., *Aktuelle Entwicklungen bei der Eintragung von Farbmarken*, GRUR, 2005, 363; KUR A., *Alles oder Nichts im Formmarkenschutz?*, GRUR Int., 2004, 755; BOUVEL A., *Qu. 'importe le flacon . . . Le droit des marques malmené par les emballages*, Propriétés Intellectuelles, 2004, 863; ARNET R., *Markenschutz für Formen*, sic!, 2004, 829; PAGENBERG J., *Trade Dress and the Three-Dimensional Marks —The Neglected Children of Trademark Law?*, 35 IIC, 2004, 831; BÖLLING M., *Der EuGH und die abstrakte Farbmarke.—Von der bewussten Entwertung einer Markenform*, MarkenR, 2004, 384; BINGENER S., *Das Wesen der Positionsmarke oder Wo die Positionsmarke hingehört*, MarkenR, 2004, 377; FIRTH A., GREDLEY E., MANIATIS S.M., *Shapes as Trade Marks: Public Policy, Functional Considerations and Consumer Perception*, EIPR, 2001, 86.

⁵⁰⁹ Sentenza 27 novembre 2003, C-283/01 “Shield Mark”, punto 38: “gli Stati membri non possono escludere tale registrazione in linea di principio”. Tale obbligo discende dalla natura stessa della Direttiva quale norma di armonizzazione avente come scopo il ravvicinamento delle legislazioni dei singoli Stati Membri in materia, al fine di sopprimere le disparità che sono di ostacolo alla libera circolazione delle merci e alla prestazione dei servizi e falsano le condizioni della concorrenza nel mercato comune (cfr. Considerando n. 2).

⁵¹⁰ CGUE, 29 aprile 2004, C-456/01 P-457/01 P “Henkel”, punto 32.

⁵¹¹ SENFLEBEN M., *Public Domain Preservation in EU Trademark Law*, 103 TMR, 2013, 4, 802-803, secondo cui “Arguably, the assumption of consumers not being «in the habit» of perceiving signs of this type as a badge of origin becomes more and more doubtful with every

In ogni caso, può assumersi che il diritto comunitario dei marchi lasci di fatto la decisione finale sulla registrabilità di tali segni a chi ne fa domanda.

Infatti è dagli sforzi pubblicitari e dagli investimenti in marketing del registrante che dipende in ultima analisi la possibilità che al segno sia riconosciuta la distintività necessaria ad ottenere tutela.

Il legislatore comunitario, per questa via, offre all'imprenditore una sorta di incentivo ad investire sulla pubblicizzazione di tali segni, al fine di educare il consumatore a percepirli come segni distintivi d'impresa.

Tale incentivo non solo determina una sostanziale disparità di trattamento tra imprenditori, dal momento che solo coloro che hanno la forza economica per costruire segni largamente sviluppati sul mercato e particolarmente noti al grande pubblico, possono sperare di poter accedere alla tutela di marchio, ma si pone in evidente contrasto con ogni prospettiva di salvaguardia del pubblico dominio⁵¹².

L'espansione del novero dei segni registrabili come marchio, coordinata con la tendenza analoga ad estendere l'oggetto dei diritti di privativa, registrata nelle altre aree del diritto industriale, come già visto nel cap. I, è direttamente responsabile del fenomeno del cumulo delle tutele⁵¹³.

Essa determina tuttavia un secondo fenomeno, non meno dannoso: il congestionamento dei registri, derivante dal crescere del volume dei segni registrati e registrabili.

6.1. Il congestionamento dei registri e l'accessibilità alla tutela.

I marchi già registrati, in qualità di anteriorità invalidanti, rappresentano un ostacolo alla protezione di nuovi segni con essi confliggenti.

trader who succeeds in linking a specific shape or color with her enterprise as the origin of goods or services in the minds of consumers".

⁵¹² SENFTLEBEN M., cit., 812-813.

⁵¹³ *New types of trademarks*, cit., pag. 14, punto 68. SENFTLEBEN M., *Public Domain Preservation in EU Trademark Law*, 103 TMR, 2013, 4, 794, secondo cui "The recognition of these new types of marks enhances the need for safeguarding the public domain"; HEYMANN L.A., *Overlapping Intellectual Property Doctrines: Election of Rights versus Selection of Remedies*, 17 Stan. Tech. L. Rev., 2013, 241, 248. CHUROVICH D.D., *Scents, Sense or Cents?*; *Something Stinks in the Lanham Act: Scientific Obstacles to Scent Marks*, 20 St. Louis U. Pub. L. Rev., 2001, 293, 297, rileva che "When protection is granted for product features that approach the boundaries of the [trademark protection] envelope, the distinctions between trademark protection and monopolization begin to blur and the Committee's argument weakens".

Ne consegue che il congestionamento dei registri appare inquadrabile come una minaccia all'accessibilità alla tutela come marchio per gli altri imprenditori.

La semplicità di accesso alla tutela di marchio è indubbiamente una componente essenziale ai fini del buon funzionamento *“del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire e mantenere”*⁵¹⁴.

Lo stesso legislatore comunitario indica infatti tra gli obiettivi della Direttiva quello di *“Ridurre il numero totale dei marchi di impresa registrati e tutelati nella Comunità, e di conseguenza il numero di conflitti che possono insorgere al riguardo”*⁵¹⁵.

Tale minaccia, con l'introduzione del marchio comunitario, è cresciuta esponenzialmente di dimensioni, dal momento che la tutela di un segno a livello nazionale si vede ostacolata dalle registrazioni comunitarie provenienti da tutti gli Stati Membri, mentre la registrabilità a livello comunitario deve confrontarsi con i diritti anteriori esistenti tanto a livello comunitario, quanto sotto l'egida di ciascun sistema nazionale.

Il legislatore comunitario, inoltre, ha optato per non condizionare la registrazione alla prova di un uso effettivo ed attuale del segno o alla sottoscrizione di una dichiarazione che ne attesti l'intenzione, come richiesto dal sistema statunitense. Ne consegue che lo spazio occupato da ciascun marchio registrato in Europa è tipicamente più ampio che non negli Stati Uniti i cui registri consentono di avere un quadro decisamente più chiaro e preciso della “vitalità” del marchio sul mercato⁵¹⁶.

Il diritto comunitario colpisce la mancata utilizzazione del marchio per cinque anni ininterrotti con la sanzione della decadenza⁵¹⁷. La dottrina riconosce come tale disciplina, favorendo il ritorno del segno in pubblico dominio, attribuisca diretto rilievo agli interessi dei concorrenti che potrebbero essere interessati a impiegare a loro volta quel medesimo segno, o altro ad esso simile⁵¹⁸.

⁵¹⁴ CGUE, 23 maggio 1978, C-102/77, Hoffmann-La Roche, punto 7.

⁵¹⁵ Cfr. considerando 9.

⁵¹⁶ Per un'analisi del problema in chiave comparatistica si veda KUR A., *Convergence after all? A comparative view on the U.S. and EU Trademark systems in the light of the “Trade Mark Study”*, 19 J. Intell. Prop. L., 2011-2012, 305.

⁵¹⁷ Art. 15 e 51 par. 1 lett. a) Reg., artt. 24 co. 1 e 26 co. 1 lett. c) C.p.i.

⁵¹⁸ RICOLFI M., *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, vol. II, 935.

Raramente, tuttavia, tale decadenza viene dichiarata con un formale provvedimento amministrativo o giudiziario. Il regime di decadenza infatti deve essere fatto valere dagli attori privati interessati a difendere i propri interessi, ovvero a liberare il registro da diritti interferenti con quello che domanda⁵¹⁹.

Ciò significa non solo che il registro non svolge alcuna “watchdog-function”, ma soprattutto che, se non azionato in giudizio, il marchio non usato continua ad occupare il suo posto nel registro, fino al termine della durata della protezione, rinnovabile senza difficoltà.

Secondo una stima basata su semplici ricerche in internet, circa il 6-10 % di marchi comunitari restano inutilizzati dopo 5 anni dalla registrazione⁵²⁰. All’interno dei registri si formano dunque veri e propri “cimiteri e fantasmi di marchi”⁵²¹, dotati ancora di una loro consistenza cartacea, ma non più vitali. I marchi non utilizzati non fanno altro che intralciare la ricerca e l’adozione di segni distintivi da parte di terzi, dal momento che compaiono dalle ricerche effettuate sul registro come anteriorità potenzialmente invalidanti, anche se non possono di fatto più essere fatti valere.

Tale fenomeno è stato ribattezzato come “cluttering”⁵²²,

La difficoltà di rimuovere tali segni dai registri è peraltro particolarmente accentuata nel nostro ordinamento che contempla, con una disposizione sostanzialmente unica nel panorama internazionale, la possibilità di impedire la

⁵¹⁹ Ciò può avvenire mediante domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione. Art. 56 par. 1 lett a) Reg. che fa riferimento a “*qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio*”. L’art. 122 co. 1 C.p.i. prevede invece che “*l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d’ufficio dal pubblico ministero*”.

⁵²⁰ Tanto emerge dal Report INNO-tec allegato al MPI Study Study on the Overall Functioning of the Trade Mark System.

⁵²¹ L’espressione è di FRANCESCHELLI R., *Cimiteri e fantasmi di marchi*, Riv. dir. ind., 1974, I, 5 e Id., *Sui marchi d’impresa*, cit., 473, ed è stata ripresa da SENA G., *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007, 123 e AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, III ed., Torino, 2009, 94. KUR A., *Evaluation of the functioning of the EU trademark system: the Trademark Study*, in GEIGER C. (eds.), *Constructing European Intellectual Property*, EE, 2013, 129, parla di “*deadwood*” per designare i marchi che o non sono utilizzati affatti o lo sono solo per parte dei beni o servizi per cui sono registrati.

⁵²² KUR A., *Evaluation of the functioning of the EU trademark system*, cit., 129 e termine analogo è utilizzato nel MPI Study Study on the Overall Functioning of the Trade Mark System.

decadenza di un marchio anche solo provando l'effettiva utilizzazione di un segno ad esso simile⁵²³.

La norma, infatti, non solo ostacola la rimozione di segni per “non uso”, ma consente persino la registrazione di c.d. “marchi difensivi”, ovvero di marchi simili a quello effettivamente utilizzato, depositati al solo fine di ampliare l'ambito di protezione di questo⁵²⁴.

I registri accolgono dunque numerose domande c.d. “strategiche” che non sono destinate ad essere realmente utilizzate, se non per rendere più agevole l'accertamento di una contraffazione anche quando l'uso del terzo non interferirebbe direttamente con il segno effettivamente utilizzato, ma solo con i suoi marchi difensivi.

Un sondaggio interno al FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle) dimostrerebbe che i clienti ricevono tradizionalmente il consiglio di domandare la registrazione di almeno tre potenziali marchi, in quanto le probabilità statistiche di successo del singolo sarebbero divenute minime a causa dell'elevatissimo numero di priorità esistenti⁵²⁵. A conferma di ciò il numero delle domande simultanee è significativamente cresciuto negli anni ed è in continuo aumento⁵²⁶.

Tale strategia risulta peraltro particolarmente dannosa per le piccole medie imprese le quali non possono facilmente permettersi di adottarla, in ragione dell'aumento dei costi necessari sostenerla.

Il sistema conosce peraltro altri meccanismi che consentono al titolare di marchio di ampliare l'ambito della tutela, oltre le reali esigenze. Uno di questi è senz'altro la previsione della tassa di registrazione base che comprende la designazione di 3 classi merceologiche: in ragione di essa il titolare di marchio è incentivato a chiedere la protezione per un numero di prodotti o servizi maggiore di quelli per cui si prevede di utilizzare effettivamente il segno (c.d. “*overbroad registration*”)⁵²⁷.

⁵²³ Art. 24 co. 4 C.p.i.

⁵²⁴ AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., *Diritto industriale cit.*, 112.

⁵²⁵ Cfr. Il punto 1.37 del MPI Study Study on the Overall Functioning of the Trade Mark System.

⁵²⁶ Tanto emerge dal Report INNO-tec allegato all'MPI Study Study on the Overall Functioning of the Trade Mark System.

⁵²⁷ KUR A., *Evaluation of the functioning of the EU trademark system*, cit., 130.

Analoghe considerazioni discendono dal fatto che la designazione delle categorie merceologiche deve essere necessariamente fatta mediante riferimento alle classi individuate dalla Convenzione di Nizza, le quali evidentemente comprendono più prodotti o servizi di quelli per i quali il segno sarà realmente utilizzato.

I dati ufficiali non hanno consentito finora di dimostrare empiricamente se e in che misura il fenomeno sia effettivamente pregiudizievole per gli aspiranti titolari di marchio. La percentuale di opposizioni è rimasta costante negli anni, se non persino leggermente diminuita, così evidenziando come il crescente numero delle registrazioni non sembrerebbe aver elevato il tasso della conflittualità⁵²⁸.

Le posizioni degli uffici competenti e degli stakeholders sono divergenti. Secondo l'UAMI un tale problema non esiste. Secondo i risultati di un sondaggio condotto dalla Commissione nel 2008 un'ampia maggioranza di società (54% di 391) non avrebbe mai incontrato particolari difficoltà nel trovare un proprio segno da utilizzare come marchio⁵²⁹.

Le organizzazioni in rappresentanza degli agenti e dei mandatari, al contrario, ritengono che sia preoccupante ed in continuo aggravamento⁵³⁰.

L'assenza di prova empirica che l'accesso alla tutela sia significativamente ostacolato dal congestionamento dei registri, in ogni caso, ben può spiegarsi attraverso il ricorso alle strategie di "*clearance pre-filing*", ovvero degli sforzi posti in essere dalle imprese interessate per sgomberare il registro dalle anteriorità interferenti prima di depositare la domanda.

Anche in assenza di chiara evidenza empirica, è dunque condivisibile concludere che il fenomeno innanzi descritto possa essere dannoso per il sistema anche in futuro.

⁵²⁸ Addirittura come emerge al punto 1.37 del MPI Study on the Overall Functioning of the Trade Mark System le classi tradizionalmente più richieste (come la 9, 35, 41 e 42) mostrano un tasso di conflittualità particolarmente contenuto (tra il 14 e il 15%).

⁵²⁹ Consultabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/consultations/2008_en.htm.

⁵³⁰ Si veda il punto 1.36 del MPI Study on the Overall Functioning of the Trade Mark System che evidenzia i dati del sondaggio Allensbach per cui del 74 % degli agenti che hanno espresso parere sul punto, la maggioranza del 41% si è dichiarata preoccupata, mentre la medesima opinione è condivisa solo dal 21% dei titolari di marchio, contro il 29% di contrary.

7. L'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ COME STRUMENTO DI SALVAGUARDIA DEL PUBBLICO DOMINIO COSTITUITO DAI SEGNI NON REGISTRABILI.

Tale preoccupazione non è una novità assoluta nella storia del diritto dei marchi e non pone pertanto all'attenzione degli interpreti e del legislatore problemi che non siano mai stati oggetto di tentativi di soluzione.

Nel capitolo successivo si evidenzierà, infatti, come proprio il rischio di intasamento dei registri avesse indotto dottrina e giurisprudenza tedesca ad elaborare la dottrina della *Freihaltungbedürfnis* secondo la quale il rigetto di una domanda di registrazione poteva giustificarsi non solo in presenza dei requisiti tradizionali di capacità distintiva e riproducibilità grafica, ma anche in presenza di un interesse generale a mantenere il segno nella pubblica disponibilità, in quanto un'eventuale privativa su di esso sarebbe risultata di ostacolo per il mercato e la concorrenza.

La giurisprudenza comunitaria e la prassi amministrativa dell'UAMI non è in realtà rimasta insensibile a questo spunto.

La giurisprudenza in materia di marchi non convenzionali analizzata in questo capitolo ha evidenziato come gli organi giudicanti sovente abbiano richiesto che il titolare di marchio fornisse la prova dell'assenza di un interesse pubblico a mantenere il segno non appropriabile e liberamente disponibile in favore dei concorrenti.

Tale indicazione, sebbene espressamente emersa solo con riferimento ai marchi di colore nella sentenza *Libertel*, ritorna in realtà trasversalmente per quasi tutti i segni non convenzionali analizzati, magari sotto le mentite spoglie dell'applicazione analogica del divieto di registrazione delle forme funzionali che, come si è detto, mira espressamente a salvaguardare tale interesse.

Si è trattato tuttavia di indicazioni non univoche.

Il ricorso all'imperativo di disponibilità compare solo in alcune decisioni, mentre in altre è del tutto taciuto.

Anche laddove compare, è difficile cogliere quale rilevanza l'organo giudicante attribuisca a tale argomento nell'economia del giudizio di registrazione.

Sovente l'organo giudicante ha trattato l'imperativo di disponibilità come uno dei molteplici fattori da prendere in considerazione al fine di determinare la

capacità distintiva del segno per cui si domandava registrazione⁵³¹. In casi più sporadici, invece, sembra che consideri l'assenza di un imperativo di disponibilità come vero e proprio requisito di registrabilità del segno, diverso ed ulteriore rispetto all'autonomo e altrettanto necessario requisito del carattere distintivo del segno (cfr. *Kuka Roboter*, *infra* par. 5.2.5.).

Queste decisioni naturalmente devono essere lette nel contesto della superiore giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, con orientamenti anch'essi notevolmente divergenti sul punto, ha largamente influenzato le pronunce delle autorità sotto-ordinate.

Nel capitolo successivo si tenterà di mettere in luce proprio questo percorso, con l'obiettivo di dare una risposta al quesito qui proposto.

⁵³¹ *New types of trademarks*, doc. WIPO SCT/16/2 del 1 settembre 2006, pag. 11 punto 63, che riconosce “[the need to keep signs available] will usually be dealt with as one of the factors for determining the capability of a given sign to distinguish the source of the goods or services on which it is used”.

3. LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E IL RUOLO DELL'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL GIUDIZIO DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO.

Sommario: **1.** I problemi interpretativi legati all'applicazione pratica del requisito di distintività: la tensione tra funzione "distintiva" e "protettiva" del marchio; – **2.** *Freihaltebedürfnis Lehre*: le origini storiche; – **3.** L'impatto della *Freihaltebedürfnis* sulla giurisprudenza comunitaria in punto di giudizio di registrazione; – **4.** L'imperativo di disponibilità nel campo di applicazione dell'art. 3 n. 1 lett. c) Dir.; – **5.** L'imperativo di disponibilità nel campo di applicazione dell'art. 3 n. 1 lett. c) Dir.; – **6.** L'imperativo di disponibilità nel campo di applicazione dell'art. 3 n. 1 lett. e) Dir.; – **7.** L'imperativo di disponibilità nel campo di applicazione dell'art. 3 n. 1 lett. b) Dir.; – **8.** L'imperativo di disponibilità nel campo di applicazione dell'art. 3 n. 3 Dir.; – **9.** I diversi livelli di rilevanza dell'imperativo di disponibilità nel campo di applicazione dell'art. 3 n. 1 Dir.; – **10.** La critica ai diversi livelli di rilevanza dell'imperativo di disponibilità nel campo di applicazione dell'art. 3 n. 1 Dir.; – **11.** Il ruolo dell'imperativo di disponibilità nel giudizio di registrazione.

Nel capitolo precedente si è sottolineato come la "capacità distintiva" sia un concetto giuridico nient'affatto oggettivo e pre-determinato, che deve essere accertato caso per caso, alla luce delle particolari circostanze di specie¹.

Ciò si deve, in certa misura, anche alle difficoltà incontrate dalla Corte di Giustizia nel dare indicazioni interpretative chiare, precise ed univoche circa la portata del requisito. Naturalmente non si tratta di un problema da poco, considerata l'importanza fondamentale che esso riveste come pilastro dell'intero sistema di tutela del marchio d'impresa².

Per quanto interessa maggiormente questo lavoro, in particolare, la Corte ha incontrato difficoltà nell'individuare gli interessi che devono essere presi in considerazione nel determinare se un particolare segno sia distintivo e meriti di essere registrato³.

Nella specie, ci si è chiesti se la valutazione di distintività del segno debba focalizzarsi esclusivamente sulla percezione che i consumatori abbiano del segno, come indicatore dell'origine imprenditoriale dei beni o servizi su cui è

¹ Conclusioni Avv. Gen. Colomer, 18 gennaio 2001, "Merz & Krell", punto 41.

² HANDLER M., *The Distinctive Problem of European Trade Mark Law*, EIPR, 2005, 9, 306, che parla di "Court's continuing failure to establish a coherent, overarching framework for the operation of the distinctiveness test in European trade mark law".

³ SHUY R., *Linguistic Battles in Trademark Disputes*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2002, 195.

apposto, ovvero debba anche dare rilievo a considerazioni giuspolitiche, quale l'interesse presente e futuro dei concorrenti a che singoli imprenditori non ottengano un indebito potere di controllo su determinati segni dotati di particolari qualità semantiche.

Con riferimento a questa alternativa, si è parlato in dottrina di tensione tra due diverse funzioni del marchio, quella “distintiva” da un lato e quella “protettiva” dall'altro⁴.

1. I PROBLEMI INTERPRETATIVI LEGATI ALL'APPLICAZIONE PRATICA DEL REQUISITO DI DISTINTIVITÀ: LA TENSIONE TRA FUNZIONE “DISTINTIVA” E “PROTETTIVA” DEL MARCHIO.

I legislatori hanno offerto soluzioni più o meno originali al problema del loro bilanciamento.

Il diritto dei marchi britannico, fin dai suoi albori sul finire del XIX secolo, aveva preso coscienza della necessità di impedire che esso fosse utilizzato come meccanismo di monopolizzazione di segni che ogni imprenditore potrebbe avere un interesse legittimo ad utilizzare in comunicazione. In *Crosfield's Application* (1909)⁵ il giudice Lord Cozens-Hardy si esprimeva così: “*Wealthy traders are habitually eager to enclose part of the great common of the English language and to exclude the general public of the present day and of the future from access to the enclosure*”. Originariamente, inoltre, il diritto inglese prevedeva che alcuni tipi di marchi, come i termini laudatori o promozionali ovvero alcune indicazioni geografiche, non potessero in nessun caso essere registrati, neppure qualora il titolare fosse riuscito a dimostrare che il pubblico di riferimento concepisse il

⁴ BENTLY L., SHERMAN B., *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2004, 2nd ed., 804. HANDLER M., *cit.*, 306, sostiene che “*This tension between what has been described as the distinguishing and the protective functions of the distinctiveness provisions of trade mark law has never been adequately resolved*”.

⁵ 26 R.P.C. 837, 854.

segno in questione come un'indicazione di origine⁶. Tale impostazione, tuttavia, era stata aspramente criticata per essere eccessivamente restrittiva⁷.

La dottrina spagnola è schierata unanimemente nel riconoscere che la ratio sottostante al divieto di registrazione di segni descrittivi debba essere rintracciata nell'interesse a prevenire la monopolizzazione di segni che chiunque può avere un interesse ad utilizzare⁸.

Anche negli Stati Uniti si riconosce che i segni descrittivi debbano restare parte del pubblico dominio, nel senso di consentirne il libero utilizzo per esigenze descrittive dei propri prodotti o servizi⁹.

Analoghe istanze si ritrovano nella dottrina francese¹⁰, portoghese¹¹ e scandinava¹².

Nel Benelux, infine, nonostante autoritarie voci contrarie abbiano negato ogni interferenza tra la registrazione di segni descrittivi e la libertà dei concorrenti¹³, si registra abbondante giurisprudenza ispirata a questi principi. Una sentenza della Corte d'Appello di Bruxelles, in particolare, afferma: “*si le droit de marque est un droit d'occupation, qui tend à retirer du domaine public certains termes pour en faire l'objet d'un monopole privé, il faut veiller à ce que ce choix ne prive pas les concurrents de la liberté, qui est la leur, d'user des termes*

⁶ Liverpool Electric Cable Company Ltd's Application (1929) 46 R.P.C. 99, CA; York Trade Mark (1984), R.P.C. 231, DAVIS J., *Protecting the common: delineating a public domain in trade mark law*, in Dinwoodie, G.B., Janis, M.D. (eds.) *Trade Mark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, 345–367.

⁷ British Sugar Plc c. James Robertson & Sons Ltd (1996) R.P.C. 281, 305, Ch D.; BLANCO WHITE T.A., JACOB R., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet & Maxwell, London, 12 ed., 1986, 130.

⁸ Cfr. DEVESA C.M., in *Comentarios a los Reglamentos sobre al Marca Comunitaria*, edito da Casado Cerviño A., Llobregat Hurtado M.L., 2 ed., Madrid, La Ley, 2000, 85; DE LAS HERAS T., *Europa y las Patentes y Marcas*, 1989, Madrid, 90 e ss.; FERNÁNDEZ NOVOA C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, 2001, 115 e 131. E analogo approccio è condiviso da autori sudamericani come ALEMÁN M.M., *Marcas: Normatividad Subregional sobre marcas de productos y servicios*, Bogotá, 1994, 79 ss.

⁹ MCCARTHY J.T., *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Clark Boardman Callaghan, 2002, 4th ed., 11-25.

¹⁰ BONET G., *La marque communautaire: Règlement CEE N° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993*, RTD eur. (31) 1, gennaio-marzo 1995, 59, 66.

¹¹ NOGUEIRA SERENS M., *A vulgarização da marca na directiva 89/104/CEE, de 21 dezembro de 1998*, Coimbra, 1995, 33.

¹² Cfr. per il diritto danese, KOKTVEDGAARD M., *Laerebog i Immaterialret*, 1996, 4. ed., 307; per quello svedese BERNITZ U., KARNELL G., PEHRSON L., SANDGREN C., *Immaterialrätt och Otillbörlig Konkurrens*, 2001, 7 ed., 186. HOLMQVIST L., *Varumärkenssärskiljningsförmåga*, Stoccolma, 1999, 114-122, prende espressamente a prestito il concetto di *Freihaltebedürfnis*, espresso in svedese dalla formula *frihållningsbehov*.

¹³ VAN INNIS T., *Les signes distinctifs*, Brussels, 1997, 532.

indispensables à l'exercice de leur industrie, de leur commerce ou de leurs services"¹⁴.

Il tentativo più interessante deve però senz'altro riscontrarsi nella dottrina della c.d. *Freihaltebedürfnis* sviluppata in Germania con l'obiettivo di condizionare il giudizio di registrazione alla valutazione della sussistenza di un interesse serio, concreto ed attuale, a mantenere un determinato segno liberamente disponibile e non appropriabile¹⁵.

2. FREIHALTEBEDÜRFNIS LEHRE: LE ORIGINI STORICHE.

Il principio della "Freihaltebedürfnis" ha origine nel contesto storico della terza rivoluzione industriale, che vedeva la Germania impegnata a rialzarsi dopo il secondo conflitto mondiale. Gli esordi delle moderne attività imprenditoriali rendevano sempre più importante, se non vincente, specialmente nel settore della produzione di beni a consumo, l'utilizzo dei segni distintivi di impresa e la relativa pubblicità.

Questo sviluppo aveva condotto alla costante crescita delle domande di registrazione¹⁶, con la conseguenza che i ruoli dell'Ufficio di registrazione iniziavano ad essere sovraccarichi.

L'art. 4, co. 2 n. 1 *Warenzeichengesetz* (di seguito anche solo "WZG") era ritenuto strumento non idoneo a fronteggiare tale domanda, in quanto redatto in termini eccessivamente restrittivi: esso vietava unicamente la registrazione di segni composti esclusivamente da cifre, lettere o parole contenenti indicazioni in ordine alla categoria, all'epoca, al luogo di produzione, alle qualità, allo scopo, al prezzo, alla quantità, al peso del prodotto.

Al fine di superare tale ostacolo, la giurisprudenza aveva esteso il divieto di registrazione a tutti quei segni la cui attribuzione individuale a titolo di monopolio apparisse contraria agli interessi dei concorrenti¹⁷.

¹⁴ 22 ottobre 1999, A PIED, punto 7.

¹⁵ Per un approfondimento si veda BENDER A., *Die absoluten Schutzversagungsgründe für die Gemeinschaftsmarke: rechtsprechung der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamtes*, MarkenR, 2000, 4, 118-123.

¹⁶ Secondo le statistiche del Bundespatentamt riportate da BURZIK M., *Das Freihaltungsbedürfnis*, Hamburg, 1965, 10, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1948 ed il 31 Dicembre 1962, i registri indicavano 324.471 domande, di cui sole 23.342 nell'anno 1962. Di questi numeri solo il 51% delle domande venivano positivamente registrate e pubblicate.

¹⁷ Con la nota decisione nel caso *Polyestra*, BGH *GRUR* 1968, 694 ss., ad esempio, il Bundesgerichtshof ampliava la portata dell'art. 4 co. 2 n. 1 WZG fino a ricomprendere anche i

In particolare, la sezione ricorsi del Deutsches Patentamt, nelle decisioni in materia di impedimenti alla registrazione a norma del § 4 WZG, aveva elaborato la *ratio legis* secondo la quale il rigetto della domanda di registrazione si giustificava solo in presenza di un interesse generale a mantenere il segno nella pubblica disponibilità, in quanto un'eventuale privativa su di esso sarebbe risultata di ostacolo per il mercato e la concorrenza¹⁸. Di conseguenza, la decisione circa la registrabilità di un segno richiedeva, accanto all'esame circa l'esistenza di impedimenti alla registrazione di cui al § 4 WZG, anche una ulteriore ed autonoma verifica se vi fosse un impedimento alla registrazione desumibile dal testo di legge e corrispondente con la necessità di mantenere il segno in pubblico dominio¹⁹.

Tale valutazione si traduceva, in ultima analisi, in un requisito di registrazione ulteriore e non scritto, ovvero considerato implicito nel dettato normativo²⁰.

Nella misura in cui fosse accertata nel caso concreto la necessità di mantenere il segno liberamente accessibile al mercato, la domanda di registrazione dello stesso doveva essere respinta²¹.

In particolare, il riconoscimento di tale principio veniva enunciato nella sentenza *Ravensburg*, in questi termini: *“L'esclusione dalla registrazione di indicazioni circa, data, natura e luogo della produzione, o altre caratteristiche elencate nella seconda metà del § 4, co. 2, n. 1 WZG presuppone una giustificata esigenza di mantenerle liberamente utilizzabili sul mercato”*²².

La dottrina ricollegava al principio di disponibilità tre caratteristiche, esigendo che fosse:

- a) concreto, dovendo applicarsi unicamente ai prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione;

segni facilmente confondibili con termini tecnici da mantenere non appropriabili, accostandoli ad indicazioni descrittive.

¹⁸ ENDEMANN, *Die zahl als warenzeichen*, GRUR, 1930, 719.

¹⁹ Per un quadro storico e giurisprudenziale si veda STRÖBELE P., *Die Berücksichtigung des Freihaltungsbedürfnisses im zeichenrechtlichen Eintragungsverfahren*, GRUR, 1981, 706.

²⁰ STRÖBELE P., *Vom Freihaltebedürfnis zum Allgemeininteresse im Markenrecht*, in AHRENS H.J., BORNKAMM J., KUNZ-HALLSTEIN H.P., *Festschrift für Eike Ullmann*, juris GmbH, Saarbrücken, 2006, 429.

²¹ WUESTHOFF F., cit., 9 ss.; MIOGGA W., *Die Schutzfähigkeit des Warenzeichens in der neuen Rechtsprechung des Deutschen Patentamts*, in *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (Mitt.)*, 1958, 101.

²² *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen (Bl.)*, 1956/320. Cfr., 260. SPENGLER, *Grenzen des Warenzeichenmonopoles*, in *Wirtschaft und Wettbewerb (WuW)*, 1954.

- b) attuale, non rappresentando una mera ipotesi o un rischio potenziale ma quanto meno un pericolo futuro basato su elementi comprovabili e certi;
- c) serio, presentando un elevato quoziente di gravità ed importanza²³.

Questa interpretazione ebbe ampio seguito nella prassi amministrativa del Deutsches Patentamt, nonostante la teoria non avesse ancora ricevuta una propria sistemazione sul piano ordinamentale²⁴. Per effetto di essa, colui che richiedeva la registrazione di un marchio era tenuto a fornire la prova non solo del carattere distintivo del segno, ma anche dell'assenza di una riserva d'uso su di esso in favore di tutti i concorrenti.

Il risultato in questa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale derivante dall'interpretazione della *ratio legis* sottostante agli impedimenti assoluti alla registrazione è conosciuta come "*Lehre vom Freihaltungbedürfnis*", ovvero letteralmente, teoria della "*necessità di mantenere libero*" o "*esigenza di mantenimento in libertà*"²⁵.

La suddetta teoria non ha fondamento normativo espresso nel diritto tedesco. Essa, infatti, non trova menzione diretta né nella Legge sulla tutela del marchio ("Gesetz über Markenschutz", di seguito solo "MschG") del 30 novembre 1874, né nella Legge sulla tutela dei segni distintivi ("Gesetz zum Schutz von Warenbezeichnungen" di seguito solo "WBezG") del 12 maggio 1894, né nella Legge sui segni distintivi ("WZG") del 5 maggio 1936. Nemmeno, l'attualmente vigente Legge Marchi ("Markengesetz", di seguito solo "MarkenG") del 25 ottobre 1994²⁶, la nomina espressamente.

Ciò nonostante, la dottrina ha riconosciuto unanimemente come la *Freihaltebedürfnis* fosse in realtà principio ispiratore fondamentale della

²³ EISENFÜHR G., *Artikel 12*, in Eisenführ G., Schennen D., *Gemeinschaftsmarkenverordnung – Kommentar*, Heymanns, Colonia, 2003, 230; FEZER K.H., *Markenrecht*, C.H. Beck, 2° ed., Monaco Di Baviera, 1999, 401 e ss.

²⁴ Per una disamina di casi giurisprudenziali si vedano BEIER F.-K., *Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis Zur Markenschutzfähigkeit individueller Herkunftsangaben nach § 4 WZG und Art. 6 quinquies PVÜ*, GRUR Int., 1992, 243 e SAMBUC T., *Das Freihaltebedürfnis an beschreibenden Angaben und der Ware selbst nach dem Markengesetz*, GRUR 1997, 403.

²⁵ Quest'ultima formulazione è utilizzata da RICOLFI M., *Trattato dei Marchi*, Giappichelli, Torino, vol. I, 2015, 227, nota 155. CZEKAY H.-F., *Die Bedeutung des Freihaltebedürfnisses für den Schutzzumfang von Warenzeichen*, GRUR 1986, 778, definisce la *Freihaltebedürfnis* come "*das öffentliche Interesse an der von Warenzeichenrechten einzelner unbeeinträchtigten Verwendbarkeit deskriptiver Begriffe zur Bezeichnung von Waren und Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr*".

²⁶ entrato in vigore il 1 gennaio 1995.

sopracitata legislazione²⁷. Il principio sottostante al divieto di registrazione come marchi di impresa di numeri, lettere dell'alfabeto e di determinate parole aventi significato *latu sensu* "descrittivo", doveva infatti rintracciarsi proprio nell'imperativo di indisponibilità.

In ragione di ciò, si attribuita alle relative disposizioni il valore di riconoscimento normativo implicito della *Freihaltebedürfnis*.

In particolare, il commento al § 3 del disegno di legge della MSchG²⁸ riportava che "*numeri, lettere dell'alfabeto e parole devono essere escluse dalla registrazione, in quanto costituiscono segni che, per funzione e significato, sono di pubblico dominio, sottratti all'appropriazione esclusiva del singolo*"²⁹.

Analogamente, il commento al § 4 Abs. 1 Nr. 1 del disegno di legge della WBezG³⁰, sempre con riferimento a numeri e lettere, chiariva che "*costituiscono segni la cui destinazione non può essere, nemmeno limitatamente, sottratta al pubblico utilizzo, in favore del singolo imprenditore*"³¹.

Anche il commento al §14 WBezG in materia di marchi di forma riconosce che "*sarebbe una inammissibile limitazione alla libera concorrenza se la legge tutelasse ogni forma che un singolo imprenditore scegliesse come*

²⁷ WUESTHOFF F., *Was sind eintragbare warenzeichen?*, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)*, 1955, 7; BEYERLE P., *Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis im deutschen Warenzeichenrecht*, Heymann, 1988, 69, secondo cui è incontestabile (unstreitig) che "*Das Freihaltebedürfnis ist aber ein wesentliches, dem Warenzeichenrecht zugrundeliegendes Prinzip*"; WILDE G., *Probleme der warenzeichenmäßigen Benutzung von Kennzeichnungen*, *GRUR* 1968, 478; GAMM O.-F., *Entwicklungen und neuere Rechtsprechung im Kennzeichnungsrecht*, in *Wertpapier-Mitteilungen (WM)*, 1985, 849-859; SCHAWEL K., *Unterscheidungskraft – abhängig vom Freihaltungsbedürfnis?*, in *Festschrift Zehn Jahre Bundespatentgericht*, 1971, 147 (149), ALTHAMMER W., *Warenzeichengesetz*, § 4 Rn. 9, 1985 e più di recente FRISCH A., *Das Freihaltebedürfnis im Markenrecht*, Nomos, 2007, 18 che parla di "*einheitlicher Ansicht*" (opinione unanime).

²⁸ Il quale recita "...*Per il resto, deve vietarsi la registrazione quando i segni consistono esclusivamente in numeri, lettere dell'alfabeto o parole o quando essi contengono pubblici stemmi o rappresentazioni scandalose*".

²⁹ Atto nr. 20 del Deutsch Reichstag, 636 (1874) citato da BUNKE H., *Polyestra und Buchstaben?*, *GRUR*, 1979, 356 ss.

³⁰ Il quale prevede che "*La registrazione nel ruolo è da vietarsi alle insegne o i segni distintivi, i quali contengano indicazioni circa natura, data e luogo della produzione, caratteristiche, destinazione, condizioni di prezzo, quantità o qualità del bene*".

³¹ Deutsch Reichstag, seduta del 16 aprile 1894, 9° periodo di legislatura – II sessione 1983/84, III tomo, pag. 2156E, secondo cui "*Il disegno di legge intende mantenere il divieto dei segni che consistono esclusivamente in parole, solo con riguardo a quelle parole che designano un bene per la natura, la data, il luogo di provenienza, le caratteristiche, la destinazione, il prezzo, la qualità o la quantità. Questi limiti mostrano essenzialmente come, quelle parole che sono utilizzate sul mercato per descrivere un bene e che sono insostituibili in questa destinazione funzionale, non possono essere sottratte al vocabolario comune*".

confezionamento o elemento decorativo dei beni da egli messi in commercio e ne vietasse ogni utilizzo agli altri”.

Anche la giurisprudenza ha contribuito a recepire il principio, ponendolo alla base di numerose decisioni.

Nelle motivazioni di una decisione del Reichsgericht³² si legge: *“Nel suo bilanciamento, il giudice d’appello ha dato conto del principio enunciato agli artt. 4 e 13 WBezG, in virtù del quale, quelle parole che servono per descrivere un bene sul mercato e che sono a tal uopo insostituibili, non possono essere sottratte al comune uso della lingua, attraverso i segni distintivi. La tutela dei segni distintivi non può pertanto condurre a che sia concessa al titolare di marchio, il quale abbia fatto uso di un’indicazione descrittiva come parte integrante del proprio segno distintivo, una posizione di monopolio nell’utilizzo di detta indicazione rispetto agli altri imprenditori e questi ultimi si vedano limitati nel libero utilizzo della stessa”*³³.

Pertanto, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza tedesche hanno riconosciuto, fin dagli albori della legislazione nazionale sui marchi, l’esistenza di un principio generale di indisponibilità alla registrazione come marchi di segni aventi carattere descrittivo. Tale principio, veniva già allora inteso quale presidio della libera concorrenza del mercato, secondo l’idea per cui deve essere impedito l’acquisto di un diritto di monopolio, laddove altri operatori del mercato, a causa dell’esistenza di questo, risulterebbero ostacolati nella loro attività imprenditoriale.

3. L’IMPATTO DELLA *FREIHALTEBEDÜRFNIS* SULLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA IN PUNTO DI GIUDIZIO DI REGISTRAZIONE.

Né la Direttiva, né il Regolamento contengono alcun riferimento espresso all’imperativo di disponibilità.

I considerando preliminari, deputati a farsi interpreti della volontà del legislatore e ad indirizzare la comprensione delle disposizioni normative che li seguono, non contengono alcuna indicazione che il diritto dei marchi sia attento

³² Suprema Corte, corrispondente all’attuale Bundesgerichtshof.

³³ RG Bl. F. PMZ 1911, 150, 151 – Neocithin.

all'esigenza che alcuni segni siano sottratti alla monopolizzazione del singolo, per essere mantenuti disponibili in vista del libero utilizzo di tutti.

L'unico dato testuale che permette di affermare che il legislatore comunitario ebbe ben presente l'interesse a mantenere determinati segni non registrabili per ragioni legate ai rapporti concorrenziali tra operatori del mercato è contenuto nel Memorandum sulla creazione del marchio comunitario pubblicato nel 1976 nel Bollettino della Comunità Europea. In esso si afferma: "*The examination for absolute grounds of refusal will be directed primarily to the question whether the trade mark is sufficiently distinctive and whether it consists of descriptive or other terms which must remain freely available for use by competitors*"³⁴. L'interesse alla libera disponibilità dei segni veniva apparentemente riferita nell'occasione tanto al giudizio di distintività, quanto a quello di descrittività di un segno.

A dispetto del silenzio normativo, comunque, la questione della rilevanza dell'imperativo di disponibilità è stata affrontata a più riprese dalla Corte di Giustizia.

Nei paragrafi seguenti si tenterà di offrire una panoramica degli interventi della giurisprudenza comunitaria in materia, con riferimento al giudizio di registrazione e all'applicazione degli impedimenti assoluti alla registrazione³⁵.

Alla questione preliminare della rilevanza dell'imperativo di disponibilità si sovrapporrà inoltre il problema, logicamente successivo, del ruolo che tale principio possa effettivamente giocare all'interno del giudizio di registrazione.

Il criterio metodologico prescelto per tale analisi è quello normativo.

Si è optato infatti per raggruppare le decisioni rilevanti in ragione del diverso impedimento alla registrazione oggetto dell'interpretazione della Corte.

Tale approccio consente di cogliere come la giurisprudenza della Corte di Giustizia abbia inteso distinguere la rilevanza dell'imperativo di disponibilità a seconda dell'impedimento alla registrazione in oggetto.

³⁴ Bulletin of the European Communities, Supplement 8/76, pubblicato in IIC, 1976, 367, 389. In un articolo dell'anno successivo BEIER F.-K., *Objectives and Guiding Principles of the Future European Trademark Laws*, IIC, 1977, 1, 18, dà per garantito che "*the public interest in precluding unjustified trademark monopolies*" debba essere protetto dagli Uffici deputati.

³⁵ Per un quadro parziale di tale percorso si veda anche ALBER S., *Das Allgemeininteresse in der markenrechtlichen Entscheidungspraxis des EuGH*, GRUR, 2005, 127.

Per coordinare un siffatto approccio con una migliore comprensione della successione cronologica delle pronunce, si è ritenuto di iniziare l'analisi dall'impedimento assoluto di cui all'art. 3 n. 1 lett. c), in quanto terreno della prima decisione della Corte di Giustizia che ha affrontato il problema della rilevanza dell'imperativo di disponibilità nel quadro del giudizio di registrazione.

4. L'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 3

N. 1 LETT. C) DIR.

La prima occasione per affrontare la questione della rilevanza dell'imperativo di disponibilità nell'ambito dell'art. 3 n. 1 lett. c) si è presentata alla Corte di Giustizia a seguito delle questioni pregiudiziali deferite dal Landgericht di Monaco di Baviera nell'ambito di due controversie in materia di contraffazione di marchi tedeschi³⁶ consistenti nella denominazione "Chiemsee" accompagnata da diverse soluzioni grafiche o denominative³⁷.

4.1. La prima pronuncia della Corte: il caso *Windsurfing Chiemsee*.

La società attrice, attiva nella commercializzazione di articoli sportivi sull'omonimo lago, contestava un utilizzo asseritamente confusorio del proprio marchio da parte di alcuni concorrenti, anch'essi operanti nella zona.

³⁶ Si trattava dei marchi n. 2009617 registrato in data 17/02/1992, n. 2009618 del 17/02/92, n. 2014831 del 1/06/1992, n. 2043643 del 31/08/1993, n. 2043644 del 31/08/1993, n. 2086304 del 30/11/1994, n. 2901054 del 31/01/1995. Per la loro conformazione, si vedano le conclusioni dell'Avv. Gen. Cosmas, 5 maggio 1998, C-108/97-109/97, punto 16.

³⁷ CGUE, 4 maggio 1999, C-108/97-C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger*, Racc. 1999, I-02779. Per un commento, si veda VEDASCHI A., *Anche l'indicazione di provenienza geografica può essere registrata come marchio se perde il suo significato meramente descrittivo, Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1999, 1257-1262; FOX A., *Does the Trade Mark Harmonisation Directive Recognise a Public Interest in Keeping Non-distinctive Signs for Free for Use?*, *EIPR*, 2000, 1, 1; JOLLER G., *Chiemsee - Herkunftsangabe oder Marke?*, *European Law Reporter*, 1999, 196-197; HACKBARTH R., *Freihaltebedürfnis und Verkehrsdurchsetzung in der Rechtsprechung des EuGH. Anmerkungen zum Urteil des EuGH vom 4. Mai 1999 – „Chiemsee“*, *MarkenR*, 1999, 10, 329; STRÖBELE P., *Chiemsee - Aufbruch zu neuen Ufern?*, *WRP*, 2000, 1028-1033; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ A., *La conformación de la marca de empresa con denominaciones geográficas*, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2000, 513-533.

Le convenute, per converso, obiettavano che la parola “Chiemsee” costituisse un’indicazione geografica diretta ad informare il consumatore della provenienza dei capi sportivi da una meta turistica rinomata per il windsurf e fosse conseguentemente descrittiva della loro destinazione funzionale alla pratica di sport acquatici³⁸. Come tale, rilevavano che la denominazione dovesse restare disponibile e non tutelabile.

Il giudice a quo osservava come la soluzione della controversia dipendesse dalla misura in cui l’interpretazione dell’art. 3, n. 1, lett. c) Dir. dovesse tener conto della Freihaltebedürfnis, teorizzata dalla dottrina e giurisprudenza tedesca.

In ragione di ciò, domandava alla Corte in presenza di quali condizioni l’art. 3, n. 1, lett. c) Dir. osti alla registrazione di un marchio costituito da un nome geografico e se tali condizioni siano sempre le stesse o possano variare, specialmente in considerazione del diverso interesse a che certe indicazioni geografiche restino disponibili e non appropriabili come marchio.

L’Avv. Gen. Cosmas, nelle sue conclusioni, aveva negato ogni cittadinanza nella normativa comunitaria all’imperativo di disponibilità: *“la sola «disponibilità» che la direttiva riconosce è la necessità che il segno o l’indicazione sottoposti a registrazione come marchio d’impresa siano disponibili, ossia che un’altra impresa non se ne sia appropriata per qualificare prodotti identici o simili, alla data di riferimento, cioè in via di principio alla data di deposito del marchio d’impresa”*³⁹.

Considerando poi, l’assenza di altri imprenditori tessili in loco, escludeva che il termine potesse designare la provenienza geografica, riconoscendogli esclusivamente la capacità di valorizzare le sensazioni positive e gradevoli suscitate nell’immaginario collettivo dal richiamo al bell’ambiente lacustre⁴⁰.

La Corte ha precisato che *“l’art.3, n.1, lett.c), Dir. persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni descrittivi possano essere*

³⁸ Secondo la definizione data dalla Corte nella sentenza 10 novembre 1992, causa 16/83 “Exportur”, Racc., 1229, punto 11.

³⁹ Conclusioni dell’Avv. Gen. Cosmas, 5 maggio 1998, C-108/97-109/97, punto 51. Egli aggiunge inoltre al punto 53 che *“rifiutare oggi, e per di più per ragioni di principio, il diritto di usare un termine geografico a colui che per primo ha avuto l’idea di utilizzarlo, affinché questo termine resti a disposizione di probabili concorrenti che sopraggiungeranno in futuro”* costituisce una *“grave contraddizione logica”*.

⁴⁰ Ibidem, punto 56.

liberamente utilizzati da tutti” e osta quindi “a che siffatti segni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi”⁴¹.

Per quanto riguarda, in particolare, le indicazioni di provenienza geografica, la Corte ha dichiarato che *“vi è un interesse generale a preservarne la disponibilità, segnatamente per la loro capacità non soltanto di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti interessate bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti a un luogo che può suscitare sentimenti positivi”⁴².*

Tale riserva, riferita a *“indicazioni che possono servire a designare la provenienza geografica”* [sottolineato aggiunto], implica che l’autorità competente deve *“valutare se un nome geografico per il quale viene richiesta la registrazione in quanto marchio indichi un luogo che presenta, agli occhi degli ambienti commerciali interessati, un nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta o se sia ragionevole presumere che, in futuro, un nesso del genere possa stabilirsi”⁴³.* A tal fine, occorre tener conto della conoscenza più o meno ampia che gli ambienti interessati hanno di un determinato nome, nonché delle caratteristiche del luogo che esso indica e della categoria di prodotti per cui sarebbe utilizzato⁴⁴.

⁴¹ CGUE, 4 maggio 1999, C-108/97-109/97 “Windsurfing Chiemsee”, punto 25.

⁴² Ibidem, punto 26.

⁴³ Ibidem, punto 31.

⁴⁴ Ibidem, punto 32, 37 e dispositivo n. 1. A questi fattori possono aggiungersi altre circostanze pertinenti, quali *“la reputazione più o meno grande, in particolare nel settore economico di cui trattasi, del luogo geografico considerato (...), le consuetudini nel settore di attività considerato e la questione se e in quale misura la provenienza geografica dei prodotti o servizi in parola possa essere pertinente, agli occhi dei settori interessati, per la valutazione della qualità o di altre caratteristiche dei prodotti o servizi in questione”*. È invece irrilevante l’elemento di connessione da cui dipende il nesso tra la categoria di prodotti e il luogo geografico: di solito esso consiste nell’indicazione del luogo in cui il prodotto è stato fabbricato o potrebbe esserlo, ma il messaggio comunicato dal nome geografico potrebbe anche essere differente e consistere nell’indicazione che il prodotto è stato solo ideato o disegnato in tale luogo (punto 36). In questo senso, Trib. UE, 25 ottobre 2005, T-379/03, Peek & Cloppenburg KG c. UAMI, Racc. 2005 II-04633, pronunciatosi sulla registrabilità del marchio “Cloppenburg”, corrispondente al nome della città tedesca situata in Bassa Sassonia ove venivano forniti i servizi di commercio al minuto per cui si chiedeva la registrazione. Secondo il Tribunale il proprio esame poteva limitarsi *“alla questione se, per il pubblico pertinente in Germania, il segno richiesto sia composto esclusivamente da un’indicazione che possa servire, nel commercio, per designare la provenienza geografica dei servizi designati”* (punto 39). Il Tribunale ha dato risposta negativa. Anche qualora il pubblico pertinente conoscesse la città di Cloppenburg, da ciò non discenderebbe automaticamente che il segno possa servire come indicazione di provenienza geografica. Anzi la circostanza che non esista alcuna categoria di prodotti o servizi per la quale tale città possieda una particolare reputazione e che la provenienza geografica di tali servizi non sia ne consueta nella pratica commerciale, né particolarmente pertinente nella valutazione della loro qualità, depongono per l’assenza di alcun nesso significativo, attuale o futuribile, tra la città e la categoria di servizi considerata (punti 50-51).

L'applicazione della norma invece “*non dipende dall'esistenza di un imperativo di disponibilità («Freihaltebedürfnis») concreto, attuale o serio ai sensi della giurisprudenza tedesca*”⁴⁵.

Il senso della decisione non appare di immediata comprensione.

A prima vista, sembra che la Corte incorra in una contraddizione in termini⁴⁶.

Da un lato, infatti, la Corte riconosce chiaramente che la Direttiva, nel vietare la registrazione di segni descrittivi, persegue una finalità di interesse generale, che ne implica il libero utilizzo in favore della collettività⁴⁷. Dall'altro tuttavia, all'atto pratico di attuare tale interesse, sembra negarne ogni concreta rilevanza. Essa nega infatti che la valutazione dell'interesse generale possa assumere i contorni della *Freihaltebedürfnis* professata dai tedeschi⁴⁸.

L'Avv. Gen. Colomer, illustrando l'esito della pronuncia in commento, ha rilevato come tale contraddizione sarebbe solo apparente. La Corte infatti ha sì “*dichiarato che l'art. 3, n. 1, lett. c) comporta un obbligo di valutazione alla luce dell'interesse pubblico a conservare la disponibilità di determinati segni*”, ma che tale obbligo “*non deve necessariamente avere il carattere concreto, attuale o serio che la giurisprudenza tedesca attribuiva all'imperativo di disponibilità*” (sottolineato aggiunto)⁴⁹.

La Corte, tuttavia, non chiarisce in che modo tale interesse debba intervenire nel giudizio di registrazione, limitandosi di fatto a negare che essa possa assumere i contorni della *Freihaltebedürfnis* professata dai tedeschi.

4.2. Il caso *Baby Dry*.

⁴⁵ CGUE, 4 maggio 1999, C-108/97 “Windsurfing Chiemsee”, punto 35.

⁴⁶ In questo senso DAVIS J., *Promoting the public interest and the European Trade Mark Directive: a contradictory approach*, ERA Forum, 2013, 14, 117, che parla a riguardo di “*contradiction between the internal and external approaches to the public interest*”, il primo inteso a valorizzare l'intervento delle corti al fine di bilanciare i diversi interessi in conflitto e favorire la migliore allocazione delle esternalità negative e la correzione dei *market failures*, il secondo, di stampo neo-liberale, favorevole ad una più larga concessione della tutela in vista della sua capacità di operare come strumento di regolazione della concorrenza.

⁴⁷ CGUE, 4 maggio 1999, C-108/97, cit., punto 52.

⁴⁸ Cfr. HANDLER M., *The Distinctive Problem of European Trade Mark Law*, EIPR, 2005, 9, 307, nota 19, definisce tale posizione “*disjunctive windsurfing test*”.

⁴⁹ In questo senso l'interpretazione dell'Avv. Gen. Colomer, 31 gennaio 2002, C-363/99 “Postkantoor”, punto 57. Da notare che l'Avv. Gen. utilizza il termine “obbligo”, il che lascerebbe intendere che un'omessa valutazione di tale interesse da parte degli uffici competenti potrebbe comportare un errore di diritto.

La prima occasione offerta alla Corte per tornare sull'argomento si presentava con una vertenza sulla registrabilità come marchio comunitario del sintagma "Baby Dry" per pannolini. Sia l'esaminatore, che la commissione di ricorso, prima, sia il Tribunale di primo grado, poi⁵⁰, avevano respinto tale domanda, ritenendo che il segno fosse esclusivamente composto da vocaboli descrittivi della destinazione del prodotto, segnatamente quella di tenere il bambino asciutto ("keeping a baby dry").

La ricorrente faceva valere che l'espressione, ancorché allusiva, fosse comunque sufficientemente distintiva per legittimare una tutela di marchio, tanto da essere già stata registrata con successo in Danimarca, Finlandia e Francia.

L'Avv. Gen. Jacobs, nelle sue conclusioni, sconfessava la decisione del Tribunale, considerando troppo restrittiva l'interpretazione della disposizione in commento e riscontrando il carattere distintivo del segno nella sua "*struttura grammaticale insolita ed oscura*" e nella sua "*refrattarietà a qualunque analisi grammaticale intuitiva che ne renda immediatamente chiaro il significato*" in lingua inglese⁵¹.

La Corte aderiva alle conclusioni dell'Avv. Gen. e, ritenuto che il sintagma Baby-Dry potesse costituire un marchio comunitario, riformava integralmente il verdetto del Tribunale. Se pure incontestabilmente ciascuno dei due termini può far parte di espressioni del linguaggio comune per designare la funzione dei pannolini per bambini, ad avviso della Corte, la loro giustapposizione doveva considerarsi inusuale, in quanto frutto di una invenzione lessicale, tanto da permettere a tutti gli effetti al marchio così formato di assolvere ad una funzione distintiva⁵².

Ciò che più rileva ai fini del presente lavoro, tuttavia, è che la Corte, sorprendentemente, non abbia mai preso in considerazione l'interesse a mantenere disponibili e non appropriabili i termini componenti il segno.

⁵⁰ Sentenza 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble, Racc. II-2382. Si tratta del primo ricorso proposto in materia dinanzi al Tribunale, nonché della prima sentenza del Tribunale di primo grado avente ad oggetto un marchio comunitario ad essere impugnata dinanzi alla Corte. Per un commento si veda MONTELLIONE E., *Il caso "baby dry" ovvero la natura (non giurisdizionale) della Commissione dei ricorsi presso l'UAMI*, Giur. It., 2000, 95-98; OTT A., *Gemeinschaftsmarke vor dem EuG: Erste Erfahrungen*, *European Law Reporter*, 2000, 73-74; KLÜPFEL K., *"Baby-Dry"*, *MarkenR*, 1999, 334-338.

⁵¹ Conclusioni Avv. Gen. Jacobs, 5 aprile 2001, C-383/99 P "Baby Dry", punti 90 e 96.

⁵² CGUE, 20 settembre 2001, C-383/99 P "Baby Dry", punto 42. In senso analogo l'Avv. Gen. Jacobs, nelle sue conclusioni del 5 aprile 2001, C-383/99 P "Baby Dry", punti 85, 90, 91 e 96.

Ciò può probabilmente spiegarsi alla luce del fatto che nemmeno la sentenza impugnata si era pronunciata sul punto.

Tuttavia, la ricorrente aveva sollevato la questione, equiparando il ragionamento degli esaminatori all'accertamento, in un certo senso, di un imperativo di disponibilità.

Inoltre, l'Avv. Gen. Jacobs, nelle sue conclusioni, aveva espressamente preso posizione sulla questione, sostenendo che la sfera di rilevanza dell'imperativo di disponibilità fosse da ricercarsi non tanto nell'art. 3 Dir., quanto piuttosto in seno all'art. 6 Dir., che limita gli effetti del marchio comunitario garantendo che l'uso di indicazioni descrittive non possa essere vietato dal titolare.

La dottrina più attenta non ha mancato di osservare come si sia trattato di un'occasione mancata per fare chiarezza⁵³. Lo stesso Avv. Gen. Colomer rilevava a posteriori come la sentenza sollevasse “*dubbi sull'applicabilità della giurisprudenza stabilita appena due anni e mezzo prima dalla sentenza Windsurfing Chiemsee, in materia di riconoscimento dell'imperativo di disponibilità*”⁵⁴.

Senza il correttivo che può derivare dall'applicazione dell'imperativo di disponibilità, che la sentenza ha ignorato, il criterio del “minimo scostamento percettibile” applicato dalla Corte quale metro di giudizio della distintività sufficiente a conseguire la registrazione, sembra vanificare la funzione dell'art. 3 n. 1 lett. c) di barriera alla registrazione di segni che presentino un carattere descrittivo⁵⁵.

Ed in effetti se la Corte avesse attribuito la giusta rilevanza ai rischi anticoncorrenziali correlati alla monopolizzazione del segno è difficile negare che l'esito della controversia sarebbe potuto essere diverso⁵⁶. Entrambi i termini che lo costituiscono appaiono di largo utilizzo nel settore dei pannolini. Il termine “dry”, in particolare, designa non solo la destinazione funzionale del bene, ma ispira anche una sua qualità, ovvero la particolare capacità di

⁵³ PFEIFFER T., *The Impact of the Baby-Dry Case Considered*, cit., 373. RICOLFI M., *Trattato dei Marchi*, Giappichelli, Torino, vol. I, 2015, 228, definisce al sentenza una delle “*più discusse - e discutibili - fra quelle finora rese dalla Corte*”.

⁵⁴ nelle sue conclusioni, 31 gennaio 2002, C-363/99 “Postkaantor”, punto 68.

⁵⁵ Conclusioni dell'avv. Gen. Colomer, 31 gennaio 2002, C-363/99 “Postkaantor”, punto 69. Critico circa l'eccessiva larghezza con cui la Corte riconosceva la distintività del marchio richiamato anche CASABURI G. nella sentenza Trib. Napoli, 5 dicembre 2008, Keymat industrie s.p.a. c. Samsung electronics Italia s.p.a. e altri, con ampi riferimenti giurisprudenziali.

⁵⁶ Ibidem, punto 60.

assorbimento del pannolino. Si tratta di un messaggio non solo ricorrente, ma anche centrale nella comunicazione commerciale di settore, chiaramente diretta ad esaltare la sensazione di “asciutto” per il bambino che da tale capacità di assorbimento può derivare. Di conseguenza il concorrente cui ne fosse impedito l’utilizzo subirebbe in tutta evidenza un pregiudizio in termini di effettività ed immediatezza della propria capacità di comunicare l'efficacia del proprio prodotto.

4.3. Il caso *Linde*.

In “*Linde*”⁵⁷, la Corte di Giustizia è tornata sul problema della rilevanza dell’interesse generale alla libera disponibilità dei segni nel giudizio di registrazione.

La domanda di pronuncia pregiudiziale traeva origine da tre diverse vertenze promosse avverso il rigetto di alcune domande di registrazione di marchi tridimensionali, consistenti rispettivamente in un veicolo tipo carrello-elevatore, in una torcia tascabile ed in un orologio da polso.

Il Bundespatentgericht aveva motivato il diniego di registrazione sulla base della mancanza di carattere distintivo dei segni ed in considerazione dell’esigenza di garantirne la libera disponibilità.

La tutela delle forme, secondo il Tribunale dei brevetti, poteva derivare solo da un design originale. Tale originalità doveva tuttavia essere accertata secondo criteri particolarmente rigidi, essendo necessario, a norma dell'art. 8, n. 2, punto 1 Markengesetz - corrispondente all'art. 3 n. 1, lett. b) Dir. - superare l’esigenza di libera disponibilità della forma elementare dei prodotti, la cui monopolizzazione ostacola i concorrenti, limitando la loro possibilità di attingervi e configurare liberamente il proprio prodotto.

⁵⁷ CGUE, 8 aprile 2003, C-53/01-C-55/01, Linde AG, Winward Industries Inc., e Rado Uhren AG, Racc. I-3161. Per un commento si veda WÜRTEMBERGER G.; *Schutzumfang bei Warenformmarken - Anmerkung zu EuGH „Linde, Winward und Rado”*, GRUR, 2003, 671, GLÖCKNER J., *Formmarken und EG-Markenrecht*, European Law Reporter 2003, 248-250; RENCK A.; PETERSENN M., *Das Ende dreidimensionaler Marken in der EU - Eine Untersuchung der Entscheidungspraxis aus Luxemburg, insbesondere der Entscheidung des EuGH vom 8. April 2003 in Sachen Linde AG, Winward Industries Inc. und Rado Uhren AG, sowie des Schutzzumfangs dreidimensionaler Marken seit Linde*, WPR, 2004, 440-452; ULLMANN E., *Die Form einer Ware als Marke – Illusion oder Chance?*, NJW – Sonderheft 100 Jahre Markenverband, 2004, 83-87; KRÜGER C., VON GAMM E.-I., *Die "Noppenbahnen-Doktrin" - Ein Irrweg?*, WRP, 2004, 978-985.

Il Bundesgerichtshof, in sede di ultimo grado di giudizio, dubitava che il diniego di registrazione potesse trovare fondamento nell'art. 3, n. 1 lett. e) in quanto le forme presentavano tutte, una serie di caratteristiche non dettate né dalla natura, né da considerazioni tecniche o attinenti al valore del prodotto.

I giudici tedeschi ritenevano pertanto necessario verificare se le menzionate ragioni di pubblico interesse a mantenere disponibili le forme, al punto da escluderne in linea di massima la registrazione, potessero trovare tutela anche per mezzo dell'applicazione dell'art. 3 n.1 lett. b) e c) Dir.

Anticipando la propria opinione, la Suprema Corte tedesca sosteneva che l'esigenza di libera disponibilità delle forme tridimensionali del prodotto dovesse essere presa in considerazione con riferimento all'art. 3, n. 1, lett. c), anche senza essere ricavata mediante un'interpretazione estensiva della lett. e), della disposizione medesima.

Quanto alla lett. b), escludeva al contrario tale rilevanza. Sul punto specifico si rinvia però ogni considerazione al par. 7.1.

L'Avv. Gen. confermava la piena validità *“della giurisprudenza relativa all'imperativo di disponibilità nel contesto dell'art. 3, n. 1, lett. c), quale risulta dalla succitata sentenza Windsurfing Chiemsee”*⁵⁸.

Anzi chiariva che l'interesse generale a preservare la disponibilità delle indicazioni atte a designare la provenienza geografica, deve applicarsi *“mutatis mutandis, a tutti i casi di segni descrittivi”*⁵⁹. Di conseguenza, *“all'art. 3, n. 1, lett. c) soggiace un'esigenza di valutazione ispirata ad un interesse pubblico a preservare la disponibilità di determinati segni”*⁶⁰.

Anche la Corte confermava le conclusioni dell'Avv. Gen.: l'autorità competente è chiamata ad accertare l'applicabilità dell'art. 3, n. 1, lett. c) Dir. *“alla luce di un esame concreto di tutti gli elementi pertinenti che caratterizzano la domanda di registrazione e, in particolare, alla luce dell'interesse generale precedentemente ricordato”*⁶¹.

⁵⁸ Ibidem, punto 23.

⁵⁹ Ibidem, punto 25.

⁶⁰ Ibidem, punto 26.

⁶¹ Ibidem, punto 75. In senso analogo l'Avv. Gen. Colomer nelle sue conclusioni, 24 ottobre 2002, C-53/01-C-55/01, “Linde”, punto 32.

Tale interesse generale è catalogato come uno degli “*elementi pertinenti*” che devono essere indagati a cura dell’autorità competente al fine di stabilire se l’impedimento di cui all’art. 3 n. 1 lett. c) trovi applicazione nel singolo caso. In ciò consiste dunque l’“*interpretare alla luce dell’interesse generale sotteso*”: nell’“*analizzare in ciascun caso la ratio del divieto o della causa di nullità della registrazione*”⁶² ed applicarli in conformità ad essa, ovvero prendendo in considerazione quegli elementi di fatto che, in quanto capaci di rilevare una difformità tra la domanda di registrazione ed il paradigma legale del marchio registrabile, ne suggeriscono il diniego.

In questa direzione, la Corte compie un deciso passo in avanti rispetto al precedente *Windsurfing Chiemsee*. Non si limita più solo a riconoscere che il divieto di registrazione di segni descrittivi persegue una finalità di interesse generale, che ne implica il libero utilizzo in favore della collettività, ma ne afferma altresì la rilevanza in concreto. L’interesse generale a mantenere la libera disponibilità di certi segni, infatti, è chiamato ad operare come “cartina di tornasole”, “campanello d’allarme”, “spia” o più semplicemente indizio della mancanza di carattere distintivo del segno di cui si domanda registrazione.

4.4. Il caso *Doublemint*.

In *Doublemint*⁶³, veniva chiesto nuovamente alla Corte di pronunciarsi, questa volta in sede di impugnazione, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. c) Reg.

Ripercorriamo brevemente i fatti di causa.

La Wrigley aveva presentato presso gli uffici comunitari domanda di registrazione del sintagma “*Doublemint*” per gomme da masticare, ricevendo il rifiuto tanto dell’esaminatore, quanto della prima commissione di ricorso, i quali rilevavano il carattere descrittivo del vocabolo, allusivo alla composizione del prodotto contenente menta.

La Wrigley proponeva ricorso avanti al Tribunale di primo grado CE, ottenendo l’annullamento della decisione impugnata.

⁶² Conclusioni cit., punto 20.

⁶³ CGUE, 23 ottobre 2003, C-191/01, UAMI c. WM. Wrigley Jr. Company. Si veda in merito la nota di RYAN P. S., in Col. J. Eur. L., 2004, 393-403 o il commento di GAHLEITHNER D., *Zäh wie Kaugummi: Die Semantik-Kurse am EuGH*, European Law Reporter, 2004, 79.

Nella specie, il Tribunale riteneva che il vocabolo “Doublemint” non potesse “essere qualificato come esclusivamente descrittivo”, come richiesto dall’art. 7 n. 1 lett. c) Reg⁶⁴ e concludeva che i segni o le indicazioni il cui significato superi il carattere “esclusivamente descrittivo”, debbano essere ammessi alla tutela come marchi comunitari⁶⁵.

Nel caso di specie, l'aggettivo «double» era considerato insolito rispetto ad altri termini accrescitivi della lingua inglese quali «much», «strong», «extra», «best» o «finest»⁶⁶. Inoltre, combinandosi con la parola «mint», possedeva diversi significati («menta due volte più del normale» o «con il sapore di due tipi di menta», menta verde e menta piperita) e il potenziale consumatore non era posto nelle condizioni di intuire con immediatezza quale fosse la caratteristica descritta⁶⁷.

L’UAMI ricorreva alla Corte di Giustizia chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, beneficiando altresì dell’intervento adesivo dei governi britannico e tedesco⁶⁸, come già ricordato, particolarmente attenti all’interesse generale sotteso alla libera utilizzazione dei segni descrittivi, specialmente dopo le insoddisfacenti conclusioni della sentenza *Baby Dry*.

Secondo la Corte, adesiva alle Conclusioni formulate dall’Avv. Gen. Jacobs, il Tribunale avrebbe applicato alla propria decisione un criterio, quello del carattere “esclusivamente descrittivo”, diverso da quello fissato dall’art. 7 n. 1 lett. c) e dunque errato.

In tale disposizione, l'avverbio «esclusivamente» si riferisce agli elementi di cui il marchio è costituito e non alla loro idoneità a designare caratteristiche. Pertanto la registrazione è esclusa in forza dell'art. 7, n. 1, lett. c) Reg. solo se tutti gli elementi del segno posseggano siffatta capacità descrittiva.

La presenza nel segno anche di altri elementi che possano rendere distintivo il segno è infatti idonea a scongiurare il rischio di descrittività e a consentirne la registrazione⁶⁹.

⁶⁴ Trib. UE, 31 gennaio 2001, T-193/99 “Doublemint”, Wn. Wrigley Jr. company c. UAMI, Racc. II-417, punto 31.

⁶⁵ Trib. UE, 31 gennaio 2001, T-193/99 “Doublemint”, punti 20.

⁶⁶ Ibidem, punti 23-28.

⁶⁷ Ibidem, punto 30.

⁶⁸ Il quale difendeva le decisioni del Bundespatentgericht e del Bundesgerichtshof concordi nel rigettare le domande di registrazione di alcuni marchi analoghi a quello oggetto di causa: “Doppel Caramel”, “Double Color” e “Double Action”.

⁶⁹ Conclusioni Avv. Gen. Jacobs, 10 aprile 2003, C-191/01 P “Doublemint”, punto 25 e 39.

Non è invece necessario che il segno abbia solo significati descrittivi. L'esistenza di una “*molteplicità di possibili combinazioni semantiche*”, di cui alcune non descrittive, non toglie che il segno possa essere impiegato per indicare le caratteristiche di un prodotto⁷⁰.

Per escludere un segno dalla registrazione è dunque sufficiente che questo “*designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi*”⁷¹.

A tal fine, il Tribunale avrebbe dovuto verificare “*se il sintagma controverso potesse essere utilizzato da altri operatori economici per designare una caratteristica dei loro prodotti e servizi*”⁷².

Ai fini dell'applicabilità dell'impedimento alla registrazione in parola la Corte fissa dunque due condizioni: i) che anche solo uno dei significati del segno per cui si domanda registrazione svolga una funzione descrittiva e ii) che, per l'effetto, possa pertanto risultare necessario ad altri operatori economici per designare una caratteristica dei loro prodotti e servizi.

Tale seconda condizione, in particolare, richiede all'ufficio competente, di verificare l'interesse del mercato ad utilizzare il segno per cui si chiede tutela all'interno della propria comunicazione commerciale.

In questa direzione, la sentenza *Doublemint*, nella medesima direzione già tracciata dalla sentenza *Linde*, riconosce un ruolo effettivo all'imperativo di

⁷⁰ Ibidem, punto 42, il quale cita l'esempio di un prodotto qualificato come «naturale». L'uso del termine significa sicuramente far riferimento ad una delle sue caratteristiche, sebbene esso possa essere interpretato dal consumatore in modi diversi, lasciandogli molti dubbi riguardo all'esatta natura di tale caratteristica.

⁷¹ CGUE, 23 ottobre 2003, C-191/01, “*Doublemint*”, punto 32. Come emerge dal tenore letterale della disposizione, infatti, è sufficiente che il segno possa essere utilizzato a tal fine e dunque che uno dei suoi possibili significati sia descrittivo dei prodotti o dei servizi dei quali sia stata chiesta la registrazione, ovvero di loro caratteristiche. Il problema da porsi, in altre parole non è se il sintagma possa avere più significati e sia già impiegato in modo descrittivo in commercio, ma soltanto che sia idoneo ad essere utilizzato in tal modo e ad essere percepito dal consumatore interessato come descrittivo di una delle caratteristiche del prodotto. A tale conclusioni, per la verità, era già pervenuto nelle more tra la sentenza impugnata e la pronuncia della Corte, Trib. UE, 20 marzo 2002, causa T-358/00, DaimlerChrysler/UAMI “*Truckcard*”, Racc. II-1993, punto 31. Del pari cfr. Trib. UE, 12 novembre 2008, T 373\07, che ha ritenuto descrittivo il marchio PRIMECAST per modelli e stampi industriali, in quanto l'espressione evoca ad un pubblico tecnico anglofono uno stampo di prima qualità, indipendentemente dall'esistenza di significati diversi, non descrittivi. In tal senso anche le Conclusioni dell'Avv. Gen Jacobs, 10 aprile 2003, C-191/01 P “*Doublemint*”, punto 24.

⁷² Ibidem, punto 35.

disponibilità all'interno del giudizio di registrazione di cui all'art. 3 n. 1 lett. c)⁷³. L'ufficio competente è infatti chiamato a valutare, con un giudizio di prognosi *ex ante*, se un determinato segno sia necessario al mercato per poter comunicare correttamente una caratteristica dei propri prodotti e servizi.

4.5. I casi *Biomild* e *Postkantoor*.

L'occasione per testare la validità dei principi espressi in *Doublemint* si presentava con due sentenze del 12 febbraio 2004.

Nella prima, il Benelux-Gerechthof domandava alla Corte se assumesse un qualche rilievo ai fini della valutazione della distintività del termine *Biomild* per uno yoghurt dolce, il fatto che ciascuno dei termini componenti il neologismo avesse dei sinonimi di cui i concorrenti potevano ragionevolmente avvalersi per comunicare la medesima combinazione di proprietà del prodotto⁷⁴.

La Corte ha confermato che l'art. 7 b. 1 lett. c) persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittive delle caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti⁷⁵.

Tuttavia, nel precisare come tale interesse si atteggi in concreto, rilevava come l'art. 3 n. 1 lett. c) non esiga che i segni in esso indicati siano l'unico modo per designare le caratteristiche dei prodotti o servizi per cui si domanda la registrazione⁷⁶. Di conseguenza, l'esistenza o meno di sinonimi che consentano di designare le medesime caratteristiche dei prodotti o servizi menzionati nella domanda di registrazione resta del tutto indifferente.

POSTKANTOOR

⁷³ RICOLFI M., *Trattato dei Marchi*, Giappichelli, Torino, vol. I, 2015, 241 che ne evidenzia l'applicazione particolarmente estesa dal momento che “l'imperativo di disponibilità si fa qui valere non solo retrospettivamente ma anche prospettivamente”.

⁷⁴ CGUE, 12 febbraio 2004, C-265/00 Campina Melkunie BV c. Benelux-Merkenbureau, Racc., 2004, I-01699, in *Foro It.*, 2005, IV, 171-174 con nota DI PAOLA S.. Secondo il Benelux-Merkenbureau il segno doveva considerarsi esclusivamente descrittivo del prodotto, riflettendone il carattere biologico e dolce.

Per un commento si veda altresì BENASSI M., *L'evoluzione del marchio composto nei casi Postkantoor e Biomild*, *Riv. dir. ind.*, 2005, II, 138-143.

⁷⁵ *Ibidem*, punti 35-36. In senso analogo cfr. CGUE, 23 ottobre 2003, C-191/01, “Doublemint”, punto 31.

⁷⁶ *Ibidem*, punti 42-43.

Questione analoga veniva riproposta dalla Corte d'appello dell'Aia nell'ambito di una controversia originata a motivo del rifiuto di registrare come marchio il segno "Postkantoor", letteralmente "ufficio postale"⁷⁷.

In tale occasione, in particolare, la Corte di Giustizia veniva interrogata se l'art. 3, n. 1, lett. c) Dir. ostasse alla registrazione di un marchio in quanto descrittivo anche:

- qualora esistano segni o indicazioni più usuali per designare le stesse caratteristiche del prodotto;
- qualora le caratteristiche dei prodotti o servizi che possono essere veicolate mediante l'uso del segno siano solo accessorie e non essenziali al fine di descrivere il prodotto;
- qualora il numero di concorrenti che possono avere interesse ad utilizzare i segni o le indicazioni di cui il marchio è composto sia quantitativamente ridotto.

La ricorrente sosteneva infatti che l'autorità registrante non potesse prescindere dal sapere se i concorrenti avessero soluzioni alternative, poiché più elevato è il numero di queste, minore sarebbe il rischio che un concorrente si trovi limitato nella possibilità di utilizzare un segno evocativo delle caratteristiche del prodotto.

Anche in questo caso, come in *Biomild*, il giudice *a quo* si interrogava sulla "vigenza, nel contesto della direttiva sui marchi, del cosiddetto imperativo di disponibilità della dottrina tedesca (*Freihaltebedürfnis*)" ed in particolare sulla rilevanza, all'interno del giudizio di registrazione, di fattori atti a provare l'esistenza di tale imperativo⁷⁸. Infatti, sia l'esistenza di altre indicazioni descrittive di significato analogo, sia la scarsa rilevanza dell'indicazione descrittiva per un determinato tipo di prodotti o servizi, sia il numero contenuto di concorrenti presumibilmente interessati a farne uso, dimostrerebbero l'assenza di un chiaro interesse a mantenere tali indicazioni disponibili.

Ammettere la rilevanza di tali fattori sarebbe equivalso ad affermare che, in presenza di un interesse generale al mantenimento della disponibilità di certi

⁷⁷ CGUE, 12 febbraio 2004, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV c. BMB, Racc. 2004 I-01619. Per un commento si veda BENASSI M., cit. e CARVALHO M. M., *La marca descriptiva* (Comentario a la Sentencia del TJCE de 12 de febrero de 2004, caso "Postkantoor"), *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2004-2005, 695-711.

⁷⁸ Conclusioni Avv. Gen. Colomer, 31 gennaio 2002, punto 52.

segni non particolarmente accentuato, non debba farsi luogo all'impedimento alla registrazione di cui all'art. 3 n. 1 lett. c).

LE CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. COLOMER.

L'Avv. Gen. Colomer prendeva posizione a favore del riconoscimento dell'imperativo di disponibilità nel campo di applicazione dell'art. 3 n. 1 lett. c). Prendendo spunto dalle incertezze che le contraddittorie pronunce *Windsurfing Chiemsee* e *Baby Dry* avevano generato circa la rilevanza dell'imperativo di disponibilità, Colomer affermava che *“dinanzi a questa indeterminatezza, sarebbe preferibile che nella valutazione del carattere descrittivo di un segno continuassero a rientrare considerazioni di interesse pubblico volte a conservare un certo grado di disponibilità, come a suo tempo ha dichiarato la Corte nella sentenza Windsurfing Chiemsee”*⁷⁹.

In primo luogo, egli avversa la “moda”, sostenuta *“soprattutto in ambienti di dubbia imparzialità”*⁸⁰, di chi afferma che il diritto dei marchi, operando solo in relazione ai beni e prodotti designati e senza impedire che si possano continuare ad utilizzare liberamente i termini descrittivi, non conferirebbe alcun monopolio sui segni che ne sono oggetto.

Tale ragionamento è considerato errato per due ordini di ragioni.

In primo luogo i monopoli *“sono sempre relativi: a determinati prodotti, ad un territorio, ad un'epoca”*.

In secondo luogo, il diritto di marchio, conferendo un monopolio sull'utilizzo di un termine, *“presuppone un privilegio che consente ad un operatore di appropriarsi di un segno per designare i suoi prodotti o servizi”* senza limiti temporali. Tale privilegio è tanto più sproporzionato quanto più ha ad oggetto espressioni di uso corrente. Pertanto *“È giusto e naturale che l'autorità pubblica possa premiare, concedendo maggiore protezione, i segni che rivelano ingegno o fantasia”*, mentre per converso *“assoggetti a condizioni di rilascio più rigide gli altri segni che si limitano ad enunciare elementi o caratteristiche dei prodotti cui si riferiscono”*.

⁷⁹ Conclusioni Avv. Gen. Colomer, 31 gennaio 2002, punto 60.

⁸⁰ Il riferimento, secondo KEELING D., *About Kinetic Watches, Easy Banking and Nappies that Keep a Baby Dry: a Review of Recent European Case Law on Absolute Grounds for Refusal to register Trade Marks, IPQ*, 2003, 131, 147, deve interpretarsi riferito a coloro che sono parte in un procedimento a difesa di un soggetto registrante, la cui imparzialità di giudizio è per ovvie ragioni da escludersi.

Infatti non è “*adeguato allo sviluppo economico e all’esigenza di incentivare l’attività imprenditoriale il fatto che operatori già affermati possano registrare a proprio vantaggio tutte le combinazioni descrittive immaginabili o quelle di maggior efficacia, a detrimento dei nuovi operatori, che si vedranno obbligati ad utilizzare denominazioni di fantasia più difficili da ricordare o da introdurre nel linguaggio comune*”.

Queste ragioni superiori giustificano, in mancanza di una pronuncia espressa della Corte, che “*continui a valere la giurisprudenza Windsurfing Chiemsee, relativa al riconoscimento di un certo imperativo di disponibilità nell’ambito del diritto comunitario dei marchi*”⁸¹.

Non vi è ragione per cui l’ordinamento debba tollerare il rischio di anchilosi, che la registrazione di marchi descrittivi determina, impedendo ingiustamente a parte degli operatori di accedere ad un patrimonio facilmente esauribile come quello dei termini descrittivi di valenza positiva, quando il prezzo imposto dal divieto di registrazione di tali segni è praticamente nullo: da un lato gli operatori possono fare uso di tali indicazioni (pur senza averne l’esclusiva), dall’altra possono ricorrere senza difficoltà a soluzioni fantasiose o originali che gli possano garantire l’esclusività ricercata⁸².

Nonostante l’importanza conferita all’imperativo di disponibilità nel giudizio di registrazione, l’Avv. Gen. concludeva per l’irrilevanza ai fini dell’esame del carattere descrittivo delle considerazioni relative all’esistenza di sinonimi o al carattere essenziale o accessorio del contenuto descrittivo del segno⁸³.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.

Invece di corroborare i principi affermati in *Linde* e in *Doublemint*, la decisione della Corte di Giustizia muove un passo indietro⁸⁴.

Da un lato, la Corte riafferma in più punti della sentenza come l’interesse alla libera disponibilità dei segni descrittivi debba essere preso saldamente in considerazione nel giudicare della loro registrabilità⁸⁵.

⁸¹ Conclusioni Avv. Gen. Colomer, 31 gennaio 2002, punto 61.

⁸² Ibidem, punto 74.

⁸³ Ibidem, punto 75.

⁸⁴ Cfr. HANDLER M., *The Distinctive Problem of European Trade Mark Law*, *EIPR*, 2005, 9, 307, nota 19, ove evidenzia come “*in Postkantoor the Court appeared to draw back from this position, instead reaffirming the disjunctive windsurfing test*”.

⁸⁵ CGUE, 12 febbraio 2004, C-363/99, *Postkantoor*, punti 54-55.

Dall'altro, nega che alcuna delle condizioni indicate dal giudice rimettente abbia rilevanza nell'applicare l'art. 3 n. 1 lett. c).

La Corte si attiene scrupolosamente al dato letterale della norma.

L'unica valutazione che l'autorità competente è chiamata a compiere è quella già indicata in *Windsurfing Chiemsee* (punto 31): ovvero se il marchio di cui si chiede registrazione costituisca attualmente o possa presumibilmente costituire in futuro, agli occhi degli ambienti interessati, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione.

È "indifferente" che esistano altri segni o indicazioni più usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione⁸⁶. Il focus è esclusivamente sul segno di cui si chiede registrazione, non su quelli di significato analogo o supplementare disponibili sul mercato.

D'altronde la circostanza che il segno, per esserne preclusa la registrazione, debba essere composto «esclusivamente» di segni o indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, richiede solo l'assenza di altri elementi che possano rendere distintivo il segno e non che tali segni o indicazioni siano l'unico modo per designare le dette caratteristiche⁸⁷. Del pari è "indifferente" che le caratteristiche dei prodotti o servizi che possono essere veicolate mediante l'uso dell'indicazione descrittiva siano più o meno importanti, essenziali o solo accessorie sul piano commerciale, per i prodotti di cui si parla.

Quanto al numero più o meno rilevante dei concorrenti che possano essere interessati ad utilizzare i segni o le indicazioni di cui il marchio è composto, la questione secondo la Corte non è "determinante"⁸⁸.

Infatti, qualsiasi operatore che proponga attualmente, così come qualsiasi operatore che possa proporre in futuro, prodotti o servizi concorrenti rispetto a quelli di cui si chiede la registrazione deve poter utilizzare liberamente i segni o le indicazioni che possono servire a descrivere le caratteristiche dei suoi prodotti o servizi.

⁸⁶ Ibidem, punto 56. In senso analogo si veda Trib. UE, 13 novembre 2008, T-346/07 "EASYCOVER", punto 62 e Id., 10 marzo 2011, C-51/10 P, "Technopol", punti 39 e 65.

⁸⁷ Ibidem, punto 57.

⁸⁸ Ibidem, punto 58 o conclusione n. 3.

In questo senso, la Corte sembra far proprie le contraddizioni della sentenza *Windsurfing Chiemsee* nella misura in cui aveva affermato che non fosse necessaria l'esistenza di un rischio effettivo o concreto di monopolizzazione per vietare tali marchi, essendo sufficiente anche un rischio meramente potenziale. Ci si potrebbe chiedere perché la Corte abbia definito l'esistenza di altri segni o indicazioni più usuali per descrivere le qualità del prodotto e l'importanza delle qualità descritte nell'economia del prodotto come circostanze "indifferenti", mentre il numero più o meno rilevante dei concorrenti interessati ad utilizzare il segno solo "non determinante". I due termini hanno un significato ben diverso⁸⁹ e diverso è il quadro che ne deriva, a seconda che le circostanze poste all'attenzione della Corte siano "indifferenti" o "non determinanti".

L'utilizzo del primo termine lascia intendere che la rilevanza dell'interesse generale alla libera disponibilità di segni descrittivi sia ammessa dalla Corte in senso assoluto ed in astratto, ovvero senza curarsi della rilevanza in concreto di alcuni indici necessari a valutare in concreto la sua sussistenza.

In questa direzione, la Corte non accetterebbe che l'interesse generale alla libera disponibilità di tali segni possa subire delimitazione o compressione sulla base di dati concreti, quali l'esistenza di altre indicazioni descrittive che possano essere utilizzate dai concorrenti, la scarsa importanza del segno appropriato nell'economia di una piena ed efficace comunicazione aziendale o infine il numero esiguo di concorrenti eventualmente interessati a servirsi di analoga indicazione descrittiva.

In sostanza, la Corte non negherebbe la pertinenza di tali considerazioni perché non ritenga rilevante l'interesse a mantenere libero e disponibile un segno descrittivo, bensì proprio perché tale interesse sarebbe pieno e non comprimibile sulla base di meri dati quantitativi e delle particolari circostanze fattuali del caso di specie.

La valutazione da compiersi a cura dell'ufficio registrante sarebbe allora frutto di un esame in astratto, sulla base di una generale opportunità che un segno rimanga disponibile, e non di una considerazione concreta delle circostanze in cui il segno è utilizzato.

⁸⁹ Anche la versione originale inglese del testo non aiuta: la Corte utilizza da una parte il termine "irrelevant", dall'altra "not decisive" e il paragone è fissato dall'avverbio "similarly".

Tale impostazione tuttavia non appare conciliabile con il diritto comunitario dei marchi che prevede che l'esame della capacità distintiva di un segno sia condotto in concreto⁹⁰, tanto da ammettere che qualora un segno privo sulla carta di carattere distintivo, lo abbia acquisito in concreto, come risultato del suo uso effettivo, possa accedere ugualmente alla registrazione.

Ben diverso appare il messaggio comunicato dalla Corte con l'utilizzo dell'aggettivo "non determinante" per connotare la rilevanza del numero degli eventuali concorrenti interessati a far uso del segno. "Non determinante" significa rilevante, ma non decisivo: l'ufficio può dunque prendere in considerazione una circostanza "non determinante", ma non come fattore autonomo su cui fondare, da solo, un rifiuto di registrazione, bensì solo quale indizio o mezzo di convincimento a supporto di esso.

Affermare la rilevanza "non determinante" dell'interesse pubblico alla libera disponibilità dei segni all'interno del giudizio di distintività, significa sì riconoscergli un ruolo all'interno del giudizio di registrazione, ma anche qualificarlo come subalterno e non autonomo. La registrazione di un segno infatti non verrebbe fatta dipendere dall'esistenza dell'imperativo di disponibilità, quale requisito autonomo di registrazione, bensì dalla sussistenza della capacità distintiva, ai fini della quale l'imperativo di disponibilità rappresenta solo un fattore non determinante, ma pur tuttavia non completamente ininfluenza.

Tale lettura, consentendo di porre la sentenza in oggetto nel solco delle precedenti pronunce *Linde* e *Doublemint*, appare la più convincente. Essa infatti non negherebbe il ruolo pratico dell'imperativo di disponibilità all'interno del giudizio di registrazione, ma semmai ne limiterebbe la portata, confinandolo ad operare come uno dei diversi fattori o "elementi pertinenti" (per utilizzare il termine utilizzato dalla stessa Corte in *Linde*), utili ad accertare un'eventuale carenza di distintività del segno.

4.6. Da *Henkel* a *Von Ursprung Her Vollkommen*.

⁹⁰ CGUE, 12 febbraio 2014, C-363/99 "Postkantoor", punti 33; Trib. UE, sez. VI., 29 aprile 2009, T-23/07, "Borco", punto 52.

Ulteriori sviluppi al problema della rilevanza dell'imperativo di disponibilità all'interno dell'impedimento in parola si devono alla sentenza *Henkel*,



riguardante la domanda di registrazione come marchio tridimensionale della forma di una bottiglia di detersivo⁹¹. Il Deutsches Patent-und Markenamt aveva considerato tale forma usuale per il genere di prodotto e quindi descrittiva della sua destinazione o delle sue caratteristiche.

Una sua registrazione, inoltre, si sarebbe posta in contrasto con l'imperativo di disponibilità.

La Henkel ricorreva al Bundesgerichtshof contestando le conclusioni dell'ufficio. In particolare, rilevava come nel settore dei detersivi fosse prassi ricondurre i prodotti ai diversi *player* del mercato sulla base della forma del flacone. Dato inoltre il gran numero di varianti possibili, sia con riferimento alle forme, che ai colori utilizzabili, non poteva ravvisarsi alcun imperativo di disponibilità legato al marchio oggetto di domanda.

Il Bundesgerichtshof chiedeva alla Corte di chiarire se la confezione del prodotto potesse servire a designare una qualità dello stesso ai fini dell'applicazione del divieto di registrazione dei segni meramente descrittivi ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c) Dir.

La Corte rispondeva affermativamente: non si può escludere che la confezione di un prodotto ne possa descrivere le caratteristiche o qualità⁹². Al fine di accertare se l'impedimento alla registrazione trovi applicazione nel singolo caso, l'autorità competente è chiamata a prendere in considerazione “*tutti gli elementi rilevanti che caratterizzano detto marchio e, in particolare, l'interesse generale*” sotteso a tale disposizione a che i marchi composti esclusivamente di segni o indicazioni che possano servire a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio siano liberamente disponibili per tutti e non possano costituire oggetto di registrazione.

In questi termini, l'imperativo di disponibilità veniva espressamente indicato come uno degli “*elementi rilevanti*” da considerare ai fini dell'applicazione

⁹¹ CGUE, 12 febbraio 2004, C-218/01, Henkel KGaA, Racc. 2004 I-01725, in *Foro It.*, 2004, IV, 130-133 e in *Europa e diritto privato*, 2005, 235-252 con nota di GARILLI C., *Confezioni, flaconi e recipienti di prodotti liquidi: un'ulteriore occasione per riflettere sul marchio di forma.*

⁹² CGUE, 12 febbraio 2004, C-218/01 “Henkel”, punto 42.

dell'impedimento alla registrazione in parola. Vi è di più. La Corte chiariva altresì che la valutazione di tale interesse generale debba avvenire “*alla luce di un esame concreto*”⁹³.

VON URSPRUNG HER VOLLKOMMEN.

Tali principi hanno trovato ulteriore conferma in una più recente pronuncia del Tribunale UE relativa al diniego di registrazione dello slogan “Von Ursprung Her Vollkommen” per birra⁹⁴.

Sia l'esaminatore che la seconda Commissione di ricorso avevano respinto la domanda di registrazione in quanto il segno era descrittivo a norma dell'art. 7 n. 1 lett. c), esprimendo in modo chiaramente percepibile che la birra designata fosse “perfetta” dal momento dell'origine e non richiedesse pertanto alcun trattamento industriale.

La ricorrente obiettava che mancasse una necessità imperativa di disponibilità con riferimento all'espressione, non essendo questa abitualmente impiegata per designare bevande.

Il Tribunale rilevava che la circostanza che non fosse possibile rinvenire un esempio di slogan analogo incentrato sui *concept* di “origine” e “perfezione” non potesse influire sulla validità della conclusione dell'UAMI circa l'esistenza di una necessità imperativa di disponibilità⁹⁵.

Confermava in ogni caso che l'applicazione dell'art. 3 n. 1 lett. c), in ossequio a quanto stabilito in *Windsurfing Chiemsee*, non dipendesse dall'esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale e serio, ma tale argomento fosse soltanto utilizzato a supporto del diniego di registrazione. Il divieto di registrazione traeva infatti unico fondamento nell'esistenza di una relazione semantica sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti per i quali veniva richiesta la registrazione⁹⁶.

Tale orientamento costituisce oggi diritto consolidato e costantemente applicato nella giurisprudenza comunitaria⁹⁷.

⁹³ CGUE, 12 febbraio 2004, C-218/01 “Henkel”, punto 43.

⁹⁴ Trib. UE, sez. I, 6 novembre 2007, T-28/06, RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG/UAMI.

⁹⁵ Trib. UE, 6 novembre 2007, T-28/06, punto 30.

⁹⁶ Questo è l'unico esame che occorre ai fini dell'applicazione di detto impedimento (Ibidem, punto 31).

⁹⁷ Si veda Trib. UE, 20 luglio 2004, T-311/02, “LIMO”, Racc. II-2957, punto 30; Id., 27 febbraio 2002, T-106/00, “Streamserve”, Racc. II-723, punto 40, confermata a seguito di impugnazione

In definitiva, dal complesso della giurisprudenza analizzata, può osservarsi come vi sia stato un ricorso numericamente non irrilevante all'argomento dell'imperativo di disponibilità in punto di applicazione dell'art. 3 n 1 lett. c). Anzi, ad una attenta osservazione dell'evoluzione della giurisprudenza comunitaria, si è notato come questa abbia assunto man mano *“posizioni alquanto rigorose, a tutela dell'interesse generale alla libertà della concorrenza”*⁹⁸.

Di recente, un imperativo di disponibilità è stato ravvisato dalla Corte di Giustizia nell'escludere al registrazione del segno “ecoDoor” per infissi. Il carattere descrittivo della ecologicità dei prodotti designati rendeva infatti necessario assicurare che il termine *“possa essere utilizzato da tutti gli operatori e non riservato ad un solo operatore”*⁹⁹.

5. L'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 3

N. 1 LETT. D) DIR.

Un analogo interesse pubblico può riscontrarsi nel preservare, per l'uso collettivo, i segni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio, la cui registrazione è vietata ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. d) Dir¹⁰⁰.

La Corte, invero, nelle poche occasioni in cui ha avuto occasione di interpretare la disposizione, non ha mai riconosciuto l'influenza dell'imperativo di disponibilità, limitandosi a constatare come la norma assolva alla funzione di

con ordinanza della CGUE 5 febbraio 2004, C-150/02 P, Streamserve/UAMI, Racc. I-1461; Trib. UE, 22 giugno 2005, T-19/04 “Paperlab”, punto 25; Id. sez. VI, 15 novembre 2011, T-363/10 “RESTORE”, punto 40; Id., 9 febbraio 2010, T-113/09, PromoCell Bioscience Alive/UAMI “SupplementPack”, punto 27; Id., 12 aprile 2011, T-310/09 e T-383/09, Fuller & Thaler Asset Management, Inc./UAMI “Behavioural Indexing” e “Behavioural Index”, punto 26; Id., sez. II, 16 dicembre 2010, T-161/09, IlinkKkommunikationssysteme GmbH/UAMI “ilink”, punto 24.

⁹⁸ CASABURIG. in Trib. Napoli, 5 dicembre 2008, Keymat industrie s.p.a. c. Samsung electronics Italia s.p.a. e altri, punto 6 b).

⁹⁹ CGUE, 10 luglio 2014, C-126/13 P, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/UAMI, punto 26.

¹⁰⁰ In questo senso AMMENDOLA M., *I segni divenuti di «uso comune» e la loro inappropriabilità come marchi*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Milano Giuffrè, 2004, vol. 1, 20-22, nonché la nota a CGUE, 10 aprile 2008, C-102/07, Adidas/Marca Mode, in *Giur. ann. dir. ind.*, 5469, 1362.

impedire che segni inadatti ad assolvere la funzione essenziale del marchio possano fruire della tutela accordata dalla registrazione¹⁰¹.

In considerazione della evidente sovrapposizione delle sfere di applicazione dell'art. 3, n. 1, lett. c) e d) Dir.¹⁰², sia l'Avv. Gen. Colomer che l'Avv. Gen. Jacobs si sono tuttavia espressi a favore dell'estensione all'impedimento alla registrazione dei segni generici della stessa *ratio* sottesa all'impedimento alla registrazione delle indicazioni descrittive¹⁰³. Diversamente dall'ipotesi di impedimento analizzata nel paragrafo precedente, però, qui l'interesse deve essere concreto. La norma infatti richiede un uso effettivo e diffuso del segno da parte di una pluralità di imprenditori e non lascia pertanto spazio a valutazioni in ordine all'esistenza di un interesse solo potenziale alla libera utilizzazione dell'indicazione¹⁰⁴.

6. L'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 3

N. 1 LETT. E) DIR.

L'occasione per valutare la rilevanza dell'imperativo di disponibilità nel campo di applicazione dell'art. 3 n. 1 lett e), relativo al divieto di registrare forme funzionali, si è presentata soprattutto con riferimento a marchi tridimensionale consistenti in forme capaci di assolvere ad una funzione tecnica

Nonostante le pronunce analizzate di seguito si rivolgano pertanto specificamente al campo di applicazione dell'art. 3 n. 1 lett. e) punto ii), deve premettersi fin d'ora che non vi è dubbio alcuno che i principi emersi in merito alla rilevanza dell'imperativo di disponibilità con riferimento a detta

¹⁰¹ CGUE, 4 ottobre 2001, C- 517/99 “Merz & Krell”, punto 24. In senso analogo Trib. Ue, 5 marzo 2003, T-237/01, Alcon /UAMI, che ha ritenuto il marchio BSS un termine generico di uso comune per il pubblico destinatario dei prodotti di cui trattasi, vale a dire gli oftalmologi e i chirurghi oftalmici, per designare una soluzione salina bilanciata («balanced salt solution»). La sentenza era poi stata confermata da CGUE, 5 ottobre 2004, C-192/03 P.

¹⁰² CGUE, 4 ottobre 2001, C- 517/99 “Merz & Krell”, punto 35; Trib. Ue, 5 marzo 2003, T-237/01, Alcon /UAMI, punto 39.

¹⁰³ Conclusioni Avv. Gen. Colomer, 6 novembre 2003, C-456/01 P “Henkel”, punto 79 e 15 gennaio 2004, C-404/02 “Nichols”, punto 43; Conclusioni, Avv. Gen. Jacobs, 11 marzo 2004, C-329/02 “SAT.2”, punto 23. In dottrina cfr. SALOM G., *L'interesse generale alla libera disponibilità dei segni nella giurisprudenza comunitaria*, Riv. dir. ind., 2008, 6, 536, in nota 11.

¹⁰⁴ SARTI D., *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in Ubertazzi L.C. (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in Ajani G., Benacchio G.A. (diretto da), *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, vol. XII, 46.

disposizione, debbano trovare applicazione anche in seno alle altre ipotesi di impedimenti elencate dalla norma¹⁰⁵.

6.1. Il caso *Philips*.

In particolare, la Corte di Giustizia ha avuto per la prima volta occasione di valutare la rilevanza dell'imperativo di disponibilità nel campo di applicazione dell'art. 3 n. 1 lett e), nell'ambito di una controversia per contraffazione del marchio tridimensionale consistente nella forma triangolare della parte superiore del rasoio elettrico con tre testine circolari a lame rotanti, ideato nel 1966 dalla Philips e da questa registrato come marchio in Gran Bretagna.

La Philips aveva citato in giudizio la concorrente Remington, la quale dal 1995 aveva iniziato a commercializzare un rasoio avente una configurazione simile a quella del prodotto attoreo.

La Remington replicava domandando in via riconvenzionale l'annullamento del marchio Philips, in quanto asseritamente consistente in una forma meramente funzionale, non adatta a distinguere prodotti.



I fatti di causa erano stati oggetto di interpretazioni discordanti da parte delle autorità giudiziarie di diversi Stati Membri.

Mentre i giudici svedesi avevano respinto la domanda di nullità sul presupposto che potesse parlarsi di funzionalità, solo laddove nessun'altra forma esistente consentisse di realizzare la medesima funzione tecnica; la High Court of Justice britannica aveva annullato il marchio attoreo, sul presupposto che la disposizione escludesse la registrazione di tutti i segni aventi una determinata forma, in ragione di una qualche funzione¹⁰⁶.

¹⁰⁵ In particolare, Trib. UE, sez. VIII, 6 ottobre 2011, T-508/08, punto 66, nel concludere che le forme di un altoparlante della nota casa danese Bang & Olufsen rientravano nell'ambito di applicazione del divieto di registrare forme che conferiscano un valore sostanziale al prodotto, ha avuto modi di chiarire che anche tale impedimento [art. 3 n. 1 lett. e) punto iii] "*mira ad evitare il conferimento di un monopolio su tali forme*". Per un commento della sentenza si veda ALVANINI S., *Prodotti di design e marchi tridimensionali*, Dir. Ind., 2012, 215-218; GLÆSEL J., STUHR L., *The 3D shape dilemma: Refusal to register the three-dimensional shape of a loudspeaker*, JIPLP, 2012, 7, 10, 763.

¹⁰⁶ CORNISH W., LEWELYN D., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 6ª ed., Thomson Sweet & Maxwell, Londra, 2007, 710.

Il ramo inglese della vertenza era sfociato in una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia proposta dalla Court of Appeal for England and Wales.

La Philips, infatti, aveva impugnato il provvedimento sostenendo che l'uso su larga scala della testina triangolare in condizioni di monopolio di fatto detenuto per numerosi anni avesse determinato la convinzione in capo al pubblico interessato che i rasoi aventi tale forma provenissero dalla casa olandese.

In secondo luogo, affermava che il medesimo risultato tecnico prodotto dalle testine triangolari rotanti potesse essere raggiunto mediante altre forme facilmente realizzabili, per cui la concessione del diritto di marchio non avrebbe imposto alcuna irragionevole restrizione all'industria e all'innovazione. Su queste basi, la Philips negava che il segno ricadesse nel divieto di registrazione di cui all'art. 3 n. 1 lett. e).

La Court of Appeal¹⁰⁷ sospendeva il procedimento per chiedere lumi alla Corte di Giustizia in merito ai criteri appropriati per valutare l'esclusione dalla registrazione delle forme di prodotto necessarie per ottenere un risultato tecnico.

LE CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. COLOMER.

L'avv. Gen. Colomer nelle sue Conclusioni rilevava che la formulazione letterale dell'art. 3, n. 1, lett. e) non consente di inferire che una forma meramente funzionale possa conseguire la registrazione come marchio, in presenza di almeno un'altra forma idonea a produrre un risultato tecnico comparabile¹⁰⁸.

Ad analoga conclusione si perviene altresì sulla base di una interpretazione teleologica¹⁰⁹.

Il fine principale del divieto di registrazione delle forme meramente funzionali o che conferiscono al prodotto un valore sostanziale consiste nell'evitare che il diritto di marchio possa servire per perpetuare altri diritti, in primis quelli di brevetto, disegno e modello industriale, che il legislatore ha inteso assoggettare a termini di decadenza¹¹⁰.

“Se non esistesse l'art. 3, n. 1, lett. e), verrebbe meno il bilanciamento che, in conformità al pubblico interesse, deve esistere tra la giusta ricompensa per lo

¹⁰⁷ Con ordinanza del 5 maggio 1999.

¹⁰⁸ Conclusioni Avv. Gen. Colomer, 23 gennaio 2000, C- 299/99, punto 28.

¹⁰⁹ Ibidem, punto 29.

¹¹⁰ Ibidem, punto 30.

*sfuerzo innovativo, costituita dalla concessione di una protezione esclusiva, ed il fermento dell'evoluzione industriale, che consiglia di imporre un termine a tale protezione, affinché, una volta trascorso tale termine, il prodotto od il modello in questione sia liberamente disponibile*¹¹¹.

Tale interesse compare specularmente nella Direttiva e nel Regolamento sulla protezione di disegni e modelli comunitari, laddove si esclude la concessione di questi diritti sulle caratteristiche dell'aspetto del prodotto *“determinate unicamente dalla sua funzione tecnica”*¹¹².

La terminologia ivi utilizzata dal legislatore non coincide però con quella della Direttiva marchi, la quale esclude dalla protezione *“i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico”*.

La divergenza - osserva Colomer - non è casuale.

Nell'ambito di modelli e disegni, la forma, per essere esclusa dalla registrazione, deve essere non solo *“necessaria”*, ma anche *“indispensabile”* per ottenere un determinato risultato tecnico. Questo significa che un modello può essere meritevole di tutela qualora si dimostri che la medesima funzione tecnica della forma oggetto di registrazione potrebbe essere assolta mediante una diversa forma del prodotto¹¹³. Il livello di funzionalità necessario per poter ritenere operante la causa di esclusione deve dunque essere superiore rispetto a quello richiesto dall'art. 3 n. 1 lett. e) della Direttiva sui marchi, la cui capacità escludente è maggiore. Tale norma esclude infatti tutte quelle forme *“necessarie”* per conseguire un risultato tecnico, nel senso di idonee a raggiungerlo. Per cui, nel momento in cui gli elementi essenziali di una forma sono necessari per assolvere una funzione, la tutela di marchio non può essere concessa, senza che sia necessario chiedersi se tale funzione potrebbe essere realizzata anche mediante altri elementi¹¹⁴.

¹¹¹ Ibidem, punto 31.

¹¹² Ibidem, punto 32. Il richiamo è agli art. 7, n. 1, Direttiva 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli e art. 8 Reg. (CE) n. 6/2002 del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari.

¹¹³ Ibidem, punto 34.

¹¹⁴ Ibidem, punto 35.

Che il criterio per valutare il ricorrere di una causa di esclusione di una forma funzionale sia più restrittivo in relazione ai modelli che non rispetto ai marchi risponde a logica¹¹⁵.

Infatti, l'essenza e la portata della tutela offerta dai due diritti di privativa è totalmente differente.

I modelli — come i brevetti, ma diversamente dai marchi — hanno come oggetto di tutela il prodotto, in sé considerato¹¹⁶. In tal senso, è coerente che il legislatore si preoccupi meno della esatta delimitazione dell'oggetto della privativa tra modelli e brevetti che di quella che deve esistere tra questi ed i marchi¹¹⁷.

Inoltre, se per ottenere il diritto di marchio su forme funzionali fosse sufficiente la prova che esistono forme alternative capaci di conseguire il medesimo risultato - come sostenuto dalla Philips - *“niente impedirebbe ad un'impresa di registrare come marchi tutte le forme immaginabili che portano a tale risultato e di conquistare così un monopolio perpetuo sopra una determinata soluzione tecnica”*¹¹⁸.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.

La Corte osservava che l'art. 2 Dir. non consente di distinguere tra diverse categorie di marchi: i criteri di valutazione del carattere distintivo debbono essere uguali per tutte le tipologie di marchio¹¹⁹. Ai fini della valutazione del carattere distintivo di un marchio tridimensionale non occorre, dunque, né è possibile applicare criteri più severi rispetto a quelli utilizzati per altri tipi di marchi¹²⁰.

¹¹⁵ Ibidem, punto 36.

¹¹⁶il suo valore sostanziale (nel caso dei modelli e disegni) o il valore derivante dalle sue prestazioni tecniche (nel caso dei brevetti).

¹¹⁷ Ibidem, punto 37.

¹¹⁸ Ibidem, punto 39.

¹¹⁹ Tale principio è ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte. Cfr. CGUE, 20 ottobre 2011, C-344/10 P e C-345/10 P, Freixenet/UAMI, punto 45; Id. 7 ottobre 2004, C-136/02 P, Mag Instrument/UAMI, punto 30; Id. 7 maggio 2015, C-445/13 P, “forma di una bottiglia cilindrica”, punto 90; Trib. UE, 10 ottobre 2007, T-460/05, Bang & Olufsen/UAMI “Forma di un altoparlante”, Racc.II-4207, punto 36.

¹²⁰ CGUE, 18 luglio 2002, C-299/99, “Philips”, punto 48-50. Di conseguenza, la Corte negava che dalla formulazione dell'art. 2 Dir. potesse farsi discendere la necessità che una forma, per essere distintiva, debba presentare una aggiunta arbitraria o un elemento decorativo, senza scopo funzionale. Le differenze tra le diverse tipologie di marchio non stanno dunque sul piano dei requisiti normativi sulla base dei quali accertare il carattere distintivo del segno, bensì piuttosto della difficoltà che si può incontrare nel dimostrarlo.

In pratica, infatti, il carattere distintivo di un marchio di forma può risultare ben più difficile da dimostrare rispetto a quello di un marchio verbale o figurativo. Difficilmente la forma possiede infatti carattere distintivo originario. Ciò si deve, in primo luogo, al fatto che la funzione di un

Il criterio è unico e consiste nel verificare l'idoneità del marchio a distinguere il prodotto che designa da quelli di altre imprese.

Tale idoneità deve essere valutata alla luce dei fattori individuati dalla stessa Corte a partire dal caso *Windsurfing*. A questi può però certamente aggiungersi la circostanza fatta valere dalla Philips. Se un'impresa agisce in condizioni di monopolio ed è l'unica a fornire sul mercato un determinato bene di consumo è chiaro che una parte sostanziale degli ambienti interessati sarà maggiormente portata ad associare la forma del prodotto all'unico operatore presente sul mercato¹²¹.

Ciò non è tuttavia sufficiente a disattendere l'impedimento alla registrazione e motivo di nullità di cui all'art. 3 n.1 lett. e). Tale disposizione ha infatti carattere precettivo assoluto e non può essere derogata dalla prova che il segno considerato abbia acquistato carattere distintivo mediante l'uso (cfr. *infra* cap. II, par. 3.1).

Né vale ad escluderne l'applicazione la circostanza che vi siano altre possibili forme che permettano di ottenere il medesimo risultato tecnico.

In questo senso, la Corte conferma interamente le conclusioni già raggiunte dall'Avv. Gen. Colomer. Il diritto di marchio su una forma non può essere concesso sol che le sue caratteristiche essenziali siano funzionali al raggiungimento di un risultato tecnico. Chiedersi se questo possa essere conseguito tramite altre forme esistenti nel panorama della tecnica e liberamente utilizzabili dalla concorrenza non ha alcuna rilevanza¹²².

prodotto ne condiziona inevitabilmente la forma. Prodotti succedanei, ovvero che svolgono funzioni simili, sono pertanto di regola "costretti" a presentare un aspetto analogo. Inoltre, è improbabile che lievi differenze eventualmente presenti vengano percepite dal consumatore medio come indicazione della provenienza del prodotto. Tale difficoltà, da cui può scaturire il diniego di registrazione di marchi di tale natura, non vale, tuttavia, a porre requisiti di accesso alla tutela maggiori che non per altre tipologie di marchio, ovvero ad escludere che essi possano acquisire carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è fatto ed essere, conseguentemente, registrati in quanto marchi sulla base dell'art. 3, n. 3 Dir. In questo senso si veda anche CGUE, 8 aprile 2003, C-53/01-C-55/01 "Linde", punti 48-49 e le Conclusioni dell'Avv. Gen. Colomer, 24 ottobre 2002, nella medesima causa, punto 12.

¹²¹ Ibidem, punto 65. Conseguentemente, l'uso su larga scala di un segno consistente nella forma del prodotto, pur non contenendo alcuna aggiunta arbitraria, può consentire l'acquisto di carattere distintivo a norma dell'art. 3 n. 3.

¹²² Ibidem, punti 83-84. Nella stessa direzione le conclusioni dell'Avv. Gen. Colomer, 23 gennaio 2000, punto 28 e 35.

A concludere diversamente, d'altronde, si chiederebbe ai giudici nazionali competenti di effettuare una complessa valutazione tecnica circa l'equivalenza di rendimento di diverse forme¹²³.

In questo senso l'art. 3 n. 1 lett. e) si pone come strumento di protezione del pubblico dominio contro l'indebita appropriazione di segni in una duplice direzione a tutela sia della collettività in generale, che degli operatori di mercato concorrenti.

Da un lato, infatti, impedisce che la tutela del marchio possa sostituirsi o aggiungersi a quella brevettuale, assicurandosi che una forma funzionale non possa godere di altra tutela che non sia quest'ultima, con le particolari garanzie in termini di obbligo di *disclosure* dell'invenzione e di durata temporalmente limitata del diritto, che questa prevede.

Dall'altro, esclude che a un singolo possa essere attribuito un indebito vantaggio anti-competitivo sui concorrenti, derivante dall'uso esclusivo e senza limiti di durata di una forma di prodotto funzionale al raggiungimento di un risultato tecnico.

6.2. Il caso *Lego*.

La sentenza *Philips*, stabilendo i principi di interpretazione della norma controversa, aveva dato luogo ad una pronuncia piuttosto restrittiva per quanto attiene all'accesso alla registrazione dei marchi tridimensionali costituiti da forme funzionali. Pur non escludendo la loro registrazione, infatti, la rendeva un'operazione indubbiamente non facile¹²⁴, richiedendo che le "caratteristiche essenziali" del segno non fossero necessarie a svolgere una funzione tecnica.

Tale criterio è stato oggetto di diverse critiche sul presupposto, da un lato, della sua indeterminatezza e attitudine a prestarsi a letture divergenti e fortemente discrezionali, dall'altro, del suo favor per il diniego di registrazione dei marchi di forma¹²⁵. Per questa via, alcuni organi giurisdizionali statali avevano di fatto

¹²³ Conclusioni dell'Avv. Gen. Colomer, 23 gennaio 2000, punto 39. Ragionamento analogo può naturalmente essere esteso alle altre ipotesi elencate all'art. 3, n 1, lett. e), con la conseguenza che la registrazione può essere rifiutata anche quando le caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale siano imposte dalla natura del prodotto stesso o conferiscano a quest'ultimo un valore sostanziale.

¹²⁴ Conclusioni Avv. Gen. Mengozzi, 26 gennaio 2010, C-48/09 P "Lego", punto 51, secondo cui "Usando una metafora, la Corte di giustizia non avrebbe chiuso la porta degli uffici dei marchi ai segni funzionali, ma l'avrebbe lasciata socchiusa".

¹²⁵ Conclusioni Avv. Gen. Mengozzi, 26 gennaio 2010, C-48/09 P "Lego", punto 59 e 60.

ridotto al minimo l'applicazione della sentenza, di modo che il divieto sancito dalla norma tornasse ad avere un campo di operatività più ristretto¹²⁶.

L'occasione per mettere alla prova la validità delle conclusioni tratte con la sentenza *Philips* e misurare l'ampiezza dello spazio lasciato alla registrabilità dei marchi di forma si è presentata con il caso *Lego*.

La società danese impugnava davanti alla Corte l'annullamento della registrazione come marchio tridimensionale del celebre mattoncino da costruzione giocattolo¹²⁷.



Il segno infatti era stato in un primo tempo registrato dopo che l'Ufficio aveva considerato gli impedimenti di cui all'art. 7 n. 1 lett. b) ed e)

superati dal sopravvenuto acquisto di capacità distintiva del segno a norma dell'art. 7 n. 3.

La divisione di annullamento, accoglieva la domanda di nullità presentata dalla concorrente Mega Brands, in conformità delle conclusioni nel frattempo raggiunte in *Philips*, secondo cui la prova del carattere distintivo acquisito con l'uso non poteva riabilitare il carattere funzionale del segno esaminato.

La decisione veniva confermata prima davanti alla Commissione di ricorso in composizione ampliata¹²⁸, poi davanti al Tribunale di primo grado¹²⁹.

La Commissione, in particolare, attribuiva notevole rilevanza alla circostanza che il mattoncino giocattolo, antesignano del Lego, fosse stato inventato negli anni 40' da Harry Fisher Page ed oggetto di numerosi brevetti britannici. Sebbene tale circostanza di per sé non costituisse un impedimento alla sua

¹²⁶ HILDEBRANDT U., *Marken und andere Kennzeichen – Einführung in die Praxis*, Carl Heymann, Colonia, 2006, 109 e 110, critica l'applicazione più indulgente della sentenza *Philips* da parte del Bundesgerichtshof.

¹²⁷ CGUE, 14 settembre 2010, C-48/09 P, *Lego Juris A/S c. UAMI e Mega Brands Inc.*, Racc. 2010, I-08403. Per un commento della sentenza si veda LIAKATOU V., MANIATIS S., *Lego - Building a European Concept of Functionality*, *EIPR*, 2010, 32, 12, 653-656; SCHABENBERGER A., *EuGH: Ein Legosteine kann keine Marke sein*, *GRUR – Prax*, 2010, 431; VATANKHAH P., *Konsolidierung des markenrechtlichen Eintragungshindernisses der technisch bedingten Form*, *European Law Reporter*, 2010, 12, 388-393; REICH A., *Lego-Stein - nicht eintragungsfähig als Gemeinschaftsmarke - technische Wirkung einer Form*, *MR-Int: Europäische Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht*, 2010, 142; SUJECKI B., *Zur Markenfähigkeit von Lego-Bausteinen*, *Markenrecht*, 2011, 9-11; MARINO L., *Propriété industrielle et commerciale - Marque tridimensionnelle : la CJUE joue au Lego*, *Gazette du Palais*, 2010, I 300-301 Jur., 20-21.

¹²⁸ In composizione allargata, 10 luglio 2006, R-856/2004-G.

¹²⁹ 12 novembre 2008, T-270/06, *Lego Juris/UAMI e Mega Brands*, Racc. II-3117, in *Foro It.*, 2009, IV, 146-152, con nota di CASABURI G.. Per un commento si veda altresì JAESCHKE L., *Markenschutz für den Lego-Stein?*, *MarkenR*, 2009, 194-198.

registrazione, doveva non di meno essere valutata come una prova, praticamente inconfutabile, che le caratteristiche del prodotto fossero funzionali ad ottenere un risultato tecnico¹³⁰.

In particolare, infatti, le due file di sporgenze sulla superficie superiore e l'interno cavo su quella inferiore costituivano il meccanismo di incastro, mentre la dimensione scelta per l'altezza delle sporgenze rispetto a quella delle pareti del mattoncino era studiata appositamente per garantire la necessaria robustezza e versatilità dell'incastro, destinato ad essere manipolato dai bambini. Ne risultava, che le caratteristiche del mattoncino non avessero nulla di arbitrario o ornamentale, bensì fossero accuratamente studiate per assolvere alle summenzionate utilità.

La ricorrente contestava l'interpretazione eccessivamente estensiva dell'impedimento di cui all'art. 7 n.1 lett. e): tale norma non sarebbe intesa a sottrarre alla registrazione come marchio le forme funzionali di per sé, bensì solo quelle "necessarie" per ottenere un risultato tecnico, ovvero, la cui appropriazione si traduca in un monopolio su tale risultato.

Così non poteva essere nel caso di specie vista l'esistenza di forme alternative equivalenti dal punto di vista funzionale, che i concorrenti restavano perfettamente liberi di utilizzare, senza copiare la forma del mattoncino Lego.

In questo senso, la ricorrente valorizzava la considerazione dell'imperativo di disponibilità come requisito cui condizionare la concessione della tutela. Ma lo faceva nella chiave particolarmente restrittiva data dalla giurisprudenza tedesca sulla *Freihaltebedurfnis*: di impedimento avrebbe dovuto farsi applicazione solo qualora vi fosse il rischio reale di conferire ad un soggetto un monopolio su una forma. Rischio che verrebbe necessariamente meno qualora il risultato tecnico possa essere conseguito attraverso forme alternative.

LE CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. MENGOZZI.

¹³⁰ Punto 40 della decisione della commissione di ricorso ampliata nella causa Lego. Sul punto, la commissione di ricorso citava espressamente la giurisprudenza della Supreme Court statunitense *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc*, 532 U.S. 23 (2001), che riconosceva ai certificati di registrazione brevettuale il valore di una presunzione semplice, sebbene molto forte, del fatto che le caratteristiche fondamentali della forma rispondano ad una funzione tecnica. Per un commento di detta pronuncia si veda COHEN A., *Following The Direction of Traffix: Trade Dress Law and Functionality Revisited*, 50 IDEA, 2010, 4, 593; GREENE S.M., *Separating Form from Function: Marketing Displays, Inc. v. Traffix Devices, Inc.*, 34 Business Law Review, 2001, 59; WEINBERG H. R., *Trademark Law, Functional Design Features, and the Trouble with Traffix*, 9 J. Intell. Prop. L., 2001, 1.

Tale tesi trovava l'adesione dell'avv. Gen. Mengozzi, secondo cui occorre distinguere le forme le cui caratteristiche sono tutte funzionali, da quelle "ibride" in cui sono presenti elementi funzionali e non funzionali. Mentre, nel primo caso la forma non deve senz'altro essere registrata, nel secondo, l'esame cui è chiamata l'autorità competente si fa più complesso¹³¹.

Secondo Mengozzi, due sono le soluzioni praticabili al fine di impedire che la concessione del marchio impedisca ai concorrenti di utilizzare le caratteristiche essenziali funzionali della forma di cui si chiede registrazione¹³².

La prima è quella di limitare il diritto di marchio agli elementi della forma non funzionali. Così, per esempio, se si chiedesse la registrazione di una penna USB avente una forma particolare, la tutela dovrebbe limitarsi alla parte del segno coperta dal disegno, mentre l'uscita USB, funzionalmente necessaria al collegamento al pc, resterebbe non appropriabile¹³³. Tale soluzione tuttavia si scontra con la prassi dell'UAMI contraria all'uso del potere conferito dall'art. 37 n. 2 Reg. di limitare la tutela di marchio solo ad alcuni elementi del segno oggetto di domanda¹³⁴.

La seconda, preferibile alla luce di tale difficoltà, consiste nell'assoggettare la registrazione del segno *"alla condizione che l'eventuale titolo di proprietà industriale non arrecherà ai concorrenti uno svantaggio importante non correlato alla reputazione dei loro propri segni"*.

In sostanza, l'ufficio competente sarebbe chiamato a compiere una vera e propria *"analisi delle forme sostitutive"*, comparando le altre opzioni compatibili presenti sul mercato¹³⁵.

Non si trattava a ben vedere di una soluzione innovativa, bensì presa a prestito dal sistema statunitense, il quale, con la c.d. "functionality doctrine" (cfr. infra cap. I, par. 11.8.2.1), condiziona il divieto di registrazione alla evidenza che sussista un *"significant non-reputation related disadvantage"*¹³⁶.

¹³¹ Conclusioni Avv. Gen. Mengozzi, C-48/09 P "Lego", punti 68-71.

¹³² Ibidem, punto 72.

¹³³ Ibidem, punto 73.

¹³⁴ Secondo l'UAMI infatti i segni composti da diversi elementi non possono reclamare la tutela di un solo componente. Cfr. sul punto BENDER A., *Der Ablauf des Anmeldeverfahrens*, in FEZER K.-H., *Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht*, C.H. Beck, Monaco, 2007, 585.

¹³⁵ Conclusioni Avv. Gen. Mengozzi, C-48/09 P "Lego", punto 74.

¹³⁶ MCCORMICK T., *Will TraFFix "Fix" the Splintered Functionality Doctrine?: TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 40 Hous. L. Rev., 2003, 541 e 566.

Attraverso tale test, dunque, l'avv. Mengozzi suggeriva di tenere conto dell'imperativo di disponibilità quale fattore condizionante l'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. e) ii) Reg., almeno nei casi difficili di forme ibride, in cui la forma di cui si chiedi registrazione appaia funzionale solo in parte.

Qualora, invece, tutti gli elementi specifici della forma appaiano funzionali, non sarebbe necessario occuparsi delle alternative, giacché la concessione del marchio comporterebbe comunque la monopolizzazione della forma¹³⁷.

IL GIUDIZIO DELLA CORTE.

La Corte aderiva alle indicazioni fornite dalla precedente pronuncia *Philips*, allo stesso tempo puntualizzandola.

La condizione per cui la registrazione come marchio può essere rifiutata quando un segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto "necessaria" ad ottenere un risultato tecnico "*s'applica unicamente quando le caratteristiche essenziali del segno sono tutte funzionali*"¹³⁸.

La necessità, dunque, non implica che la forma sia l'unica capace di conseguire detto risultato, né è esclusa dalla presenza di caratteristiche non essenziali prive di funzione tecnica¹³⁹.

Tale interpretazione della norma discende direttamente dal bilanciamento tra i due opposti interessi che il legislatore ha inteso temperare.

Da un lato, la norma garantisce che le imprese non possano avvalersi del diritto dei marchi per perpetrare, senza limiti di tempo, diritti esclusi su soluzioni tecniche, le quali, nel sistema comunitario dei diritti di proprietà intellettuale, possono godere di tutela solo per il periodo limitato previsto dal diritto di brevetto¹⁴⁰.

¹³⁷ Conclusioni Avv. Gen. Mengozzi, C-48/09 P "Lego", punto 98.

¹³⁸ CGUE, 12 novembre 2008, C-48/09 P "Lego", punto 52. L'utilizzo dell'espressione "*caratteristiche essenziali che svolgono una funzione tecnica*" era già stata utilizzata ai punti 79, 80, 83 e nella sentenza *Philips*.

¹³⁹ CGUE, 12 novembre 2008, C-48/09 P "Lego", punti 51 e 53. In sostanza, la presenza di uno o più elementi arbitrari (e dunque non funzionali), ma non essenziali, ovvero "minori" nell'economia del segno, non intacca la conclusione che detto segno sia costituito "*esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico*". Al contrario, ove la forma incorpori un elemento non funzionale principale, ovvero un elemento ornamentale o di fantasia che ricopra un ruolo "importante" nell'economia della forma, la sua registrazione non potrebbe essere rifiutata.

¹⁴⁰ CGUE, 12 novembre 2008, C-48/09 P "Lego", punti 45-47. In questi termini si era già pronunciata la sentenza *Philips*, punti 78 e 80.

Dall'altro, circoscrive l'impedimento ai segni costituiti esclusivamente da una forma che sia necessaria a raggiungere un risultato tecnico, garantendo così che la registrazione sia esclusa solamente per le forme che si limitino ad incorporare una soluzione tecnica. Il legislatore ha infatti tenuto debitamente in considerazione la circostanza che tutte le forme di prodotto, in una certa misura, sono funzionali e sarebbe pertanto inopportuno escluderne la registrazione solo per tale motivo¹⁴¹. Occorre invece accertare che la funzionalità della forma sia un suo aspetto assolutamente essenziale e dominante: sia, ovvero, la ragione principale per cui essa è conformata in quel determinato modo.

Essendo questa la *ratio* della disposizione, la presenza di forme alternative, con altre dimensioni o disegni, che consentano di ottenere lo stesso risultato tecnico e siano ancora appropriabili è irrilevante, perché comunque non lascia intatta per gli altri operatori la disponibilità della soluzione tecnica che incorpora¹⁴².

Anzi, considerato che la tutela di una forma registrata come marchio si estende non solo all'uso della medesima, ma anche di forme simili, anche le presunte forme alternative rischierebbero di divenire inutilizzabili per i concorrenti¹⁴³.

A ciò deve aggiungersi che se le possibilità dei concorrenti di immettere forme di prodotto che incorporano la stessa soluzione tecnica non fosse ridotta su un piano meramente quantitativo (in presenza di altre forme alternativa), lo sarebbe comunque su un piano squisitamente qualitativo, in tutti i casi in cui la forma appropriata sia quella tecnicamente preferibile per i prodotti in esame.

Se tale forma fosse registrata come marchio, risulterebbe difficile per i concorrenti immettere sul mercato dei prodotti che costituiscano reali alternative di mercato, ossia che non siano simili al marchio registrato, ma rimangano tuttavia interessanti per il consumatore dal punto di vista funzionale¹⁴⁴. Diversamente, il titolare del marchio di forma godrebbe comunque di un monopolio di fatto, poiché la presenza sul mercato dei concorrenti non rappresenterebbe una valida alternativa di acquisto per il consumatore.

È vero che in queste condizioni un'impresa che abbia sviluppato una forma funzionale si vedrebbe in linea di principio esposta all'imitazione servile di

¹⁴¹ CGUE, 12 novembre 2008, C-48/09 "Lego", punto 48.

¹⁴² Ibidem, punto 55. In questi termini si era già pronunciata la sentenza Philips, punti 81 e 83.

¹⁴³ Ibidem, punto 56.

¹⁴⁴ Ibidem, 12 novembre 2008, C-48/09 "Lego", punto 60.

questa da parte dei concorrenti. Ma tale situazione non appare comunque sguarnita di ogni tutela giuridica. Semplicemente essa non può essere ricercata nel conferimento di un diritto di monopolio su tale forma, attraverso la registrazione di marchio, bensì deve essere perseguita alla luce delle norme in materia di concorrenza sleale¹⁴⁵.

Al contrario, quando la domanda di registrazione verta su una forma di prodotto nella quale svolge un ruolo importante un elemento non funzionale, tale rischio non è presente.

In tal caso, infatti, le imprese concorrenti potranno incorporare senza difficoltà la soluzione tecnica in forme di prodotto differenti e non dotate dei medesimi elementi non funzionali arbitrari o ornamentali di cui dispone il segno registrato, di modo che non sussista un rischio di pregiudizio alla disponibilità della soluzione tecnica né, di fronte a forme né identiche né simili, pregiudizio all'esclusività del marchio registrato¹⁴⁶.

L'autorità competente è dunque chiamata ad individuare le “caratteristiche essenziali” del segno tridimensionale, ovvero i suoi elementi più importanti¹⁴⁷, al fine di valutare se la forma che le possiede sia “essenzialmente funzionale”¹⁴⁸. Solo una volta conclusa tale fase, potrà procedersi a stabilire se tutte queste assolvano alla funzione tecnica del prodotto, così da esserne preclusa la registrazione.

Sia la Commissione di ricorso che il Tribunale avevano correttamente seguito tale schema.

¹⁴⁵ CGUE, 12 novembre 2008, C-48/09 “Lego”, punto 61.

¹⁴⁶ Ibidem, punto 72.

¹⁴⁷ Ibidem, punti 68-69.

¹⁴⁸ Ibidem, punto 70. L'individuazione di dette caratteristiche deve essere effettuata caso per caso, basandosi sull'impressione complessiva prodotta dal segno depositato, preceduta eventualmente da un esame analitico dei suoi singoli elementi costitutivi. L'indagine può variare notevolmente di contenuto a seconda della difficoltà del caso: può risultare sufficiente una mera analisi visiva del segno, ovvero, al contrario, essere necessario un esame approfondito che tenga conto altresì di indagini, perizie o, come nel caso di specie, dei dati risultanti dai titoli di proprietà brevettuale conferiti in precedenza (punto 71). A tal fine, non è invece un elemento decisivo la percezione che di queste caratteristiche ha il pubblico di riferimento (punti 60 e 75-76). Cfr. inoltre per analogia CGUE, 29 aprile 2004, C-468/01 P-472/01 P, Procter & Gamble/UAMI, punto 45, Id., 30 giugno 2005, C-286/04 P, Eucermex/UAMI, punto 23; Id., 6 ottobre 2011, T-508/08, Bang & Olufsen/UAMI, punti 70-71. *Contra* l'Avv. Gen. Mengozzi nelle sue Conclusioni, 26 gennaio 2010, C-48/09 “Lego”, punto 64, secondo cui, “*diversamente dall'esame del carattere distintivo, in questo caso non è imprescindibile tenere conto dell'impressione complessiva, a meno che, per esempio, in un oggetto semplice, si reputi essenziale la somma di tutte le caratteristiche che ne compongono la forma*”.

L'elemento principale del segno veniva individuato nelle due file di sporgenze sulla superficie superiore del mattoncino e i brevetti anteriori non lasciavano dubbi circa l'imputazione ad essa di una finalità esclusivamente tecnico-funzionale.

In conclusione, la Corte divergeva dalle conclusioni tratte dall'avv. Gen. Mengozzi circa la rilevanza da attribuire alla presenza di forme sostitutive eventualmente ancora disponibili sul mercato.

Mentre secondo l'Avvocato *“l'esame di un segno composto parzialmente da elementi funzionali [c.d. segni ibridi] dovrebbe essere assoggettato alla condizione che l'eventuale titolo di proprietà industriale non arrecherà ai concorrenti uno svantaggio importante non correlato alla reputazione dei loro propri segni”*¹⁴⁹, la Corte considera tale valutazione irrilevante¹⁵⁰.

All'interno delle c.d. forme ibride, in parte funzionali e in parte non, la Corte non distingue quelle registrabili ricorrendo all'imperativo di disponibilità, ma alla diversa valutazione se la parte funzionale della forma sia essenziale o meno nell'economia del prodotto.

In presenza di siffatta condizione il diniego di registrabilità è automatico, così come lo è laddove la forma sia interamente funzionale.

L'interesse generale alla libera disponibilità del segno non entra dunque tra i fattori condizionanti l'applicabilità dell'impedimento alla registrazione di cui all'art. 3 n. 1 lett. e) Dir.

In maniera analoga a quanto originariamente stabilita dalla Corte in *Windsurfing Chiemsee* con riferimenti all'art. 3 n.1 lett. c), l'imperativo di disponibilità veniva sì riconosciuto come interesse sovrastante alla previsione normativa, ma come *ratio* alla base del divieto, piuttosto che come elemento o fattore atto ad integrarlo.

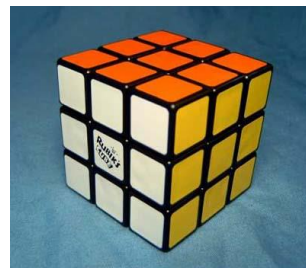
Ne consegue che l'ufficio competente non sarà chiamato a valutarne la sussistenza, la quale sarà, per converso, solo una conseguenza del giudizio di “essenzialità delle forme funzionali” necessario a decretare l'applicabilità del divieto di registrazione in parola.

¹⁴⁹ Conclusioni Avv. Gen. Mengozzi, C-48/09 P, punto 74.

¹⁵⁰ CGUE, 12 novembre 2008, C-48/09 “Lego”, punto 55. In questi termini si era già pronunciata la sentenza Philips, punti 81 e 83.

6.3. Il caso *cubo di Rubrik*.

Da ultimo, i principi affermati in *Lego* hanno trovato un'importante verifica nel procedimento, avanti al Tribunale UE, relativo alla domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario tridimensionale consistente nella forma di un cubo di Rubrik¹⁵¹.



Sia la divisione di annullamento¹⁵² che la Commissione di ricorso¹⁵³ avevano confermato la validità del marchio contestato, rilevando come esso non solo si discostasse in maniera significativa dagli usi del settore, ma presentasse addirittura caratteristiche sufficienti ad essere intrinsecamente distintivo per i prodotti interessati (puzzle tridimensionali).

La ricorrente sollevava plurimi motivi di gravame, contestando tra le altre cose che la Commissione avesse omesso di tener conto dell'interesse generale sottostante agli impedimenti di cui all'art. 7 co. 1 lett. e).

Conservando la registrazione del marchio contestato, il suo titolare avrebbe potuto farlo valere nei confronti dei terzi intenzionati a vendere puzzle tridimensionali ruotanti.

Infatti, ad avviso della ricorrente, non esistevano forme alternative che potessero svolgere la medesima funzione tecnica.

Il Tribunale respingeva tale argomento, giudicando corretta l'attenta valutazione che la commissione di ricorso aveva condotto in merito alle possibili conseguenze della registrazione del marchio in parola con riferimento all'interesse generale sotteso alla norma.

I giudici comunitari rilevavano come la registrazione del marchio in contesa producesse l'effetto di tutelare unicamente la particolare forma del cubo, avente l'aspetto di una gabbia nera e non la capacità di rotazione di cui questa era dotata. Di conseguenza il suddetto marchio non avrebbe potuto impedire a terzi la commercializzazione di puzzle tridimensionali aventi una forma diversa da

¹⁵¹ Marchio comunitario n. 162784 registrato il 6 aprile 1999 e rinnovato il 10 novembre 2006.

¹⁵² Decisione del 14 ottobre 2008.

¹⁵³ Decisione 1 settembre 2009, R 1526/2008-2.

quella di un cubo dalla struttura a griglia, a prescindere dal fatto che questi fossero dotati di capacità di rotazione¹⁵⁴.

Considerando che i puzzle tridimensionali possono avere molteplici forme diverse¹⁵⁵, l'impatto anticoncorrenziale del monopolio sulla singola forma poteva considerarsi trascurabile.

D'altronde, calando la propria analisi nel concreto, il Tribunale osservava come alla data di deposito della domanda, sul mercato esistessero già molti puzzle tridimensionali con capacità di rotazione, ma aventi forme diverse da quella appropriata. Pertanto, anche l'asserita mancanza di forme alternative idonee a svolgere la medesima funzione tecnica, per quanto irrilevante ai fini dell'applicazione dell'impedimento in parola¹⁵⁶, si rivelava infondata in fatto¹⁵⁷. In definitiva, il Tribunale giudicava che la natura dei prodotti interessati, non imponesse affatto la necessità di una forma cubica caratterizzata da una struttura a griglia.

L'omessa considerazione dell'imperativo di disponibilità veniva eccepita dalla ricorrente anche al fine di contestare la mancata applicazione dell'art. 7 co. 1 lett. c).

La ricorrente sosteneva infatti che il marchio contestato fosse descrittivo di un puzzle tridimensionale avente la forma di un cubo di formato 3x3x3, rispetto al quale i terzi vantavano un interesse pubblico futuro a poterli commercializzare e raffigurare nei materiali promozionali e nella documentazione commerciale.

Anche in questo caso, tuttavia, il Tribunale replicava le medesime motivazioni accampate in punto di applicazione dell'art. 7 co. 1 lett. e).

Di fatto, il Tribunale aderisce *in toto* ai principi affermati in *Lego* con riferimento ai criteri di registrabilità delle forme funzionali.

Tuttavia, il Tribunale, invece di smarcarsi dalle valutazioni concernenti la sussistenza di un imperativo di disponibilità, perché irrilevanti rispetto al problema della funzionalità della forma, come suggerito dal caso *Lego*, finisce per svolgerle in pieno. A questo punto, però, ne nega sorprendentemente la sussistenza nel caso concreto, evidenziando come la concessione del diritto,

¹⁵⁴ Trib. UE, sez. VI, 25 novembre 2015, T-450/09, Siba Toys/UAMI, punti 63-67 e 82.

¹⁵⁵ Ibidem, punto 108.

¹⁵⁶ Cfr. *Philips*, punti 81-84 e *Lego*, punti 53-58.

¹⁵⁷ Trib. UE, sez. VI, 25 novembre 2015, T-450/09, Siba Toys/UAMI, punti 73-75.

limitandosi a conferire un diritto di monopolio sull'aspetto del prodotto e non sulla funzione tecnica del cubo rotante, avrebbe prodotto un impatto anticoncorrenziale trascurabile.

A dispetto della valutazione di merito che solleva diversi dubbi, specialmente laddove sembra qualificare il diritto di marchio come un'esclusiva sull'aspetto esteriore di un prodotto, così confondendone l'oggetto col diverso diritto di disegno o modello, ciò che colpisce di più della sentenza è altro.

In primo luogo, la circostanza che i giudici comunitari si siano addentrati in un esame in concreto delle possibili implicazioni derivanti dalla concessione del diritto ai fini dell'applicazione degli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 7 n.1 lett. c) ed e) Reg. confermerebbe la tesi, qui sostenuta, che la giurisprudenza comunitaria si serva di tale argomento come di un elemento pertinente e rilevante da considerare ai fini del giudizio di registrabilità del segno.

Ed in effetti il Tribunale non tratta tale argomento come decisivo quanto ai fini della corretta applicazione degli impedimenti alla registrazione contestati. Perché un segno cada nel divieto enunciato dalle suddette disposizioni sarebbe infatti stato sufficiente verificare, da un lato, se le caratteristiche essenziali del segno siano tutte funzionali; dall'altro, se esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno e i prodotti che designa, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione di questi o delle loro caratteristiche. Rispetto a tali dirimenti valutazioni, l'analisi delle implicazioni anticoncorrenziali della registrazione del segno non può che essere uno dei molteplici fattori rilevanti.

Il suo ruolo pertanto non deve essere ravvisato nell'operare come impedimento ulteriore alla registrazione, bensì come test propedeutico al fine di verificare che l'impedimento di turno sia applicato in conformità alla finalità per esso dettata dal legislatore, la quale coincide con un interesse generale diretto ad ostacolare la registrazioni di segni per cui sussiste una precisa esigenza di libera disponibilità.

Se tale tesi, aveva trovato ampio supporto nel campo di applicazione dell'art. 3 n. 1 lett. c), non altrettanto era avvenuto con riguardo all'art. 3 n. 1 lett. e), considerato che le sentenze Philips e Lego si erano limitate a riscontrare

nell'imperativo di disponibilità la ratio sottostante al divieto di registrazione, senza tuttavia riconoscerne un ruolo pratico in seno al giudizio di registrazione. Con questa pronuncia, invece, il Tribunale finisce per equiparare a tutti gli effetti le modalità applicative dell'imperativo di disponibilità nel campo di operatività dell'art. 7 n.1 lett. c) ed e) Reg.. Infatti, esso è preso espressamente in considerazione con riferimento ad ambedue le disposizioni e l'assenza di un reale interesse dei concorrenti ad ostacolare la concessione del diritto di privativa conduceva il giudice a dare il proprio *placet* alla validità del marchio contestato.

7. L'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 3

N. 1 LETT. B) DIR.

Dalle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti emerge dunque una sostanziale convergenza nella giurisprudenza comunitaria nel riconoscere l'operatività dell'imperativo di disponibilità all'interno degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 3 n. 1 lett. c), d) ed e) dir..

Non resta ora che occuparci di verificare se ad analoga conclusione possa giungersi anche con riferimento all'art. 3 n. 1 lett. b) Dir.

7.1. Da *Linde* a *Libertel*.

Come già anticipato sub. par. 4.3., la prima pronuncia ad occuparsi del problema della rilevanza dell'imperativo di disponibilità con riferimento alla sfera di applicazione dell'art. 3 n. 1 lett. b) Dir. è *Linde*¹⁵⁸.

Nell'occasione il Bundesgerichtshof, in sede di giudizio di rimessione alla Corte, aveva ritenuto necessario verificare se le ragioni di pubblico interesse a mantenere disponibili le forme, al punto da escluderne la registrazione, potessero trovare tutela, oltre che a norma dell'art. 3 n.1 lett. e), anche per mezzo dell'applicazione degli impedimenti di cui alle lett. b) e c) Dir.

Della risposta affermativa della Corte quanto alla lett. c), già si è detto diffusamente sub par. 4.3.

¹⁵⁸ CGUE, 8 aprile 2003, C-53/01-C-55/01, Linde AG, Winward Industries Inc., e Rado Uhren AG, Racc. I-3161. Si vedano i contributi dottrinali indicati in nota sub. par. 4.3.

In questa sede ci si occuperà pertanto delle valutazioni compiute con riferimento alla lett. b).

Sul punto la corte tedesca aveva osservato come la sentenza *Windsurfing Chiemsee* avesse già escluso differenziazioni nell'esame del carattere distintivo di un marchio a seconda dell'accertato interesse alla libera disponibilità di una determinata indicazione geografica. Di conseguenza, dubitava che l'interesse a mantenere una disponibilità generale delle forme grafiche potesse rivestire alcuna importanza anche con riferimento alla valutazione del carattere distintivo di un segno tridimensionale.

L'Avv. Gen. Colomer aderiva alla posizione esposta dal giudice a quo. Egli negava dunque ogni rilevanza dell'imperativo di disponibilità nel campo di applicazione dell'art. 3 n. 1 lett. b), evidenziando come la Direttiva contenga *“altre disposizioni [si legga in particolare le lett. c) ed e) della medesima disposizione] che rispondono all'esigenza di evitare che determinati segni formino oggetto di proprietà esclusiva”*¹⁵⁹.

La decisione della Corte di Giustizia non risultava altrettanto chiara nelle sue conclusioni.

Essa affermava che ai fini della valutazione del carattere distintivo di un marchio tridimensionale ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b) Dir. non occorra applicare criteri più severi rispetto a quelli utilizzati per altri tipi di marchi.

La risposta evitava dunque ogni presa di posizione esplicita in merito alla rilevanza dell'imperativo di disponibilità, prestandosi così ad un'interpretazione ambigua.

Una lettura conforme alle conclusioni dell'Avv. Gen., induce a concludere che la Corte abbia inteso escludere la valutazione dell'imperativo di disponibilità dal giudizio di distintività del segno tridimensionale, sul presupposto – già fatto proprio dal giudice remittente - che questa comporterebbe un aggravio delle condizioni di registrabilità, rispetto ad altre tipologie di segni.

La Corte, tuttavia, non chiariva affatto la veridicità di tale presupposto.

Di conseguenza, qualora al contrario si riconosca che la valutazione dell'imperativo di disponibilità riguardi ogni tipologia di marchio, e non solo quelli di forma, l'applicazione trasversale dell'imperativo di disponibilità in seno

¹⁵⁹ Conclusioni, 24 ottobre, 2002, C-53/01 a C-55/01 “Linde”, punto 10.

al giudizio di distintività di cui all'art. 3 n.1 lett. b) non contrasterebbe affatto con il principio di parità di trattamento tra le diverse tipologie di segni, enunciato dalla Corte.

In questa chiave di lettura, pertanto, la pronuncia non osterebbe affatto alla rilevanza dell'imperativo di disponibilità a margine del giudizio di distintività ex art. 3 n.1 lett. b) Dir.

La sentenza *Linde* precedeva di poco meno di un mese la sentenza *Libertel*¹⁶⁰, di cui si è ampiamente detto nel capitolo precedente (vedi par. 5.2.4.). In questa sede ci si limiterà pertanto a richiamare gli spunti più rilevanti ai fini della presente trattazione.

Con la terza domanda di pronuncia pregiudiziale si chiedeva alla Corte “*se, ai fini della valutazione del carattere distintivo di un determinato colore come marchio, debba verificarsi se, con riferimento al detto colore, sussista un interesse generale a mantenerlo disponibile, come avviene per quanto riguarda i segni che indicano una provenienza geografica*”.

Il dispositivo della sentenza rispondeva affermativamente, stabilendo che “*Ai fini della valutazione del carattere distintivo che un determinato colore può presentare come marchio, occorre tener conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione*”.

La Corte pare porsi in una posizione di continuità rispetto alla sentenza *Windsurfing*: il precedente è citato al fine di evidenziare come già in precedenza la Corte avesse riconosciuto l'esigenza di interpretare la direttiva alla luce dell'interesse generale sottostante.

Ciò emerge chiaramente anche dal quesito proposto dal giudice rimettente, che domandava espressamente se fosse possibile estendere alla fattispecie dei marchi di colore puro quanto già affermato dalla sentenza *Windsurfing-Chiemsee* con riferimento alla registrabilità dei marchi geografici¹⁶¹.

¹⁶⁰ CGUE, 6 maggio 2003, in causa C-104/01, *Libertel Groep BV c. Benelux – MerkenBureau*, Racc. 2003 p. I-03793. Per le indicazioni bibliografiche si rinvia al cap. II, par. 5.2.4.

¹⁶¹ CGUE, 4 maggio 1999, nelle cause riunite C-108/97 e C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertrieb GmbH e Boots-und Segelzubehör W. Huber c. F. Attenberg*.

Al di là di questo parallelismo proposto dal giudice a quo, l'approdo cui la Corte giunge in *Libertel* appare superare il precedente.

Windsurfing, come esplicito nel par. 4.1., aveva riconosciuto come la Direttiva, nel vietare la registrazione di segni descrittivi, persegue una finalità di interesse generale¹⁶², ma aveva altresì negato l'incidenza di tale interesse nella valutazione della capacità distintiva di un nome geografico, quanto meno nelle modalità proposte dalla teoria tedesca della *Freihaltebedürfnis*.

Ora, al contrario, la Corte rivendica un ruolo ben preciso all'imperativo di disponibilità, affidandogli il compito di restringere la possibilità di registrare un marchio non distintivo e riconoscendogli il potere di indirizzare l'interpretazione dell'art. 3 n. 1 lett. b) Dir.

Per spiegare il diverso approccio seguito dalla Corte appare utile osservare che, a differenza dei colori, la registrazione di marchi descrittivi di una provenienza geografica è espressamente vietata dall'art. 3 n. 1 lett. c) Dir.

Essendo già di per sé preclusa dal dettato normativo, in *Windsurfing* non vi era ragione alcuna perché la Corte ravvisasse la necessità di chiedere al giudice del merito l'ulteriore sforzo di valutare in concreto l'esistenza di un imperativo di disponibilità. Tale valutazione, infatti, era già stata compiuta dal legislatore in via preventiva: poiché la registrazione di tali segni pone per definizione problemi di incompatibilità con l'interesse pubblico, la normativa la vieta una volta per tutte.

In questi casi, l'interesse pubblico svolge ragionevolmente, pertanto, il mero ruolo di chiave ideologica, strumento interpretativo e ratio sottesa alla norma di legge.

Lo scenario che si presentava nel caso *Libertel* era diverso.

Nessuna norma poneva un divieto di registrazione dei marchi di colore puro.

Inoltre, nel caso di specie, l'arancione non appariva di per sé descrittivo e anche escluderne la distintività, in considerazione nella grande notorietà della compagnia telefonica olandese, risultava arduo.

La Corte si trovava pertanto in una situazione in cui unico appiglio utile ad escludere la registrazione del segno era l'imperativo di disponibilità. Poiché, tuttavia, tale interesse non trovava previsione espressa in alcuna norma positiva,

¹⁶² Ibidem, punto 52.

la Corte si è vista costretta ad operare in via interpretativa, riconoscendo espressamente che *“la possibilità di registrare un marchio possa essere oggetto di restrizioni per motivi di interesse pubblico”*.

In *Libertel*, la Corte certificava dunque il ruolo attivo dell'imperativo di disponibilità nell'escludere la registrazione di segni - i colori puri - i quali, altrimenti sarebbero di per sé idonei a conseguire la registrazione.

Tuttavia ometteva di specificare in cosa consista effettivamente tale ruolo e in che modo il pericolo di danno alla concorrenza e l'interesse generale alla libera disponibilità operino al fine di restringere la registrazione.

L'utilizzo di locuzioni dal significato estremamente ampio come:

- *“la possibilità di registrare un marchio possa essere oggetto di restrizioni per motivi di interesse pubblico”* o
- *“Ai fini della valutazione del carattere distintivo, occorre tener conto (in inglese “regard must be had”) dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità”*

non aiuta il compito dell'interprete. Tali espressioni infatti possono essere interpretate in modo molto diverso.

Le alternative appaiono due: riconoscere all'interesse pubblico il ruolo di un terzo requisito alla registrazione, non tipizzato dal legislatore, bensì elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero considerarlo solo un fattore sulla base del quale valutare l'esistenza dei requisiti fissati dal legislatore.

L'interpretazione corretta appare la seconda.

Anche l'Avv. Gen. Leger, nell'interpretare la sentenza in parola, indica espressamente l'interesse a non restringere indebitamente la disponibilità di colori come uno *“dei criteri cui debbono rifarsi le autorità nazionali per valutare il carattere distintivo di un colore in sé”*¹⁶³ e non come un requisito di registrazione a sé stante. Anzi egli precisa che per tenere conto adeguatamente di tale criterio le dette autorità dovrebbero considerare in particolare tre aspetti:

- 1) l'uso che è stato fatto dei colori in esame;
- 2) l'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori considerati per gli altri operatori economici che offrano prodotti dello stesso tipo;

¹⁶³ Conclusioni, 15 gennaio 2004, C-49/02 “Heidelberger Bauchemie”, punto 25.

- 3) e infine il numero dei prodotti indicati nella domanda di registrazione, criterio anch'esso rilevante ai fini di valutare l'interesse generale a conservarne la disponibilità¹⁶⁴.

7.2. Il caso *Heidelberger Bauchemie*.

A suffragare la suddetta interpretazione soccorre la sentenza *Heidelberger Bauchemie*¹⁶⁵.

Secondo la Corte, ai fini della registrabilità come marchio di un colore non è sufficiente che questo soddisfi i requisiti per poter costituire un marchio ai sensi dell'art. 2 Dir. Occorre infatti che l'autorità competente valuti se il segno altresì “soddisfi i requisiti previsti, in particolare dall'art. 3 Direttiva (...). Siffatto esame deve tener conto anche dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione”¹⁶⁶.

Ne consegue che la Corte individua espressamente nel pubblico interesse a non restringere indebitamente il pubblico dominio una delle “*circostanze pertinenti*” che l'autorità competente è chiamata a valutare nel verificare la sussistenza degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 3 Dir. ed in particolare la sussistenza della capacità distintiva del segno.

Anzi si noti come la Corte non distingua in quest'occasione tra i diversi impedimenti rientranti nell'art. 3 Dir., bensì estenda trasversalmente a tutti la rilevanza dell'imperativo di disponibilità.

7.3. I casi *Henkel, Procter & Gamble e Unilever*.

¹⁶⁴ Ibidem, punto 39.

¹⁶⁵ CGUE, 24 giugno 2004, C-49/02 “*Heidelberger Bauchemie*”, Racc. 2004 I-06129. La questione pregiudiziale era stata posta dal Bundespatentgericht con decisione del 22 gennaio 2002, mentre la pronuncia nel caso *Libertel* risale al 6 maggio 2003 su domanda della Hoge Raad risalente al 23 febbraio 2001. Per un commento della sentenza si veda VÖLKER S., *Der Konflikt um die Farbmarke*, WRP, 2002, 639-649; SCHENK M., *Zwei vor, eins zurück: Neues zur abstrakten Mehrfarbenmarke*, European Law Reporter, 2004, 305-307; BÖLLING M., *Der EuGH und die abstrakte Farbmarke – Von der Bewussten Entwertung einer Markenform. Anmerkungen zu den Urteilen „Libertel“ und „Heidelberger Bauchemie“*, MarkenR, 2004, 10, 384; WEIHER B., KESER M., *Markenfähigkeit abstrakter Farben im konkreten Verwendungszusammenhang*, MarkenR, 2005, 117-125.

¹⁶⁶ Ibidem, punti 41 e 42.

La questione della rilevanza dell'imperativo di disponibilità nella sfera di applicazione dell'art. 3 n. 1 lett. b) Dir. si è riproposta in diverse sentenze aventi



ad oggetto il tentativo di registrazione come marchi comunitari di pastiglie multicolori per lavabiancheria o lavastoviglie, da parte delle principali multinazionali operanti nel settore.

Di queste si analizzeranno, in particolare, una sentenza del Tribunale di primo grado del 5 marzo 2003, resa nei confronti di Unilever¹⁶⁷ e due sentenze “gemelle” emesse il 29 aprile 2004, nei confronti di Henkel da un lato e Procter & Gamble dall'altro¹⁶⁸.

LE DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI RICORSO.

In entrambi i casi, le decisioni delle Commissioni di ricorso negavano registrazione al segno, perché privo di carattere distintivo.

In particolare, nei casi Henkel e Unilever, la Commissione concentrava l'intera motivazione del provvedimento sulla circostanza che la concessione del diritto di marchio sulle pastiglie avrebbe posto le società registranti nella posizione di essere le sole a poter commercializzare detergente per lavapiatti in forma solida. Evidenti ragioni di salvaguardia della concorrenza nel mercato di riferimento si opponevano a tale soluzione: *“The appellant’s competitors must also remain free to make such products in the form of tablets. That freedom must include the right to use the simplest and most basic geometrical shapes, such as cubes, spheres and disks”*.

¹⁶⁷ Trib. UE, 5 marzo 2003, T-194/01.

¹⁶⁸ CGUE, 29 aprile 2004, Henkel KGaA c. UAMI, C-456/01 P-457/01 P, Racc. 2004, I-5089 e Procter & Gamble Company c. UAMI, C-468/01 P-472/01 P, Racc. 2004, I-05141e in Foro It., 2005, IV, 50-51. Per un commento si vedano GARIS M., *Marchi tridimensionali e carattere distintivo*, Dir. Ind., 2005, 3, 264-270; BIGLIA L., *Il marchio di forma nella giurisprudenza della Corte di giustizia CE*, Riv. dir. ind., 2004, II, 399-409; OSTERRIETH C., *Die Schutzfähigkeit von Geschirr- und Waschmitteltabs nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs*, European Law Reporter, 2004, 253-255. Le sentenze appellate erano, da un lato, Trib. UE, 19 settembre 2001, T-335/99, Henkel/UAMI “pasticca rettangolare rossa e bianca”, Racc. II-2581 e T-336/99 “pasticca rettangolare verde e bianca”, Racc. II-2589; dall'altro, T-117/00, Procter & Gamble/UAMI “pasticca quadrata bianca e verde chiaro”, Racc. II-2723, T-118/00, “pasticca quadrata bianca, macchiettata di verde, e verde chiaro”, Racc. II-2731, T-119/00, “pasticca quadrata bianca macchiettata di giallo e di blu”, Racc. II-2761, T-120/00, “pasticca quadrata bianca macchiettata di blu”, Racc. II-2769 e T-121/00 “pasticca quadrata bianca macchiettata di verde e di blu”, Racc. II-2777.

Sia i produttori che i consumatori non potevano restare insensibili agli indiscutibili vantaggi pratici del detersivo in forma di pastiglia: invece di versare la quantità di polvere o liquido in un misurino, l'utente doveva semplicemente prendere una o più tavolette dal pacchetto e porla nell'apposito vano della macchina. Di conseguenza, era inevitabile riscontrare un forte interesse a mantenere tale forma liberamente utilizzabile per tutti gli operatori del mercato. Analogo interesse, peraltro, poteva riscontrarsi anche per i singoli colori utilizzati nelle pastiglie¹⁶⁹.

IL GIUDIZIO DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO.

In tutte e tre le decisioni, il Tribunale, in linea con le valutazioni della Commissione di ricorso, concludeva che tali forme fossero prive di carattere distintivo, evidenziando come il pubblico interessato fosse abituato a prodotti detergenti combinati in forme geometriche multistrato e multicolore¹⁷⁰.

Tuttavia le sentenze devono essere distinte per le diverse modalità in cui affrontano il problema della rilevanza dell'interesse generale a mantenere i segni non registrabili.

Nei casi Henkel e Procter & Gamble, risalenti al settembre 2001, il Tribunale chiariva che l'interesse dei concorrenti a scegliere liberamente la forma ed i colori dei propri prodotti *“non rappresenta, di per sé, un motivo idoneo a giustificare il rifiuto di registrare un marchio siffatto, né un criterio di valutazione, di per sé sufficiente del carattere distintivo di quest'ultimo”*.

L'art. 7 n.1 lett. b), infatti, *“tutela l'interesse alla disponibilità di diverse varianti della presentazione di un prodotto solo in quanto la presentazione del prodotto la cui registrazione è richiesta non può svolgere (...) la funzione di un marchio, vale a dire consentire al pubblico interessato di distinguere il prodotto di cui trattasi da quelli aventi un'altra origine commerciale”*¹⁷¹.

Il Tribunale, pertanto, non fondava la propria decisione sulle considerazioni di interesse pubblico ad evitare la monopolizzazione del prodotto alla base della decisione della Commissione di ricorso, bensì sull'incapacità della sua forma di

¹⁶⁹ Prima Commissione di ricorso, 3 marzo 2000, R 516/1999-1, punti 14, 16 e 18.

¹⁷⁰ Trib. UE, 19 settembre 2001, T-335/99, Henkel/UAMI, punto 51.

¹⁷¹ Trib. UE, 19 settembre 2001, T-118/00, Procter & Gamble Company c. UAMI, punto 73.

svolgere quella funzione distintiva cui doveva unicamente ed esclusivamente condizionarsi la concessione della tutela prevista dal Regolamento.

In tale contesto, l'imperativo di disponibilità assumeva un qualche valore nel giudizio di registrazione solo nella misura in cui la sua sussistenza fosse in grado di confermare l'assenza di distintività in capo al segno.

Con la sentenza *Unilever*, di oltre un anno e mezzo successiva alle sentenze *Henkel* e *Procter & Gamble* benchè ancora anteriore al pronunciamento della Corte sul ricorso avverso queste, il Tribunale, valorizzava l'interesse pro-concorrenziale a non registrare tali segni. La registrazione di forme molto simili alle forme di base comunemente utilizzate, infatti, “*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 riconosceva che gli impedimenti assoluti alla registrazione, ivi compreso quello di cui all'art. 7 n. 1 lett. b) “*traducono proprio l'intento del legislatore comunitario di evitare la creazione di simili monopoli*”¹⁷². Di conseguenza, per giustificare la registrazione di un segno non idoneo a soddisfare la funzione di un marchio “*non possono essere fatte valere circostanze tali da aumentare il detto rischio*”.

Solo le sentenze *Henkel* e *Procter & Gamble* venivano impugnate avanti alla Corte di Giustizia.

Con il ricorso le ricorrenti obiettavano che il Tribunale, contrariamente a quanto deciso in *Windsurfing Chiemsee*, avesse fondato la sua analisi su considerazioni legate all'imperativo di disponibilità.

Alla Corte si chiedeva pertanto di stabilire se fosse o meno corretto un siffatto approccio.

LE CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. COLOMER.

L'Avv. Gen. Colomer rispondeva dubitativamente: “*non è sicuro che tali esigenze di disponibilità possano essere ricavate nell'ambito dell'art. 7 n. 1 lett. b) Reg.*”¹⁷³, per poi negare l'esistenza di un interesse generale a mantenere in

¹⁷² Trib. UE, 5 marzo 2003, T- 194/01 “*Unilever*”, punto 66.

¹⁷³ CGUE, 6 novembre 2006, C-456/01 P e altre, *Henkel* e *Procter & Gamble/UAMI*, punto 71 e 78.

pubblico dominio segni che non si mostrano idonei a consentire l'identificazione dell'origine imprenditoriale dei beni o servizi designati¹⁷⁴.

A suo parere, le considerazioni svolte dalla Corte in *Libertel* dovevano interpretarsi restrittivamente, trovando fondamento solo nel ridotto numero di colori che un consumatore medio è in grado di identificare. Tali considerazioni non sarebbero dunque trasferibili al regime di altri marchi, come, nella specie, quelli costituiti dalla forma del prodotto¹⁷⁵.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.

A giudizio della Corte, il Tribunale aveva correttamente fondato la propria decisione sulla mancanza di carattere distintivo della forma e dei colori¹⁷⁶.

Precisava però, che anche laddove avesse incluso valutazioni di pubblico interesse nel negare il carattere distintivo del segno, non sarebbe comunque incorso in alcun errore di diritto¹⁷⁷.

Tutti i vari motivi di impedimento alla registrazione, infatti, vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sottostante a ciascuno di essi, il quale “*può anzi deve rispecchiare considerazioni differenti, a seconda del motivo di rigetto*”¹⁷⁸.

All'impedimento di cui alla lett. b), la Corte riconosceva in particolare una duplice valenza.

Da un lato, come chiarito in *Libertel*, esso risponde all'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori in favore degli operatori che offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione¹⁷⁹.

Dall'altro, mira ad impedire che venga accordata protezione a un marchio che, privo di carattere distintivo, non sia in grado di adempire la sua funzione di garantire al consumatore o all'utente finale l'identità d'origine del prodotto o servizio di cui trattasi¹⁸⁰.

¹⁷⁴ Ibidem, punto 80.

¹⁷⁵ Ibidem, punto 81.

¹⁷⁶ Ibidem, punto 43.

¹⁷⁷ Ibidem, punto 44.

¹⁷⁸ Ibidem, punti 46 e 47. In senso analogo si vedano CGUE, 8 maggio 2008, C-304/06 P, Eurohypo/UAMI, Racc. I-1927, punti 54-55; SAT.2, punto 25 e *BioID*, punto 59; Trib. UE, 10 ottobre 2006, T-302/03 “map&guide”, Racc. II-4039, punto 33; Trib. UE, 1 aprile 2009, T-118/06 “ultimate fighting championship”, punto 23.

¹⁷⁹ come già chiarito nella sentenza “*Libertel*”, punto 60.

¹⁸⁰ CGUE, 29 aprile 2004, Henkel KGaA/UAMI, C-456/01 P-457/01 P, punto 48.

Le due funzioni sopra enunciate sono legate da congiunzione coordinante, con la conseguenza che la Corte sembra riconoscerle entrambe.

La Corte non chiarisce però se l'interesse generale a mantenere la libera disponibilità dei colori valga solo con riferimento a tale tipologia di segni, ovvero vada esteso per analogia anche a categorie diverse.

Le conclusioni dell'Avv. Gen. Colomer da un lato e la formulazione letterale utilizzata dalla Corte, con in prima posizione l'inciso "*in relation to the registration as a trade mark of a colour per se*", militano a favore di un'interpretazione restrittiva della sentenza *Libertel* e della rilevanza dell'imperativo di disponibilità all'interno dell'art. 3 n. 1 lett. b) limitatamente ai marchi di colore puro.

Tuttavia, a ben vedere, appare difficile ravvisare una logica in tale limitazione. Ed, in effetti, la Corte afferma che ben ha fatto il Tribunale a considerare positivamente l'esigenza di mantenere liberamente disponibili e non appropriabili la forma geometrica generica della pastiglia ed i colori base che la caratterizzano.

Pertanto, le suddette sentenze sembrano estendere la portata della sentenza *Libertel* quanto meno anche ai marchi tridimensionali e, più in generale appaiono confermare che l'interesse pubblico alla salvaguardia del pubblico dominio nel giudizio di registrazione possa essere correttamente preso in considerazione dall'autorità giudicante quale elemento utile a valutare la sussistenza del requisito del carattere distintivo di un segno.

7.4. Il caso SAT.2.

Dopo *Henkel*, la Corte è tornata sul punto in una causa avente ad oggetto la domanda di registrazione del sintagma "SAT.2" per servizi connessi alla diffusione di segnale via satellite¹⁸¹.

IL GIUDIZIO DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO.

Il Tribunale, nel confermare il diniego di registrazione del segno tranne che per alcune classi merceologiche, riteneva che gli impedimenti assoluti alla

¹⁸¹ CGUE, 16 settembre 2004, C-329/02 P SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH c. UAMI "SAT.2", Racc. 2004, I-08317. Per un commento si veda HANDLER M., *The Distinctive Problem of European Trade Mark Law*, EIPR, 2005, 306-312; GLÖCKNER J., *Unterscheidungskraft im Gemeinschaftsmarkenrecht - eine neue Runde*, European Law Reporter, 2004, 448-450.

registrazione di cui agli artt. 7 n. 1 lett. b) - e), perseguono tutti una medesima finalità di interesse generale, consistente nell’*“escludere la costituzione di un diritto esclusivo su un segno che, al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico, deve essere lasciato al libero uso da parte di tutti”*.

L’accantonamento di queste esigenze di interesse pubblico può giustificarsi solo nel caso in cui tale segno, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto e dello sforzo economico profuso dal suo titolare, sia effettivamente percepito dal pubblico destinatario come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto¹⁸².

La ricorrente contestava tale ricostruzione, obiettando che l’art. 7 n. 1 lett. b) non perseguirebbe affatto una finalità di interesse generale consistente nell’imporre che i segni cui si riferisce possano essere liberamente utilizzati da tutti, bensì solo quella di consentire al consumatore o all’utente finale di distinguere senza possibilità di confusione l’origine dei prodotti, in conformità alla funzione principale del marchio.

È per questa ragione, e non per mantenerli disponibili, che i segni non distintivi non possono essere registrati come marchi.

Nel prendere in considerazione l’interesse ad utilizzare nel commercio il vocabolo SAT per presentare servizi satellitari, il Tribunale avrebbe dunque applicato un criterio estraneo al dettato normativo, omettendo, per converso, di valutare il carattere distintivo del marchio.

Il Tribunale avrebbe quindi utilizzato erroneamente un criterio non pertinente nell’ambito dell’art.7, n.1, lett. b) Reg., ma semmai delle lett. c) ed e) della medesima norma.

LE CONCLUSIONI DELL’AVV. GEN. JACOBS.

L’Avv. Gen. Jacobs, nelle sue conclusioni, aderiva alle doglianze della ricorrente.

Solo gli impedimenti alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. c) - d) trovano fondamento nell’idea per cui consentire ad un singolo operatore di monopolizzare un termine, che potrebbe servire per designare le caratteristiche di un prodotto, significherebbe attribuirgli un vantaggio ingiustificato rispetto ai

¹⁸² Trib. UE, 2 luglio 2002, T-323/00. SAT.1/UAMI “SAT.2”, punto 36, il quale a sua volta richiamava a sostegno Trib. UE, T-118/00 Procter & Gamble/UAMI, punto 73.

concorrenti, che hanno un legittimo interesse a poterlo utilizzare in modo descrittivo.

Tale interesse non pare poter essere trasposto a giustificazione dell'impedimento di cui all'art. 7, n. 1, lett. b). *“Non sussiste alcuna ragione evidente per cui segni che sono semplicemente privi di carattere distintivo dovrebbero essere lasciati disponibili per l'uso generale, a meno che i segni stessi abbiano anche una qualche stretta relazione con i prodotti interessati, ed in particolare uno dei tipi di relazione indicati nelle lettere c)-e). Non sussiste alcuna relazione di tale tipo semplicemente per il fatto che un segno sia privo di carattere distintivo”*¹⁸³.

Egli rileva inoltre che l'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori affermato in *Libertel* non coincide affatto con l'interesse generale, sotteso all'art. 7, n. 1, lett. c), a che certi segni descrittivi possano essere liberamente utilizzati da tutti, senza essere riservati ad una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

Le due affermazioni non possono considerarsi equivalenti: *“l'applicazione di un criterio la cui finalità è di mantenere disponibili dei segni affinché possano essere utilizzati liberamente da tutti è inevitabilmente più rigorosa di quella di un criterio volto semplicemente a non restringere indebitamente la disponibilità di altri tipi di segni appartenenti ad una gamma limitata”*¹⁸⁴. Quest'ultimo rappresenterebbe dunque una forma più ristretta e di applicazione più limitata di interesse generale¹⁸⁵, da declinare nello specifico contesto di segni disponibili solo in una gamma limitata, come nel caso del numero di colori che il consumatore medio è in grado di distinguere.

Tale interesse non risulterebbe viceversa applicabile al diverso contesto di segni, come i numeri, la cui scelta non appare particolarmente limitata¹⁸⁶ e che il consumatore può riconoscere distintivi in porzione decisamente più ampia¹⁸⁷

¹⁸³ Avv. Gen. Jacobs, conclusioni 11 marzo 2004, C-329/02 “SAT.2”, punto 24.

¹⁸⁴ Ibidem, punto 28.

¹⁸⁵ In questo senso PHILLIPS J., *Trade Mark Law and the Need to Keep Free*, IIC, 2005, 394, che parla di “a lesser form of need to keep free”. A suo parere *“It is however clear that (i) the general interest in avoiding undue restriction is not the same as the public interest in keeping signs free and that (ii) the scope it offers for refusing registration to a trade mark application is correspondingly narrower”*.

¹⁸⁶ Avv. Gen. Jacobs, conclusioni 11 marzo 2004, C-329/02 “SAT.2”, punto 57, che fa riferimento al fatto che quando al numero vengono abbinati altri elementi, il numero di combinazioni distintive e distinguibili cresce a dismisura

¹⁸⁷ Ibidem, punto 26.

In questo contesto, l'Avv. Gen. Jacobs conclude per l'irrilevanza della finalità di “non restringere indebitamente” la disponibilità di certi segni in scenari non paragonabili a quello dei marchi di colore.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.

La decisione della Corte non presentava alcun riferimento alle argomentazioni spese dall'Avv. Gen. Jacobs e ribadiva il ragionamento già illustrato in *Henkel*. Nuovamente all'impedimento in esame la Corte riconosce una duplice funzione. Precisa però che la prima di queste, ovvero l'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori, indicata in *Libertel*¹⁸⁸, non è dissociabile dalla funzione essenziale del marchio: l'art. 7 n.1 lett. b) mira pertanto ad impedire la registrazione di marchi privi del carattere distintivo necessario a soddisfare tale funzione¹⁸⁹.

Tale premessa conduceva la Corte ad osservare come il Tribunale avesse fatto malgoverno delle suddette funzioni, limitandosi a considerare la prima senza tener conto della seconda¹⁹⁰.

Di qui concludeva che la sentenza impugnata, fondandosi su un criterio pertinente nell'ambito dell'art. 7, n. 1, lett. c) Reg., ma non nella sfera di applicazione dell'impedimento di cui alla lett. b), dovesse essere annullata¹⁹¹.

La sentenza viene sovente citata come il manifesto della negazione di ogni rilevanza dell'imperativo di disponibilità nella sfera di applicazione dell'art. 7 n. 1 lett. b).¹⁹²

Tuttavia, a ben vedere, la Corte non negava *tout court* che l'imperativo di disponibilità potesse avere un qualche rilievo all'interno del giudizio di distintività, ma si limitava a chiarire che la sua valutazione non poteva in nessun

¹⁸⁸ Ibidem, punto 26.

¹⁸⁹ CGUE, 16 settembre 2004, C-329/02 P “SAT.2”, punti 27 e 23.

¹⁹⁰ CGUE, 16 settembre 2004, C-329/02 P “SAT.2”, punto 27. Tale conclusione è stata successivamente confermata da CGUE, 15 settembre 2005, C-37/03 P, *BioID AG c. UAMI*, Racc., 2005, I-07975, punti 27 e 60, con commento di FRAMIÑÁN SANTAS J., *El carácter distintivo en el sentido del art. 7.1B) del Reglamento (CE) del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria*, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*, 2007, 24, 121-129.

¹⁹¹ CGUE, 16 settembre 2004, C-329/02 P “SAT.2”, punto 36.

¹⁹² SANDRI S., *Marchi non-convenzionali*, *Dir. Ind.*, 2007, 4, 343, nota 7, secondo cui insieme alla sentenza *Bio.ID*, segnano palesemente “l'abbandono della teoria della *Freihaltungsbedürfnis*”; HANDLER M., *The Distinctive Problem of European Trade Mark Law*, *EIPR*, 2005, 9, 308, secondo cui la sentenza costituisce il fondamento della dicotomia tra distintività e descrittività, L'autore si mostra estremamente critico, evidenziando come si tratti di una interpretazione “*highly formalistic*”, priva di una reale spiegazione e che in ogni caso “*can not be sustained*”.

caso travalicare e prendere il posto del criterio di giudizio fondamentale, che resta quello concernente la presenza o meno di carattere distintivo nel segno.

In questi termini, l'operato dell'ufficio competente che prenda in considerazione l'imperativo di disponibilità non è scorretto in sé, ma solo nella misura in cui vada a sostituirsi al giudizio di distintività, il solo requisito necessario e sufficiente al fine di giustificare un diniego di registrazione.

Tale interpretazione ha trovato plastica conferma in una successiva pronuncia del Tribunale UE¹⁹³ avente ad oggetto la registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale a forma di testa di microfono, già registrata come marchio tedesco¹⁹⁴.

La società registrante, nel ricorrere avverso il diniego opposto dalla Seconda commissione di ricorso, sosteneva che questa avesse errato in diritto nel fondare la propria decisione sull'affermazione di un presunto imperativo di disponibilità della forma¹⁹⁵. La ricorrente in particolare faceva leva sulla decisione della Corte di Giustizia in *SAT.2*, proprio nella misura in cui questa aveva riconosciuto analogo errore da parte del Tribunale e rilevava come la Commissione di ricorso si sarebbe riferita a torto proprio al punto della decisione poi annullato dalla Corte.

A differenza che allora, però, in quest'occasione risultava che la Commissione avesse concluso per la mancanza di carattere distintivo del marchio richiesto non sulla base dell'interesse a mantenerlo disponibile, bensì del fatto che fosse inidoneo ad imprimersi nella memoria del pubblico destinatario come il prodotto di un'impresa determinata. Di conseguenza il Tribunale concludeva che la Commissione, nonostante avesse svolto considerazioni di imperativo di disponibilità, non avesse in realtà fondato la propria decisione su di esse, bensì *“applicando in modo esatto i criteri pertinenti”*¹⁹⁶.

¹⁹³ Trib. UE, sez. I, 12 settembre 2007, T-358/04, Georg Neumann/UAMI “forma di testa di microfono”.

¹⁹⁴ N. 39625644 del 10 giugno 1996.

¹⁹⁵ Decisione 17 giugno 2004, R-919/2002-2, punto 25.

¹⁹⁶ *Ibidem*, punto 65. Tali criteri sono indicati, citando CGUE, 27 ottobre 2004, C-136/02 P, Mag Instrument, punto 29, nel *“fatto che il marchio consenta di identificare i prodotti o i servizi per cui è chiesta la registrazione come provenienti da un'impresa determinata e, dunque di distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese”*.

Tale ultima affermazione, lascia tuttavia supporre che il Tribunale non abbia considerato l'imperativo di disponibilità tra questi "*criteri pertinenti*" da applicare ai fini del giudizio di distintività ex art. 3 n. 1 lett. b) Dir.

7.5. Il caso *Nichols*.

Con sentenza emessa in pari data, la Corte si pronunciava anche sulle questioni pregiudiziali avanzate dalla High Court of Justice England & Wales circa la possibilità di considerare distintivo un patronimico del tutto comune. La questione traeva origine dalla domanda di registrazione del patronimico Nichols per distributori automatici e per i prodotti alimentari e le bevande distribuiti da questi¹⁹⁷. Il Registrar of Trade Marks accoglieva la domanda solo per i distributori automatici, ma la respingeva quanto al resto. L'ufficio motivava che, in considerazione delle potenziali dimensioni del mercato dei prodotti alimentari e delle bevande, il patronimico Nichols potrebbe essere utilizzato da altri produttori e fornitori. Di conseguenza, esso sarebbe privo di qualsivoglia carattere distintivo, essendo ben poco probabile che il pubblico possa ritenere che un solo imprenditore operi sul mercato con tale patronimico. Per contro, la registrazione veniva concessa con riguardo ai distributori automatici, trattandosi di un mercato più specifico e con meno operatori attivi.

La prassi dell'Ufficio inglese, in materia di registrazione di patronimici diffusi, prevedeva infatti, in sede di esame di registrazione, la valutazione di quanti beni e servizi e quante persone in possesso dello stesso cognome ovvero di un cognome simile siano suscettibili di essere interessati dalla registrazione.

Alla luce di un siffatto esame, quanto più il patronimico era diffuso, tanto più cauto sarebbe stato l'Ufficio ad accettarne la registrazione, senza la prova che questo abbia effettivamente acquisito un carattere distintivo¹⁹⁸.

L'Ufficio inglese, in sostanza, valorizzava all'interno del giudizio di registrazione considerazioni tipicamente all'imperativo di disponibilità, con l'obiettivo di evitare che al primo richiedente venisse attribuito un vantaggio competitivo ingiusto sui concorrenti.

¹⁹⁷ CGUE, 16 settembre 2004, C-404/02 "*Nichols*", Racc. 2004, I-8499. Per un commento si veda SCHENK M., *Die markenrechtliche Unterscheidungskraft von häufigen Nachnamen nach europäischem, deutschem und britischem Recht*, European Law Reporter, 2005, 25-27.

¹⁹⁸ Cfr. *Practice Amendment Circular* n. 6/0 del Registrar of Trade Marks.

Su queste basi, il giudice a quo, Sir. Robin Jacob, interrogava la Corte se fosse appropriato che le autorità nazionali risolvessero la registrazione di tali segni, tenuto conto del carattere comune del patronimico, della natura dei prodotti o servizi interessati e della diffusione del loro uso nel relativo mercato.

LE CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. COLOMER.

L'Avv. Gen. Colomer replicava le valutazioni già svolte nelle conclusioni presentate nelle cause *Henkel e Procter & Gamble*¹⁹⁹. Egli concludeva nel senso che “*nell'ambito dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva non si può prendere in considerazione un interesse di carattere generale a che determinati patronimici molto diffusi rimangano a disposizione di tutti gli operatori presenti e potenziali*”²⁰⁰. La finalità propria dell'impedimento assoluto contenuto in questa norma consiste nel precludere la registrazione dei segni privi di carattere distintivo concreto, cioè di quei segni che un consumatore medio, normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto non è in grado di identificare come indicazioni affidabili dell'origine imprenditoriale del prodotto. Esiste naturalmente un interesse pubblico ad evitare che taluni operatori si appropriino di forme tridimensionali, utili dal punto di vista estetico o tecnico, o che monopolizzino alcuni segni atti a descrivere il prodotto in sé, le sue qualità reali o presunte e altre caratteristiche, come il luogo di provenienza del prodotto stesso. I patronimici, tuttavia, non sono inclusi nell'elenco di segni di cui all'art. 3, n. 1, lett. c) Dir., con la conseguenza che “*in relazione al carattere distintivo del patronimico di cui trattasi non si possono far valere motivi d'interesse generale che impongono di mantenerlo nella disponibilità dell'insieme degli operatori*”²⁰¹.

L'unico criterio necessario e sufficiente a determinare se un patronimico possiede carattere distintivo è quello di stabilire se il consumatore di riferimento capisce che il segno distingue i prodotti e servizi di un'impresa da quelli di un'altra. La diffusione del patronimico è solo uno degli elementi che si possono prendere in considerazione, ma non costituisce un fattore decisivo²⁰².

¹⁹⁹ Cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, da C-468/01 P a C-472/01 P, C-473/01 P e C-474/01, punto 78 e segg..

²⁰⁰ Conclusioni 15 gennaio 2004, C-404/02, punto 42.

²⁰¹ Conclusioni 15 gennaio 2004, C-404/02, punto 33.

²⁰² *Ibidem*, punto 46.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.

La Corte rispondeva negativamente: i criteri di valutazione del carattere distintivo sono i medesimi per tutte le categorie di marchi, cosicché non possono trovare applicazione i criteri più restrittivi proposti²⁰³.

In particolare la Corte chiariva che “*la registrazione di un marchio costituito da un patronimico non può essere negata per evitare di concedere un vantaggio al primo richiedente, atteso che la Direttiva 89/104 non contiene alcuna disposizione in tal senso*”. La Corte conferiva inoltre a tale affermazione carattere generale, ovvero validità “*a prescindere dalla categoria in cui rientra il marchio di cui si chiede la registrazione*”²⁰⁴.

La pronuncia è stata interpretata in dottrina come chiara espressione del principio secondo cui l’impedimento relativo al carattere distintivo non comporta che la registrazione di un marchio debba essere rifiutata per evitare un vantaggio concorrenziale al richiedente a danno degli altri operatori che offrano beni affini²⁰⁵.

7.6. Il caso *Deutsche Sisi Werke*.

Il quadro risultante dalle pronunce sin qui analizzate, tra orientamenti favorevoli e contrari alla rilevanza dell’imperativo di disponibilità, si presentava ampiamente incerto.



L’occasione per fare chiarezza si presentava in *Deutsche Sisi-Werke*²⁰⁶, nell’ambito di un procedimento di ricorso avverso la decisione di respingere la domanda di registrazione di otto marchi tridimensionali costituiti da contenitori per bevande e succhi di frutta capaci di stare in piedi da soli²⁰⁷.

LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI RICORSO.

²⁰³ CGUE, 16 settembre 2004, C-404/02 “Nichols”, punti 25 e 26.

²⁰⁴ Ibidem, punto 31.

²⁰⁵ RICOLFI M., *Trattato dei Marchi*, Giappichelli, Torino, vol. I, 2015, 230, nota 167.

²⁰⁶ CGUE, 12 gennaio 2006, C-173/04 P, *Deutsche Sisi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG c. UAMI*, Racc. 2006, I-00551 e in Giur. It., 2006, 966-968, con nota di BELLAN F.

²⁰⁷ Si vedano la pronuncia della Commissione di ricorso UAMI, 28 febbraio 2002, da R-719/1999-2 a R-724/1999-2 e R-747/1999-2 a R-748/1999-2 e, in sede di impugnazione, del Trib. UE, 28 gennaio 2004, T-146/02-T-153/02, Racc. II-447, in Foro It., 2004, IV, 130-133.

La Commissione di ricorso aveva negato che il segno possedesse carattere distintivo, consistendo in una forma geometrica di base, usuale nel settore dei liquidi per l'alimentazione ed incapace di svolgere una funzione distintiva.

In particolare, osservava come sussistesse un interesse a che una siffatta modalità di imballaggio potesse essere utilizzata in futuro dai concorrenti²⁰⁸.

La ricorrente impugnava la decisione, negando che la registrazione comportasse alcun pregiudizio sotto il profilo delle esigenze di libera disponibilità del segno. Da un lato, infatti, il settore interessato dai prodotti attorei, riguardando solo bevande a base di succo di frutta, era particolarmente ristretto.

Dall'altro, essendo il numero di forme utilizzabili con funzione di contenitore per bevande pressoché illimitato, i segni rivendicati non appartenevano ad una categoria affetta da "scarsità". Di conseguenza, non sussistevano le condizioni fissate da *Libertel* ai fini dell'applicazione dell'imperativo di disponibilità al caso di specie²⁰⁹.

L'UAMI si difendeva evidenziando come la Commissione si fosse limitata a completare la sua valutazione del carattere distintivo dei marchi *sub iudice* mediante osservazioni *ad colorandum* riguardanti il rischio di monopolio, senza tuttavia subordinare ad esse l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 7 n. 1 lett. b) Reg²¹⁰.

LA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO.

Il Tribunale rigettava integralmente i motivi di gravame, confermando come il segno fosse privo di carattere distintivo in ragione del carattere non inusuale della forma.

Per il resto negava ogni rilievo autonomo alle considerazioni di imperativo di disponibilità svolte dalla Commissione.

Ad avviso del Tribunale, *"l'interesse che possono avere i concorrenti del richiedente la registrazione di un marchio tridimensionale costituito dalla presentazione di un prodotto di poter liberamente scegliere la forma e il disegno*

²⁰⁸ Seconda Commissione di Ricorso, 28 febbraio 2002, R 719/1999-2, punti 19 e 20: *"Competitors, packaging manufacturers and drinks' manufacturers also have an interest in the production/use of this stand-up pouch. Given the growing importance of the stand-up pouch to the packaging and drinks industries, a standup pouch of the kind at issue here cannot be monopolised by a manufacturer"*. Trib. UE, 28 gennaio 2004, T-146/02-T-153/02, punti 41-42.

²⁰⁹ Trib. UE, 28 gennaio 2004, T-146/02, Deutsche Sisi-Werke, punto 18.

²¹⁰ *Ibidem*, punto 25.

dei propri prodotti non rappresenta, di per sé, un motivo idoneo a giustificare il rifiuto di registrare un marchio siffatto, né un criterio di valutazione, di per sé sufficiente, del carattere distintivo di quest'ultimo” (sottolineato aggiunto).

Il Tribunale non negava che l'art. 7, n. 1, lett. b) Reg. tuteli anche l'interesse alla disponibilità di diverse varianti della presentazione di un prodotto.

Anzi, richiamando la sentenza *Libertel*, attribuiva persino un carattere generale e trasversale a questo interesse, valido nel campo di applicazione di tutti gli impedimenti assoluti alla registrazione²¹¹.

Tuttavia affermava che tale interesse sussiste ed è meritevole di tutela “*solo in quanto la presentazione del prodotto la cui registrazione è richiesta non può svolgere, a priori ed indipendentemente dal suo uso ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, la funzione di marchio, vale a dire consentire al pubblico destinatario di distinguere il prodotto di cui trattasi da quelli aventi un'altra origine commerciale*”²¹².

In sostanza, il Tribunale ricollegava l'imperativo di disponibilità anche all'impedimento assoluto di cui alla lett. b), ma allo stesso tempo chiariva che esso non gioca alcun ruolo di per sé autonomo ed auto-sufficiente ai fini della sua applicazione. Il carattere distintivo di un segno, infatti, può essere valutato soltanto alla luce della capacità del segno di svolgere la funzione di marchio, vale a dire di distinguere i prodotti o servizi su cui è apposto.

All'interno di questa valutazione, l'esigenza di libera disponibilità del segno non poteva che essere presa in considerazione come un fattore pertinente, ma di per sé non determinante.

Su queste basi, il Tribunale concludeva che “*la commissione di ricorso poteva a giusto titolo ricordare il rischio di monopolio dei sacchetti che stanno in piedi per le bevande considerate, dal momento che tale analisi perveniva a confermare l'assenza di carattere distintivo dei detti sacchetti per i prodotti in questione, conformemente all'interesse generale che sottende l'impedimento*

²¹¹ Ibidem, punto 14: “*non può essere dimostrato alcun nesso diretto ed esclusivo tra il rischio di monopolizzazione e un particolare impedimento assoluto alla registrazione. Al contrario, secondo una giurisprudenza costante, gli impedimenti assoluti previsti dall'art. 7, n. 1, lett. b)-lett. e), del regolamento n. 40/94 traducono l'intento del legislatore comunitario 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*”.

²¹² Trib. UE, 28 gennaio 2004, T-146/02, Deutsche Sisi-Werke, punto 32.

*assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94*²¹³.

In definitiva, la pronuncia del Tribunale pare confermare in pieno la linea interpretativa già tracciata nei paragrafi precedenti, per cui l'imperativo di disponibilità può essere correttamente preso in considerazione dall'autorità giudicante all'interno del giudizio di registrazione, ma solo quale elemento utile, seppur non decisivo, né di per sé sufficiente, al fine di valutare la sussistenza del carattere distintivo di un segno.

La ricorrente impugnava nuovamente la decisione avanti la Corte di Giustizia²¹⁴. Con il secondo motivo di ricorso, in particolare, contestava che il Tribunale avesse giudicato il carattere distintivo del packaging alla luce dell'interesse dei concorrenti a poter utilizzare tali forme per i propri prodotti, con valutazione che esulava dal campo di applicazione dell'art. 7 n.1 lett. b) Reg.

Di tale interesse, infatti, si teneva già sufficiente conto a norma dell'impedimento di cui alla lett. c).

LE CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. COLOMER.

L'Avv. Gen. Colomer rilevava come la suddetta censura fosse fondata su un'analisi erronea della sentenza impugnata.

Una lettura attenta del provvedimento consentiva infatti di cogliere come il Tribunale non avesse affatto giustificato il rifiuto di registrare il marchio con l'interesse in parola, né considerato tale aspetto di per sé sufficiente a valutare il carattere distintivo del segno.

Al contrario, la pronuncia si fondava essenzialmente sull'impossibilità per i consumatori di scegliere i succhi in base a garanzie circa la loro provenienza, dato che il segno non era in grado di informare adeguatamente i consumatori in merito all'origine commerciale dei prodotti. In questo contesto, l'unico criterio

²¹³ Ibidem, punto 54.

²¹⁴ In particolare, rilevava come il Tribunale, al fine di valutare il carattere usuale della forma, avesse definito un quadro comparativo troppo ampio, prendendo in considerazione non gli usi nel settore dei succhi di frutta, bensì dei liquidi per l'alimentazione in generale, così ignorando la circostanza che non esistessero prove dell'utilizzo di sacchetti che stanno in piedi per succhi di frutta. La Corte negava che l'autorità competente sia chiamata a circoscrivere sistematicamente il campo di paragone ai soli prodotti per i quali è richiesta la registrazione. Infatti, non si può escludere che i consumatori di un dato prodotto siano influenzati nella percezione del marchio dalle modalità di commercializzazione sviluppate per prodotti della stessa natura e destinati agli stessi consumatori. Cfr. CGUE, 12 gennaio 2006, C-173/04 P, Deutsche Sisi-Werke, punti 32-34.

utilizzato per negare la registrazione del segno era quello dell'”utilità per i consumatori”, mentre il riferimento al rischio di monopolizzazione dei sacchetti si spiegava “*con la loro inidoneità a svolgere la funzione essenziale dei marchi*”²¹⁵.

Quasi a dire che solo nel momento in cui si accerti che un segno non sia in grado di distinguere, nella mente del pubblico di riferimento, l'origine imprenditoriale dei prodotti su cui è apposto, allora si possa anche conseguentemente concludere che esista un interesse a mantenerlo disponibile e che la norma persegua pertanto un interesse generale ad evitarne la monopolizzazione.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.

La Corte aderiva in toto alle conclusioni di Colomer, negando che il Tribunale avesse posto l'argomento del rischio di monopolizzazione alla base del diniego di registrazione dei sacchetti²¹⁶.

L'argomento dell'imperativo di disponibilità era stato svolto dal Tribunale solo *ad abundantiam* e non giustificava pertanto l'annullamento della decisione²¹⁷.

Quel che più rileva è però che la Corte abbia confermato in pieno il ragionamento in punto di diritto svolto dalla ricorrente.

Infatti, stabiliva che l'interesse generale in forza del quale non possono essere registrati i segni idonei ad essere comunemente utilizzati nel commercio per la presentazione dei prodotti o dei servizi è rilevante solo nell'ambito dell'art. 7, n. 1, lett. c) Reg., ma non è il criterio in base al quale deve essere interpretata la lett. b)²¹⁸.

Questa, infatti, mira ad impedire la registrazione dei marchi privi del carattere distintivo necessario ad assolvere la funzione essenziale del marchio e l'interesse generale sottostante alla norma consiste esclusivamente nel garantire al consumatore la possibilità di distinguere senza confusione un prodotto o servizio da quelli di provenienza diversa²¹⁹.

²¹⁵ Conclusioni, 14 luglio 2005, C-173/04, punti 58-59.

²¹⁶ CGUE, 12 gennaio 2006, C-173/04 P “Deutsche Sisi-Werke”, punti 65-67. Infatti, il Tribunale aveva giustificato l'assenza di capacità distintiva ricorrendo al criterio corretto, ovvero sulla base del carattere non sufficientemente inusuale della forma, già comunemente utilizzata nel mercato comunitario per altri liquidi alimentari.

²¹⁷ Ibidem, punto 68.

²¹⁸ Ibidem, punto 63.

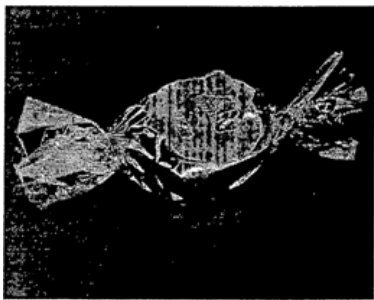
²¹⁹ Ibidem, punti 60-61.

Il caso *Deutsche Sisi-Werke* risolveva pertanto la questione dell'imperativo di disponibilità negandogli ogni rilevanza quale elemento cui condizionare la valutazione di assenza di carattere distintivo di un segno a norma dell'art. 7 n. 1 lett. b) Reg.

La sentenza riformava pertanto integralmente la valutazione svolta dal Tribunale sul punto e si poneva in netta discontinuità con i precedenti.

7.7. Il caso *Storck*.

Occasione per verificare i principi espressi in *Deutsche Sisi-Werke* si è presentata



nel caso *Storck*²²⁰, avente ad oggetto la registrazione di un marchio figurativo (e quindi bidimensionale)²²¹ rappresentante una confezione di caramella dalla forma a farfalla e di colore dorato, che la ricorrente utilizzava per incartare i *toffee* (caramelle al mou).

Tanto la commissione di ricorso²²², quanto il Tribunale, avevano ritenuto che il segno controverso coincidesse con una normale forma di confezione di caramelle, caratterizzata da un colore né insolito né raro e già presente in un gran numero di prodotti analoghi²²³.

Il Tribunale aveva inoltre osservato come la commissione di ricorso avesse “giustamente menzionato, ai punti 19 e 20 della decisione, il rischio di monopolizzare la confezione di cui trattasi per le caramelle, dal momento che tale analisi confermava la mancanza di carattere distintivo di tale confezione per i detti prodotti, conformemente all'interesse generale soggiacente all'impedimento assoluto alla registrazione in base all'art. 7, n. 1. lett. c) Reg.”²²⁴.

²²⁰ CGUE, 22 giugno 2006, C-25/05 P, Augustus Stork KG c. UAMI, Racc., 2006, I-05719.

²²¹ Rispetto ai casi precedenti, il giudizio non verteva dunque su un marchio tridimensionale, ma la Corte ha comunque ritenuto di applicare ugualmente la giurisprudenza elaborata per questi. Infatti la vertenza riguardava sì un segno bidimensionale, ma comunque non estraneo all'aspetto dei prodotti che intende contraddistinguere.

²²² Decisione 18 ottobre 2002, R-256/2001-2.

²²³ Trib. UE, sez. IV, 10 novembre 2004, causa T-402/02, Storck/UAMI, Racc. I-3849, punti 55-57, secondo cui il consumatore era portato a pensare a tale forma come confezione tipica di tali prodotti, con la conseguenza che essa non si differenziava sufficientemente dalle forme di base, già frequentemente utilizzate nel settore dei dolci.

²²⁴ *Ibidem*, punto 60.

La società ricorrente aveva contestato tale affermazione, rilevando che motivare la carenza di carattere distintivo sulla base del rischio di monopolizzazione della confezione costituisse un errore di diritto, non essendo necessario prendere in considerazione il principio di disponibilità anche nel contesto dell'art. 7 n. 1 lett. b) Reg.

LE CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. COLOMER.

L'Avv. Gen. Colomer evidenziava nelle sue conclusioni come il ragionamento legato all'imperativo di disponibilità fosse stato sviluppato dal Tribunale solo *ad abundantiam*, di modo che il diniego di registrazione trovasse in realtà fondamento nella mancanza di carattere distintivo della confezione²²⁵. Ciò privava d'interesse la questione se e ed in che modo l'interesse generale ispirasse anche l'impedimento di cui all'art. 7 n.1 lett. b) Reg²²⁶.

In nota, tuttavia, l'avv. Gen. chiariva di voler mantenere ferma sul punto la posizione contraria già espressa nelle sue conclusioni in *Henkel e Procter & Gamble*²²⁷ e ribadita dall'Avv. Gen. Jacobs in *SAT.2*.²²⁸. Rinviando ai punti delle sentenze *SAT.2* ed *Henkel* in cui la Corte riconosceva che i vari motivi di impedimento alla registrazione dovessero essere interpretati alla luce dell'interesse generale sottostante a ciascuno di essi²²⁹, prendeva tuttavia atto che la Corte avesse “*deciso in modo diverso*” dalla sua opinione.²³⁰

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.

La Corte confermava l'impressione già avuta dall'Avv. Gen.

Il Tribunale non aveva in realtà fondato il diniego di registrazione sull'esistenza di un rischio di monopolizzazione, ma si era limitato “*a dire che un rischio del genere confermava (...) che il marchio richiesto è privo di carattere distintivo*”²³¹.

²²⁵ Conclusioni 23 marzo 2006, C-25/05 P, Storck, punto 53.

²²⁶ Ibidem, punto 54.

²²⁷ 6 novembre 2003, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, punti 78-80 e 82.

²²⁸ 11 marzo 2004, C-329/02, punto 24.

²²⁹ CGUE, 29 aprile 2004, C-456/01 P, Henkel, punti 45-46; Id., 16 settembre 2004, C-329/02 P, SAT.2, punto 25;

²³⁰ L'Avv. Gen. faceva pertanto riferimento ad un orientamento della Corte di Giustizia contrario al proprio e dunque tendenzialmente a favore del riconoscimento dell'imperativo di disponibilità nell'ambito dell'art. 7 n. 1 lett. b) Reg..

²³¹ CGUE, 22 giugno 2006, C-25/05 P, Augustus Stork KG c. UAMI, punto 36.

Inoltre, aderendo alla giudizio di irrilevanza della questione formulato dall'Avv. Gen., non si pronunciava sull'interrogativo se l'imperativo di disponibilità dovesse essere preso in considerazione all'interno dell'impedimento alla registrazione di cui all'art. 7 n.1 lett. b).

Ciononostante, una risposta sembra potersi ugualmente ricavare dalla pronuncia. La Corte, infatti, riconosce che l'imperativo di disponibilità possa essere preso in considerazione al fine di “confermare” un difetto di carattere distintivo del segno.

Ancora una volta, pertanto, la Corte sembra ripercorrere la linea tracciata dalle sentenze *Henkel*, *Procter & Gamble* e *SAT.2*, secondo cui l'interesse che possono avere i concorrenti a poter liberamente utilizzare il segno oggetto di domanda di registrazione non rappresenta, preso singolarmente, un motivo idoneo a giustificare il rifiuto di registrare un marchio²³², ma piuttosto un criterio di valutazione, utile (anche se non sufficiente) a stabilire la sussistenza del carattere distintivo in capo al segno per cui si domanda registrazione.

Seguendo questa linea interpretativa, la Corte sembra ritornare sui propri passi rispetto a quanto detto in *Deutsche Sisi-Werke*.

La sentenza pare ammettere infatti che l'imperativo di disponibilità, pur non potendo prendere il posto del giudizio di distintività, quale unico criterio idoneo a condizionare la registrabilità del segno a norma dell'art. 7 n. 1 lett. b), possa non di meno essere preso in considerazione al fine di “confermarne” il difetto. Esiste infatti, anche nella sfera di applicazione dell'art. 7 n. 1 lett. b), un preciso interesse a mantenere disponibile un segno che non sia in grado di distinguere, nella mente del pubblico di riferimento, l'origine imprenditoriale dei prodotti su cui è apposto.

7.8. I casi *Ultimate Fighting Championship* e *Borco*.

Il superamento della sentenza *Deutsche Sisi-Werke* sembra trovare conferma in una successiva pronuncia del Tribunale di primo grado avente ad oggetto la registrazione del marchio denominativo “Ultimate Fighting Championship”²³³.

²³² Trib. UE, 19 settembre 2001, T-118/00, *Procter & Gamble Company c. UAMI*, punto 73.

²³³ Trib. UE, 1 aprile 2009, T-118/06, *Zuffa LLC/UAMI*.

La prima commissione di ricorso aveva negato la registrazione del segno perché descrittivo in relazione a servizi per l'organizzazione di avvenimenti sportivi, nonché, in ogni caso, privo di carattere distintivo.

Il Tribunale annullava la decisione per difetto di motivazione, avendo omesso la commissione di motivare la propria valutazione con riferimento a tutte le eterogenee classi di prodotti per cui la registrazione era richiesta.

Ciò che più rileva è che il Tribunale riconosceva che l'interesse generale che ispira l'art. 7 n. 1 lett. b) Reg. non è volto solo a garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine di prodotti o servizi indicati nella domanda di marchio, ma anche e contestualmente *“a non restringere indebitamente la disponibilità del segno di cui si domanda la registrazione per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi comparabili”*²³⁴.

Poiché tale finalità di interesse generale è la medesima sottostante anche all'art. 7 n. 1 lett. c), sussiste una evidente sovrapposizione delle rispettive sfere di operatività e un marchio che sia descrittivo ai sensi di quest'ultima disposizione *“può essere ritenuto a priori, per ciò stesso, anche privo di carattere distintivo in relazione ai medesimi prodotti o servizi, ai sensi dell'art. 7 n. 1 lett. b) Reg.”*²³⁵.

La sovrapposizione che il Tribunale intravede tra le due disposizioni, anche per quanto concerne le finalità ad esse sottostanti, si pone in netta discontinuità con la precedente sentenza *Deutsche Sisi-Werke* in cui la Corte aveva testualmente affermato che l'interesse generale rilevante nell'ambito dell'art. 7, n. 1, lett. c) Reg., non era il criterio in base al quale dovesse essere interpretata la lett. b)²³⁶.

BORCO

Con la pronuncia *Borco*, di poche settimane successiva, il Tribunale ha però accuratamente delimitato l'operare dell'imperativo di disponibilità nel campo di applicazione dell'art. 7 n. 1 lett. b) Reg.²³⁷.

²³⁴ Ibidem, punto 24.

²³⁵ Ibidem, punti 25 e 26.

²³⁶ Ibidem, punti 60-61 e 63. Secondo la Corte, infatti, questa mira esclusivamente ad impedire la registrazione dei marchi privi del carattere distintivo necessario ad assolvere la funzione essenziale del marchio.

²³⁷ Trib. UE, sez. VI, T-23/07, 29 aprile 2009, BORCO-Marken-import Matthiesen GmbH & Co. KG/UAMI, “Borco”, Racc., 2009, II-00887.

La Commissione di ricorso aveva negato registrazione alla lettera dell'alfabeto greco "α" in relazione a bevande alcoliche, per mancanza di carattere distintivo. In particolare, richiamandosi alla sentenza *Libertel*, la Commissione aveva ritenuto che le singole lettere, come i colori e le cifre, devono restare, in quanto elementi fondamentali della comunicazione commerciale, nella disponibilità di tutti come "riserva di base" ai fini di identificazione, di descrizione oppure in vista di altri utilizzi²³⁸.

La ricorrente eccepiva che tale argomento fosse inconferente: da un lato, anche le lettere come i colori sarebbero idonei a presentare un carattere distintivo e potrebbero dunque essere registrati, dall'altro la preoccupazione di evitare che talune lettere costituiscono oggetto di monopolio sarebbe estranea alla questione del loro carattere distintivo.

Il Tribunale ha considerato che una siffatta motivazione che enuncia in via di principio l'impossibilità di registrare come marchio una singola lettera senza procedere all'esame concreto dell'attitudine del segno controverso a distinguere i prodotti in oggetto contrasta con l'art. 4 Reg., da cui risulta che le lettere ben possono costituire marchi comunitari, purchè adatte in concreto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa²³⁹. La Commissione "*non poteva, quindi, opporre alla registrazione della lettera l'argomento relativo alla disponibilità dei segni, dal momento che detto rilievo non esclude affatto un esame concreto dell'attitudine del marchio richiesto ad identificare il prodotto (...) come proveniente da una determinata impresa e a distinguerlo da quelli di altre imprese*"²⁴⁰.

Qualche autore ha rilevato che tale pronuncia sancirebbe l'impossibilità di negare registrazione ad un segno sulla base dell'imperativo di disponibilità²⁴¹. Tuttavia, ad una lettura più attenta della pronuncia, l'errore di diritto commesso dalla Commissione non consisterebbe nell'aver preso in considerazione l'imperativo di disponibilità nel campo di applicazione dell'art. 7 n. 1 lett. b) (applicazione che trova giustificazione nella sentenza *Libertel*, analogicamente estensibile, in ragione della loro disponibilità limitata, anche alle singole lettere

²³⁸ Decisione 30 novembre 2006, R-808/2006-4.

²³⁹ Ibidem, punto 49.

²⁴⁰ Ibidem, punto 52.

²⁴¹ DAVIS J., *Promoting the public interest and the European Trade Mark Directive: a contradictory approach*, ERA Forum, 2013, 14, 117.

dell'alfabeto), quanto più nelle modalità scorrette di tale esame e nelle conseguenze erronee da esso derivate.

Il Tribunale sembra infatti chiarire che l'interesse generale alla libera disponibilità dei segni non è assoluto, pieno e non comprimibile, bensì deve sempre essere oggetto di un bilanciamento con l'interesse del sistema e del titolare di marchio, a garantire tutela ai segni capaci di assolvere la loro essenziale funzione distintiva. Tale interesse pertanto può essere compreso sulla base delle particolari circostanze fattuali del caso di specie e degli altri fattori che entrano nel giudizio di distintività del segno per cui si domanda registrazione.

La valutazione da compiersi a cura dell'ufficio registrante deve allora necessariamente essere frutto di un esame in concreto delle circostanze in cui il segno è utilizzato e non sulla base della considerazione in astratto della generale opportunità che singole lettere dell'alfabeto rimangano disponibili. Tale esigenza non è irrilevante, ma perché possa incidere sulla registrazione del segno deve essere verificata in concreto e bilanciata con gli altri e diversi fattori idonei a rivelare la distintività del segno.

Il suo ruolo sarebbe solo quello di “confermare”, in qualità di elemento rilevante, ma non determinante, l'esito del giudizio circa la sussistenza del carattere distintivo, quale unico criterio idoneo a condizionare la registrabilità del segno a norma dell'art. 7 n. 1 lett. b).

In definitiva, dunque, l'ufficio competente può sì prendere in considerazione tale interesse generale, ma solo *a latere* del giudizio principale che deve necessariamente verificare, alla luce di tutti i fattori in concreto rilevanti, la sussistenza del carattere distintivo del marchio e la sua capacità di essere percepito dal pubblico di riferimento come indicazione distintiva dell'origine imprenditoriale.

8. L'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 3

N. 3 DIR.

Il tema della rilevanza dell'imperativo di disponibilità con riferimento al campo di applicazione dell'art. 3 n. 3, è stato affrontato dalla Corte nella seconda parte della sentenza *Windsurfing Chiemsee*.

Il giudice a quo domandava se l'acquisto successivo di carattere distintivo che tale norma consente, fosse condizionato dal grado di interesse a mantenere il segno non appropriabile esistente.

La risposta a ben vedere poneva la Corte di fronte ad un delicato bilanciamento di interessi. Due le alternative:

- da un lato, riconoscere prevalenza all'interesse del titolare di marchio a vedere riconosciuta tutela ad un segno contenente una denominazione geografica, ma capace, grazie all'uso, di acquistare un carattere distintivo univoco, a scapito della libertà dei terzi di farne libero uso;
- dall'altro, considerare preminente l'interesse alla libera disponibilità dei nomi geografici, negando tutela al richiedente, a dispetto della sua acquisita idoneità a svolgere la funzione essenziale del marchio.

L'esistenza stessa di un bilanciamento tra interessi parimenti meritevoli di tutela lascerebbe pensare alla necessità di risolverlo caso per caso, per mezzo di una valutazione dell'organo giudicante che tenga conto della distintività acquisita dal segno mediante l'uso da un lato, e dei rischi anticoncorrenziali che la concessione di un monopolio su un segno, originariamente privo di distintività, possono produrre dall'altro.

Se tale rischio si considera presente e meritevole di attenzione nel giudizio di registrazione, prima che il segno venga effettivamente usato in commercio, ragionevolmente dovrebbe conservare tale rilevanza anche all'atto del medesimo giudizio condotto in un momento successivo della vita del marchio, ovvero una volta che del segno sia stato fatto un utilizzo concreto sul mercato²⁴².

Il governo italiano, intervenuto quale parte interessata nel procedimento, si schierava apertamente in favore della prima alternativa²⁴³.

E la Corte concludeva proprio in tal senso.

²⁴² In questo senso, KUR A., *Strategic Branding*, cit., secondo cui “*the interests of competitors must be taken into account also at this stage, meaning that the threshold at which the distinguishing character can be deemed sufficient must be calibrated according to the relative strength of competition related reservations*”.

²⁴³ CGUE, 4 maggio 1999, C-108/97 “*Windsurfing Chiemsee*”, punto 42.

L'art. 3, n.3 Dir. *“non autorizza una differenziazione del carattere distintivo a seconda dell'interesse percepito a mantenere il nome geografico disponibile per l'uso di altre imprese”*²⁴⁴.

Una volta che l'autorità competente ritenga che gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio geografico il prodotto come proveniente da un'impresa determinata essa dovrà *“in ogni caso concluderne che la condizione imposta dall'art. 3, n. 3, della direttiva per la registrazione del marchio è soddisfatta”*²⁴⁵, a nulla rilevando che per quel segno sussistano evidenti ragioni di interesse pubblico a militare in favore del diniego di registrazione²⁴⁶.

Il suddetto bilanciamento di interessi ha trovato conferma nella successiva giurisprudenza del Tribunale UE, il quale ha chiarito che *“il fatto che il segno, che costituisce il marchio di cui trattasi, sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico di chi richiede la registrazione del marchio. Tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti al n. 1, lett. b)--d), dello stesso articolo, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico”*²⁴⁷.

Proprio in ragione di questo bilanciamento di interessi, la dottrina non ha mancato di osservare come il secondary meaning dovrebbe essere accertato con particolare rigore, per evitare una indiscriminata monopolizzazione dei segni per cui originariamente sussisteva un interesse a mantenerne la disponibilità²⁴⁸.

²⁴⁴ Ibidem, punto 48.

²⁴⁵ Ibidem, punto 52.

²⁴⁶ A condizionare l'operare dell'art. 3 n. 3 sarà in particolare il carattere specifico del nome geografico di cui trattasi. Infatti, nel caso di un nome geografico molto noto, esso potrà acquisire carattere distintivo solo ove l'impresa che ne richiede la registrazione sia in grado di provare un uso prolungato e intensivo da parte sua. E ciò ancor più, ove il nome geografico sia già noto come indicazione di provenienza geografica di una certa categoria di prodotti. CGUE, 4 maggio 1999, C-108/97, “Windsurfing Chiemsee”, punto 50.

²⁴⁷ Trib. UE, 17 dicembre 2008, T-351/07, Somm/UAMI “forma di una copertura ombreggiante”, punto 43; Id. 29 aprile 2004, T-399/02, Eucermex/UAMI “forma di una bottiglia di birra, Racc. II-1391, punto 41; Id. 2 luglio 2002, T-323/00, “SAT.2”, Racc. II-2839, punto 36.

²⁴⁸ SARTI D., *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in Ubertazzi L.C. (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in Ajani G., Benacchio G.A. (diretto da), *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, vol. XII, 48.

Un dubbio resta e la giurisprudenza comunitaria non lo chiarisce. Perché all'interesse generale sottostante all'art. 3 n.1 lett. e) è accordato valore assoluto tanto da non poter essere superato da un acquisto postumo di carattere distintivo ex art. 3 n. 3, mentre al medesimo pubblico interesse alla base dell'art. 3 n.1 lett. c) è conferito carattere solo relativo e ben si ammette la sanatoria del vizio nelle stesse forme?

Una risposta convincente è fornita dall'Avv. Gen. Colomer nelle sue conclusioni, sulla base della natura almeno parzialmente diversa dei due impedimenti.

Mentre l'interesse pubblico di cui all'art. 3 n. 1 lett. e) è diretto ad impedire che il diritto dei marchi invada indebitamente l'ambito di operatività di altri diritti esclusivi limitati nel tempo, l'art. 3 n. 1 lett. c) postula l'interesse, attuale o futuro, ma pur sempre meno gravoso, degli altri operatori ad utilizzare il segno come indicazione descrittiva²⁴⁹.

9. I DIVERSI LIVELLI DI RILEVANZA DELL'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 3 N. 1 DIR.

L'analiticità con cui si è cercato di entrare nelle pieghe della giurisprudenza comunitaria al fine di individuare l'impatto dell'imperativo di disponibilità sul giudizio di registrazione richiede di fare il punto del discorso al fine di fornire al lettore un quadro non più frammentato, ma quanto più possibile d'insieme.

Nel presente paragrafo ci si limiterà pertanto a riprendere i principi emersi dalle diverse decisioni trattate nei paragrafi precedenti, con l'obiettivo di tracciare una linea dei traguardi raggiunti sino ad oggi dalla giurisprudenza comunitaria.

È bene premettere subito che i risultati appaiono poco soddisfacenti.

Nonostante oltre una dozzina di cause che hanno affrontato la questione, il percorso giurisprudenziale ha alimentato più incertezze interpretative di quanto non abbia favorito il chiarimento. La conseguenza principale è che, a distanza di oltre 15 anni dalla prima pronuncia che ha affrontato il tema della rilevanza dell'imperativo di disponibilità nel diritto comunitario dei marchi, continua oggi a non essere ancora univoca la risposta.

²⁴⁹ Conclusioni Avv. Gen. Colomer, 24 ottobre 2002, C-53/01-C-55/01 "Linde", punto 30.

Ma andiamo per gradi.

In primo luogo, la Corte ha pacificamente riconosciuto che i vari motivi d'impedimento alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sottostante a ciascuno di essi²⁵⁰.

Tale interesse generale può, anzi deve, rispecchiare considerazioni differenti in relazione a ciascuno di essi²⁵¹, anche considerato che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'art. 3, n.1 Dir. sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato²⁵².

La Corte, tuttavia, ha incontrato alcune difficoltà nel chiarire con certezza quali siano questi interessi²⁵³.

Costituisce principio ormai consolidato che l'art. 3 n. 1 lett. c) persegua una finalità di interesse generale la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta quindi a che siffatti segni siano riservati ad una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi, fatta salva l'applicazione dell'art. 3 n. 3 Dir.²⁵⁴.

²⁵⁰ v., in particolare, in tal senso, CGUE, 18 giugno 2002, C-299/99, Philips, punto 77; Id., 8 aprile 2003, C-53/01, Linde, punti 67 e 71; Id., 29 aprile 2004, C-456/01 P, Henkel, punti 45-46; Id., 16 settembre 2004, C-329/02 P, SAT.2, punto 25; Id., 15 settembre 2005, C-37/03 P, BioID, punto 59.

²⁵¹ CGUE, 15 marzo 2012, C-90/11 e C-91/11, “MMF” e “NAI”, punto 22; Id., 8 maggio 2008 “Eurohypo”, punti 54 e 56; Id. 15 settembre 2005, “BioID”, punto 59; Id. 16 settembre 2004, “SAT.2”, punti 25 e 29; Id., 29 aprile 2004 “Henkel”, punti 45 e ss; Trib. UE, 10 dicembre 2008, T-365/06, Compagnie des bateaux mouches SA/UAMI e Jean-Noël Castanet “Bateaux Mouches”, punto 16.

²⁵² CGUE, 29 aprile 2004, Henkel, C-457/01 P, punti 45-46; Id., 16 settembre 2004, C-329/02 P, SAT.2, punto 25; Id., 8 maggio 2008 “Eurohypo”, punto 55; Id. 12 gennaio 2006 “Deutsche Sisi Werke”, punto 59; Id. 8 aprile 2003 “Linde”, punti 67 e 76.

²⁵³ FOX A., *Does the Trade Mark Harmonisation Directive Recognise a Public Interest in Keeping Non-distinctive Signs Free For Use*, EIPR, 2000, 1, 5; RICOLFIMI., *Trattato dei Marchi*, Giappichelli, Torino, vol. I, 2015, 227, definisce l'ausilio proveniente dalla giurisprudenza comunitaria all'inizio del decennio scorso “*modesto e comunque insufficiente*”. Lo stesso Avv. Gen. Colomer, nelle conclusioni del 14 maggio 2002, C-104/00 “Companyline”, punto 34, parla di una “*difficile fase iniziale*”.

²⁵⁴ CGUE, 4 maggio 1999, C-108/97, Windsurfing Chiemsee, punto 25; Id., 8 aprile 2003, C-53/01, Linde, punti 73-74 e Id., 23 ottobre 2003, C-191/01, Doublemint, punto 31; Id., sez. II, 10 luglio 2014, C-126/13 P “ecoDoor”, punto 19; Id., 15 marzo 2012, C-90/11 e C-91/11, “MMF” e “NAI”, punto 31; Id., 10 marzo 2011, C-51/10, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, Racc. I-1541, punto 37; Trib. UE, 12 dicembre 2014, T-43/14, Heidrick & Struggles Int. Inc./UAMI “the leadership company”, punto 17; Id., 11 dicembre 2014, T-712/13, Monster Energy Company/UAMI, “Rehabilitate” punto 15; Id. 14 giugno 2007, T-207/06, Europig/UAMI, “Europig”, punto 24; Id. 4 dicembre 2014, T-494/13 e T-495/13, Sales & Solutions GmbH/UAMI e inceda Holding GmbH, “Watt”, punto 17; Id. 7 luglio 2011, T-208/10, Cree/UAMI, “TRUEWHITE”, punto 12”; Id., sez. VI, 12 novembre 2014, T-188/13, Murnauer Markenvertrieb GmbH/UAMI e Healing Herbs Ltd., “Notfall”, punto 18; Id., sez. II, 7 novembre 2014, T-567/12, Kaatsu Japan/UAMI, punto 27; Id., 10 maggio 2012, T-325/11, Amador

Il suddetto principio ha trovato applicazione generalizzata indipendentemente dalla tipologia di marchi oggetto di domanda di registrazione: nella specie, infatti, è stato affermato tanto per marchi bidimensionali, denominativi e figurativi, quanto per quelli tridimensionali (cfr. *infra* par. 4).

Un analogo interesse pubblico può inoltre riscontrarsi nel preservare, per l'uso da parte di tutti, i segni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio, la cui registrazione è vietata ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. d) (cfr. *infra* par. 5).

Analogo principio, infine, è stato affermato con riguardo all'art. 3 n. 1 lett. e) per le forme c.d. "funzionali": anche tale impedimento impone, infatti, che una forma, le cui caratteristiche essenziali svolgano una funzione tecnica od ornamentale o siano dovute alla particolare natura del prodotto e siano pertanto state scelte per questo motivo, possano essere liberamente utilizzate da tutti. La *ratio* consiste, ancora una volta, nell'evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci nel conferimento al suo titolare un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possano essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti (cfr. *infra* par. 6)²⁵⁵.

Molto più incerto è se la stessa *ratio* sia in tutto o in parte alla base dell'impedimento costituito dall'assenza di carattere distintivo.

Ricolfi distingue due distinte fasi della giurisprudenza comunitaria²⁵⁶.

Una prima, coincidente con la sentenza *Libertel*, in cui si riconosceva come anche tale impedimento fosse improntato all'esigenza di impedire che l'accesso a certi segni sia indebitamente ristretto a favore di un singolo operatore²⁵⁷.

Lopez/UAMI, "AUTOCOACHING", punto 14; Id., sez. VI, 25 settembre 2014, T-484/12, CEWE Stiftung & Co. KgaA/UAMI, "Smilecard", punto 12; Id., sez. VII, 24 giugno 2014, T-207/13, 1872 Holding vof/UAMI e Havana Club Int. SA, "the spirit of Cuba", punto 11; Id., 2 maggio 2012, T-435/11, Universal Display/UAMI, "UniversalPHOLED", punto 14. Per numerose altre indicazioni giurisprudenziali si faccia riferimento a RICOLFI M., *Trattato dei Marchi*, Giappichelli, Torino, vol. I, 2015, 227, nota 155 e 235, nota 185.

²⁵⁵ CGUE, 18 giugno 2002, C-299/99, Philips, punti 78-80 e Id., 8 aprile 2003, C-53/01, Linde, punto 72; CGUE, 14 settembre 2010, C-48/09 P "Lego", punti 43-46 e 56; Trib. UE, 25 novembre 2015, T-450/09 "cubo di Rubrik", punti 33-36. Sul punto, si rileva che l'Avv. Gen. Jacobs nelle sue conclusioni del 11 marzo 2004, C-329/02 P "SAT.2", punto 23, aveva in realtà dato un'interpretazione più restrittiva della portata dell'imperativo di disponibilità limitandone il campo di azione all'interno dell'art. 3 n. 1 lett. e) alle sole "forme che sono in qualche modo strettamente connesse alla sua natura [del prodotto]". Il riferimento alla sentenza Philips rende comunque probabile che tale interpretazione restrittiva non fosse intenzionale.

²⁵⁶ RICOLFI M., *Trattato dei Marchi*, Giappichelli, Torino, vol. I, 2015, 229.

²⁵⁷ CGUE, 6 maggio 2003 "Libertel", punto 60 e, in senso analogo, Trib. UE, 19 settembre 2001, "Procter & Gamble", punto 69.

Una seconda fase, in cui tale valutazione veniva confermata con riferimento ai marchi di colore o più in generale ai segni disponibili in varianti limitate, mentre veniva puntualizzata con riferimento ai marchi più convenzionali, rilevando come in tal caso l'interesse generale verrebbe a coincidere con quello al corretto assolvimento del marchio in registrazione della funzione distintiva dell'origine imprenditoriale²⁵⁸. In questo senso, l'interesse generale a non registrare i segni privi di carattere distintivo non farebbe capo tanto alle istanze dei concorrenti interessati ad avere libero accesso ai segni, bensì a quelle del pubblico a non veder registrati segni che ingenererebbero confusione tra i consumatori²⁵⁹.

In questa prospettiva, il richiamo all'esigenza di impedire che la disponibilità di certi segni sia indebitamente ristretta avrebbe progressivamente perso di significato.

Anzi può concludersi che la giurisprudenza comunitaria più recente avrebbe di fatto tendenzialmente negato che tale interesse rilevi nell'ambito dell'art. 3 n. 1 lett. b)²⁶⁰, sottolineando come tale impedimento miri ad impedire la registrazione di marchi privi di carattere distintivo e quindi idonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, piuttosto che a farsi interprete di esigenze anti-monopolistiche. L'interesse generale ad esso sottostante, infatti, si confonde con la detta funzione, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questi da quelli di provenienza diversa.

Ciò premesso, il criterio rilevante nell'ambito dell'art. 3 n. 1 lett. c) non è lo stesso in base al quale deve essere interpretata la lett. b)²⁶¹.

Tale conclusione non è rimasta tuttavia univoca e in altre decisioni relative al medesimo impedimento sono riemersi cenni ad esigenze di libero utilizzo.

In *Libertel*, in particolare, la Corte aveva ammesso che, ai fini della registrazione come marchio di un colore puro, risponde all'interesse generale sotteso all'art.

²⁵⁸ CGUE, 8 maggio 2008, C-304/06 P, Eurohypo/UAMI, Racc. I-3297, punti 55- 56; Id., "SAT.2", punti 23 e 27; Id. "BioID", punto 60; Trib. UE, 9 febbraio 2010, T-113/09, PromoCell Bioscience Alive/UAMI "SupplementPack", punto 27.

²⁵⁹ Tanto emergerebbe in particolare da CGUE, 16 settembre 2004, "SAT.2", punti 27 e 36; Id., 15 settembre 2005, "BioID", punto 60; Id., 12 gennaio 2006, Deutsche Sisi Werke, punto 61.

²⁶⁰ Cfr. la nota a CGUE, 10 aprile 2008, C-102/02, Adidas c. Marca Mode, in Giur. ann. dir. ind., 2009, 1, 1361. In senso analogo KUR. A., *Strategic branding*, cit.

²⁶¹ CGUE, 16 settembre 2004, C-329/02, SAT.2, punto 36; Id., 15 settembre 2005, C-37/03 P, Bio ID, punto 62; Id., 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi Werke, C-173/04 P, punti 60-63.

3, n. 1, lett. b) Dir. non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione²⁶².

Nelle pronunce successive, tuttavia, la Corte non ha di fatto chiarito la portata di tale affermazione, con la conseguenza che essa è stata interpretata - specialmente dagli Avv. Gen. Jacobs²⁶³ e Colomer²⁶⁴ - in senso restrittivo. Tale principio, infatti, sarebbe riferibile ai soli marchi di colore, perché valido esclusivamente in presenza di segni disponibili in varianti limitate e per i quali l'appropriazione esclusiva produca un significativo aggravio delle possibilità comunicative di un concorrente²⁶⁵.

Secondo l'Avv. Gen. Colomer, sarebbe illogico invocare l'interesse a mantenere disponibili segni che senza essere descrittivi siano per altri motivi privi di carattere distintivo specifico²⁶⁶. Si tratta infatti di segni non idonei a rivelare l'impresa di provenienza dei beni o servizi contrassegnati, cosicché non può esistere un interesse collettivo a poterli utilizzare, al di fuori di ogni appropriazione esclusiva. Anzi, una volta che un commerciante sia riuscito, grazie all'uso costante del segno e agli investimenti in pubblicità, ad ottenere da un segno debole un marchio riconosciuto dal pubblico, subentra semmai l'interesse opposto. Quello a ricompensarlo, concedendogli il diritto di privativa sul segno, per aver annullato la mancanza di capacità distintiva di questo, rendendolo adatto ad assolvere alla sua funzione rivelatrice dell'impresa di origine dei prodotti o servizi (cfr. *infra* par. 8).

Con la pronuncia *Storck*, tuttavia, la Corte sembra aver riaperto uno spiraglio alla rilevanza dell'imperativo di disponibilità all'interno dell'impedimento alla registrazione in parola.

²⁶² CGUE, 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel, punto 60. Per la sottolineatura del possibile trattamento differenziato così riservato ai marchi di colore v. BENTLY L., SHERMAN B., *Intellectual Property Law*, Oxford, 2009, 823-824.

²⁶³ Conclusioni 11 marzo 2004, C-329/02, SAT.2, punto 24

²⁶⁴ Conclusioni, 6 novembre 2003, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel, punti 48 e 78-80 e 82 e conclusioni, 16 gennaio 2008, C-102/07 Adidas c. Marca Mode, punto 53.

²⁶⁵ CGUE, 16 settembre 2004, C-329/02 P "SAT.2", punto 26 in cui la corte appare riprendere quanto più diffusamente sostenuto dall'Avv. Gen. Jacobs, conclusioni 11 marzo 2004, C-329/02 "SAT.2", punto 26, 28 e 57.

²⁶⁶ Conclusioni, 16 gennaio 2008, C-102/07 Adidas c. Marca Mode, punto 56. In senso analogo SIRONI G.E., *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Milano, Giuffrè, 2013, 143 e ss.

L'Avv. Gen. Colomer ha riconosciuto espressamente tale evoluzione giurisprudenziale nelle proprie conclusioni in *Adidas c. Marca Mode*. A suo avviso, infatti, *“la giurisprudenza comunitaria ha posto reiteratamente in rilievo la necessità di applicare il principio della disponibilità, collegato con l'interesse generale, orientandolo verso l'obiettivo della menzionata esigenza di mantenere, nella decisione circa la registrazione di un marchio e la concessione della relativa tutela, la libera disponibilità di un logo o di una indicazione, estendendo tale orientamento all'art. 3 lett. b) ed e)”*²⁶⁷.

Da ultimo, il Tribunale di primo grado sembra aver preso atto di questo riconoscimento, accettando che il diniego di registrazione di segni privi di carattere distintivo, oltre a farsi garante della funzione essenziale del marchio di indicazione d'origine, risponda anche alle esigenze di tipo anti-monopolistico *“a non restringere indebitamente la disponibilità del segno di cui si domanda la registrazione per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi comparabili a quelli per cui si domanda la registrazione”*²⁶⁸ (cfr. *infra* par. 7.7.).

A dispetto dell'incertezza che regna attorno al riconoscimento della rilevanza dell'interesse collettivo ad evitare la monopolizzazione di determinati segni ai fini dell'impedimento di cui all'art. 3 n. 1 lett. b) deve evidenziarsi come la tesi “negazionista” non abbia trovato il consenso della critica.

10. LA CRITICA AI DIVERSI LIVELLI DI RILEVANZA DELL'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 3 N. 1 DIR.

Nel paragrafo precedente si è visto come la Corte di Giustizia abbia tendenzialmente attribuito rilevanza all'interesse generale a mantenere determinati segni liberamente disponibili solo all'interno della sfera di applicazione degli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 3 n. 1 lett. c) ed e), negandola invece per quanto concerne la lett b).

In nessuna circostanza la Corte ha realmente spiegato tale impostazione, limitandosi di fatto a chiarire che gli impedimenti alla registrazione sono

²⁶⁷ Conclusioni, 16 gennaio 2008, C-102/07, punto 48.

²⁶⁸ v., in tale senso, Trib. UE, 1 aprile 2009, T-118/06, punto 24.

indipendenti gli uni dagli altri²⁶⁹ e devono pertanto essere considerati alla luce dell'interesse generale sottostante a ciascuno di essi.

Le uniche spiegazioni alla base di tale orientamento provengono dagli Avv. Gen. Jacobs²⁷⁰ e Colomer²⁷¹ che si sono ripetutamente schierati a favore dell'esclusione dell'imperativo di disponibilità dall'ambito di applicazione dell'impedimento in parola.

Si è però osservato come tali motivazioni non convincano.

In primo luogo, la considerazione che l'imperativo di disponibilità si giustifichi solo in presenza di segni la cui disponibilità è limitata, come accade per i colori puri percepibili dall'uomo solo in numero limitato, non pare idonea a restringerne l'applicazione solo ai casi in cui sia domandata la registrazione di questi.

In secondo luogo, la circostanza che il Tribunale UE e le Commissioni di ricorso abbiano sovente rigettato la registrazione per mancanza di carattere distintivo adducendo argomentazioni legate alla sussistenza di un imperativo di disponibilità dimostra come assenza di carattere distintivo e imperativo di disponibilità siano del tutto conciliabili, a dispetto della "incompatibilità" decisa "a tavolino" dalla Corte.

A conti fatti, pertanto, la differenziazione imposta dalla Corte tra art. 3 n. 1 lett. b) e c) in quanto ad applicazione dell'imperativo di disponibilità non solo non trova spiegazioni convincenti, ma costringe sovente le autorità competenti ad "equilibrismi motivazionali" per evitarne il riferimento quando il diniego di registrazione si sposti dall'art. 3 n. 1 lett. c) ed e), verso la lett. b).

La distinzione, quanto a rilevanza dell'imperativo di disponibilità, tra gli impedimenti di cui alle lett. c), d) ed e) da un lato, e quello di cui alla lett. b), dall'altro, è stata inoltre giudicata artificiosa e fonte di diffuse difficoltà interpretative²⁷².

²⁶⁹ *Contra* KEELING D., *About Kinetic Watches, Easy Banking and Nappies that Keep a Baby Dry: a Review or Recent European Case Law on Absolute Grounds for Refusal to register Trade Marks*, IPQ, 2003, 131, 136, secondo cui "It is futile to pretend that paragraphs (b), (c) and (d) are separate grounds for refusal, each with its own sphere of application".

²⁷⁰ Cfr. in particolare le conclusioni 11 marzo 2004, C-329/02 "SAT.2", punto 26, 28 e 57.

²⁷¹ Cfr. in particolare le conclusioni, 6 novembre 2006, C-456/01 P e altre, Henkel e Procter & Gamble/UAMI, punto 71 e 78, 80 e 81.

²⁷² In questo senso MPI Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, punto 1.47 e ss., pag. 57. SALOM G., *L'interesse alla libera disponibilità dei segni nella*

È infatti sostanzialmente pacifico che le indicazioni descrittive siano una mera sottocategoria dei segni privi di capacità distintiva²⁷³ (cfr. cap. II, par. 2.2.52.2.5).

Di conseguenza, che si neghi la registrazione in ragione della descrittività del segno, o della sua appartenenza al linguaggio comune o semplicemente della mancanza di carattere distintivo, la questione sottostante resterebbe sempre la medesima: può un imprenditore monopolizzare il segno per cui domanda registrazione?²⁷⁴.

Questa differenziazione implica inoltre conseguenze irragionevoli.

Ad esempio, un marchio costituito dalla forma di un prodotto per essere escluso dalla registrazione sulla scorta dell'interesse a mantenerla liberamente disponibile dovrebbe necessariamente essere considerata descrittiva a norma dell'art. 3 n. 1 lett. c) o funzionale ai sensi dell'art. 3 n. 1 lett. e), circostanza, quest'ultima, particolarmente difficile da verificarsi, specialmente dopo la lettura restrittiva dell'impedimento data dalla sentenza *Lego*²⁷⁵.

Viceversa, tale interesse non potrebbe giustificare anche il diniego di registrazione della medesima forma per mancanza di capacità distintiva.

In realtà, anche laddove il diniego di registrazione trovi fondamento solo nella mancanza di carattere distintivo e non nella descrittività o funzionalità della forma, le autorità competenti hanno sovente preso in considerazione argomenti legati all'imperativo di disponibilità.

Plastica dimostrazione proviene da quei casi, come *Henkel*²⁷⁶ e *Deutsche Sisi-Werke*²⁷⁷, in cui il diniego di registrazione a norma dell'art. 3 n. 1 lett. b) veniva

giurisprudenza comunitaria, Riv. dir. ind., 2008, 6, 536, secondo cui “*la Corte sembra essersi cristallizzata su affermazioni di principio*”.

²⁷³ HANDLER M., *The Distinctive Problem of European Trade Mark Law*, EIPR, 2005, 9; SALOM G., cit.; KEELING D., *About Kinetic Watches, Easy Banking and Nappies that Keep a Baby Dry: a Review or Recent European Case Law on Absolute Grounds for Refusal to register Trade Marks*, IPQ, 2003, 131, 136, secondo cui “*Paragraph (b) deals with-non distinctive signs in general and paragraphs (c) and (d) develop the general theme of non-distinctiveness with two particular examples of types of mark that lack distinctiveness*”.

²⁷⁴ KEELING D., cit., 142; BURRELL R., SMITH H.B., COLEMAN A., *Three-dimensional Trade Marks: Should the Directive be Reshaped?*, in Dawson N., Firth A. (eds.), *Perspectives on Intellectual Property*, vol. 7: Trade Marks Retrospective, London, Sweet & Maxwell, 2000, 139, 150 e ss.

²⁷⁵ CGUE, 12 novembre 2008, C-48/09 “*Lego*”, punto 56, secondo cui occorre accertare che la funzionalità della forma sia frutto di una sua caratteristica assolutamente essenziale e dominante, ovvero sia la ragione principale per cui essa è conformata in quel determinato modo.

²⁷⁶ CGUE, 29 aprile 2004, C-456/01 P-457/01P, *Henkel KGaA c. UAMI*.

²⁷⁷ CGUE, 12 gennaio 2006, C-173/04 P, *Deutsche SiSi Werke*.

motivato dal Tribunale anche alla luce dell'interesse generale alla libera disponibilità dei segni.

In sostanza, indipendentemente dalla circostanza che la Corte abbia considerato tale esame giustificato o meno²⁷⁸, il fatto stesso che l'applicazione dell'impedimento alla registrazione di cui all'art. 3 n.1 lett. b) e le considerazioni di pubblico interesse a mantenere la libera disponibilità dei segni convivessero nelle motivazioni del Tribunale dimostra come esse siano del tutto compatibili e anzi comunicanti.

Il contenitore per succhi di frutti di cui si discuteva in *Deutsche Sisi-Werke*, d'altronde, presentava evidenti esigenze di essere mantenuto disponibile, nonostante la forma non potesse essere considerata funzionale, ma solo priva di carattere distintivo perché usuale. La stessa circostanza che la forma fosse già nota ed utilizzata nel settore dell'alimentazione, infatti, deponeva, a ben vedere, a favore di un suo mantenimento in pubblico dominio.

Anche l'opinione che vorrebbe subordinare l'applicabilità dell'imperativo di disponibilità alla sussistenza di una scarsità di risorse non pare colpire nel segno. La circostanza che esso sia invocato anche laddove tali problematiche di esaurimento dei segni non sussistono, come nel caso dei segni descrittivi ex art. 3 n. 1 lett. c), dimostra come non possa ritenersi valida tale impostazione²⁷⁹.

In dottrina, Ricolfi ha rilevato come “*questa soluzione può far perdere alla disciplina dei marchi quel diretto contatto con la funzione proconcorrenziale che dovrebbe competerle anche sotto il profilo degli impedimenti alla registrazione*”²⁸⁰.

Alla luce di queste osservazioni, rigettare un argomento fondato sull'interesse generale a mantenere liberamente disponibile un segno solo ed esclusivamente

²⁷⁸ In *Henkel*, la Corte negava che il Tribunale avesse errato nel prenderlo in considerazione: almeno implicitamente, pertanto, ne ammetteva la rilevanza (CGUE, 29 aprile 2004, C-456/01P-457/01P, *Henkel*, punto 44). In *Deutsche Sisi Werke*, al contrario, giustificava l'operato del Tribunale solo in quanto l'argomento dell'interesse generale veniva speso *ad abundantiam* e non come ragione portante dell'applicazione dell'impedimento in parola, il quale non doveva godere di cittadinanza alcuna all'interno del campo applicativo dell'art. 3 n. 1 lett. b) Dir. (CGUE, 12 gennaio 2006, C-173/04 P, *Deutsche SiSi Werke*, punti 63 e 68).

²⁷⁹ HANDLER M., cit., 311, che nega che la c.d. “depletion theory” sia l'unica a giustificare l'applicabilità di un imperativo di disponibilità.

²⁸⁰ RICOLFI M., *Trattato dei marchi*, cit., 231.

sulla base del convincimento che esso sia inconferente con l'impedimento alla registrazione di cui all'art. 3 n. 1 lett. b) appare arbitrario e privo di logica²⁸¹.

11. IL RUOLO DELL'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL GIUDIZIO DI REGISTRAZIONE

Accanto al problema della rilevanza dell'imperativo di disponibilità nel giudizio di registrazione, si è posto quello del tutto consequenziale del suo ruolo pratico. Anche questo interrogativo ha trovato non soddisfacenti risposte nella giurisprudenza comunitaria²⁸².

Windsurfing Chiemsee aveva negato che esso potesse assumere le sembianze “di un imperativo di disponibilità («Freihaltebedürfnis») concreto, attuale o serio ai sensi della giurisprudenza tedesca”²⁸³.

In *Biomild*, la Corte chiariva che ai fini dell'applicazione dell'art. 3 n. 1 lett. c) l'interesse alla libera disponibilità dei segni descrittivi non implica la verifica della presenza di altri termini utilizzabili per comunicare le caratteristiche dei prodotti o servizi per cui si domanda la registrazione²⁸⁴.

Sulla stessa linea, in *Postkantoor*, la Corte ha negato rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 3 n. 1 lett. c) a tre diverse circostanze che avrebbero potuto essere specchio di una esigenza di mantenere la disponibilità del segno. Nel dettaglio, l'Ufficio competente non è tenuto a verificare:

- La normalità del ricorso ad un segno per designare certe caratteristiche di un prodotto;
- L'importanza dell'utilizzo di un determinato segno per comunicare certe caratteristiche del prodotto (intendendosi per importante un segno che comunica caratteristiche essenziali);

²⁸¹ In questi termini lo MPI Study on the Overall Functioning of the Trade Mark System, punto 1.49, pag. 58.

²⁸² Cfr. HANDLER M., *The Distinctive Problem of European Trade Mark Law*, EIPR, 2005, 9, 307, che evidenzia come anche ammettendo che le corti possano prendere in considerazione l'imperativo di disponibilità “the Court has oscillated as to whether such authorities must explicitly do so” e definisce tale situazione come “a state of flux” del diritto comunitario dei marchi.

²⁸³ CGUE, 4 maggio 1999, C-108/97 “Windsurfing Chiemsee”, punto 35.

²⁸⁴ *Ibidem*, punti 42-43.

- il numero di concorrenti che possono avere interesse ad utilizzare i segni o le indicazioni di cui il marchio è composto.

In *Lego*, infine, è stata giudicata irrilevante la presenza di forme alternative ancora appropriabili che consentano di ottenere lo stesso risultato tecnico²⁸⁵.

Alla luce di tali pronunce, sembrerebbe doversi concludere che l'interesse alla libera disponibilità di certi segni rilevi solo quale *ratio* sottesa alle disposizioni normative, senza costituire un autonomo criterio di valutazione dell'idoneità di un segno ad essere registrato come marchio²⁸⁶.

Altre pronunce, tra cui *Linde*, *Doublemint*, *Henkel* e *Storck* hanno invece riconosciuto che tale interesse generale costituisca uno degli “elementi rilevanti” o “pertinenti” da considerare ai fini dell'applicazione degli impedimenti alla registrazione in parola.

Nel caso *Doublemint*, in particolare, la Corte ha rinviato la causa davanti al Tribunale di Primo Grado, sostenendo che quest'ultimo non avesse verificato “*se il sintagma controverso potesse essere utilizzato da altri operatori economici per designare una caratteristica dei loro prodotti e servizi*”²⁸⁷.

In *Linde* e in *Henkel*, la Corte affermava che l'autorità competente è chiamata ad accertare l'applicabilità al caso di specie dell'art. 3, n. 1, lett. c) Dir. “*alla luce di un esame concreto di tutti gli elementi pertinenti che caratterizzano la domanda di registrazione e, in particolare, alla luce dell'interesse generale precedentemente ricordato*”²⁸⁸.

Più in generale, il percorso della giurisprudenza comunitaria analizzato in questo capitolo ha evidenziato l'emergere di una linea comune alla maggior parte delle sentenze considerate.

In queste decisioni, in particolare, l'interesse a poter liberamente utilizzare un segno non assumerebbe valore autonomo, quale requisito di registrazione a se stante, ma solo strumentale, quale elemento rilevante, ma non determinante, ai fini della valutazione circa la capacità del segno di assolvere alla propria

²⁸⁵ CGUE, 12 novembre 2008, C-48/09 “Lego”, punto 55. In questi termini si era già pronunciata la sentenza Philips, punti 81 e 83.

²⁸⁶ SALOM G., *L'interesse generale alla libera disponibilità dei segni nella giurisprudenza comunitaria*, Riv. Dir. Ind., 2008, 6, 536.

²⁸⁷ CGUE, 23 ottobre 2003, C-191/01P “Doublemint”, punto 35.

²⁸⁸ CGUE, 8 aprile 2003, C-53/01-C-55/01, “Linde”, punto 75. In senso analogo conclude l'Avv. Gen. Colomer nelle sue conclusioni, punto 32.

funzione essenziale, la quale si pone come condizione esclusiva e necessaria ai fini della sua registrazione²⁸⁹.

Il suo ruolo sarebbe, secondo le indicazioni fornite dalla Corte in *Storck*, quello di “*confermare*” l’esito del giudizio circa la sussistenza del carattere distintivo, quale unico criterio idoneo a condizionare la registrabilità del segno a norma dell’art. 7 n. 1 lett. b). La sua valutazione, infatti, non consente in sé e per sé di giustificare il diniego di registrare del segno, ma solo semmai di confermarlo, comprovando l’incapacità del segno *sub iudice* di assolvere alla sua essenziale funzione distintiva.

Secondo questa chiave di lettura, l’ufficio competente potrebbe sì prendere in considerazione tale interesse generale, ma solo *a latere* del giudizio principale che dovrebbe necessariamente verificare la sussistenza del carattere distintivo del marchio e la sua capacità di essere percepito dal pubblico di riferimento come indicazione distintiva dell’origine imprenditoriale.

In quest’ottica, anche l’art. 7 n. 1 lett. b) tutelerebbe l’interesse alla disponibilità di segni privi di carattere distintivo, senza che ciò sia incompatibile con l’esigenza di garantire registrazione ai soli segni idonei a svolgere la funzione essenziale del marchio. Piuttosto l’imperativo di disponibilità appare solo secondario e subordinato rispetto a quello primario di evitare la registrazione di un segno che non possa svolgere la funzione di marchio.

Solo nel momento in cui si accerta che un segno non sia in grado di distinguere, nella mente del pubblico di riferimento, l’origine imprenditoriale dei prodotti su cui è apposto, si può concludere che esista anche un interesse a mantenerlo disponibile e che la norma persegua pertanto un interesse generale ad evitarne la monopolizzazione.

Certo quando la Corte ha fornito un elenco dei fattori da prendere in considerazione ai fini della valutazione di distintività del segno, sovente non vi ha ricompreso l’interesse a mantenere la libera disponibilità dei segni. Tali fattori sono legati alla natura del segno (semplice o complesso, bidimensionale o di

²⁸⁹ In questo senso anche PHILLIPS J., *Trade Mark Law and the Need to Keep Free*, IIC, 2005, 395, secondo cui “*it appears that it is not mandatory for a granting authority to refuse an application on the basis that there is either a risk of a monopoly in the subject-matter of the application or a severe limitation upon the forms or variations available to competitors, but that it is a factor which must be taken into account by considering both the public interest in keeping signs free for use by others and the general interest in not unduly restricting the options available to existing and future competitors*”.

forma, ecc.) ed incidono direttamente sulla percezione del pubblico di riferimento. Si tratta pertanto di fattori intrinseci al segno.

Per converso, si è escluso che possano essere presi in considerazione nella valutazione del carattere distintivo del marchio fattori ad esso estrinseci, come il piano di commercializzazione, il prezzo, il valore o la qualità del prodotto interessato²⁹⁰.

Anche l'interesse dei concorrenti a mantenere il segno non appropriabile, con buona approssimazione, potrebbe essere ricompreso in questa categoria.

E anche laddove entrino in gioco fattori estrinseci al segno, nel momento di valutare l'eventuale acquisto di capacità distintiva a seguito dell'uso a norma dell'art. 3 n. 3 Dir., l'imperativo di disponibilità non solo non vi è ricompreso²⁹¹, ma anzi vi è espressamente espunto dalla Corte con la sentenza *Windsurfing*.

In questo senso concludono anche le Direttive concernenti l'esame effettuato presso l'UAMI, aventi lo scopo di migliorare coerenza, prevedibilità e qualità delle decisioni dell'Ufficio e volte a riunire sistematicamente i principi di prassi derivanti dalla giurisprudenza degli organi comunitari.

Il par. 1.4.2., sez. 4, parte B delle Direttive, ricomprende l'imperativo di disponibilità all'interno della categoria dei "*criteri irrilevanti*" ai fini del procedimento di esame di eventuali impedimenti assoluti alla registrazione e sembra distinguere a seconda che l'argomento dell'imperativo di disponibilità sia speso a favore o contro la domanda di registrazione.

Nel primo caso, infatti, le Direttive prevedono che gli argomenti pro-registrazione per cui gli altri operatori non avrebbero bisogno del termine richiesto, avendo la possibilità di usare indicazioni più dirette e obiettive o avendo a comunque a loro disposizione sinonimi per descrivere le rispettive caratteristiche dei prodotti "*devono essere respinti in quanto irrilevanti*".

²⁹⁰ Trib. UE, 30 aprile 2003, T-324/01 e T-110/02, Axions e Belce/UAMI "forma di sigaro e forma di lingotto d'oro", Racc. II-1897, punto 36; Id. 12 settembre 2007, T-358/04, Georg Neumann/UAMI "forma di testa di microfono", punto 34; Id. 20 marzo 2002, T-355/00, DaimlerChrysler/UAMI "TELE AID", Racc. pag. II-1939, punto 42.

²⁹¹ CGUE, 4 maggio 1999, C-108/97 "*Windsurfing Chiemsee*", punto 51, secondo cui "*possono essere prese in considerazione la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali*". Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali si veda sub. Cap. II, par. 2.2.6.

Di qui, i soggetti registranti non sembrano avere nessuna possibilità di conseguire la registrazione del segno attraverso la prova che non esista un serio imperativo di disponibilità.

La prospettiva, tuttavia, si rovescia allorché l'argomento pro-concorrenziale sia speso al fine di motivare il diniego di registrazione o l'annullamento di un segno registrato. Le Direttive affermano infatti che *“sebbene alla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC vi sia un interesse pubblico affinché i termini descrittivi non siano registrati come marchi, in modo da rimanere a libera disposizione di tutti i concorrenti, non è necessario che l'Ufficio dimostri l'esigenza, presente o futura, o un interesse concreto di terzi a usare il termine descrittivo richiesto”*.

Ciò evidentemente non significa affatto che tale dimostrazione sia irrilevante, ma solo che non sia necessaria. Come detto infatti, il criterio determinante ai fini della registrabilità del segno è altro e coincide con la capacità di questi di operare come segni distintivi d'impresa. Ciò non toglie che l'imperativo di disponibilità possa essere preso in considerazione come uno dei fattori atti ad evidenziare tale incapacità.

Tale interpretazione trova sostegno per analogia in quanto puntualizzato dalle direttive con riferimento ad un altro criterio giudicato irrilevante, ovvero quello relativo alla sussistenza di monopoli di fatto sui prodotti oggetto di registrazione, tali per cui il soggetto registrante sia di fatto l'unico operatore a offrire i prodotti in relazione ai quali il marchio è richiesto. Con riferimento a tale argomento la sentenza *Philips*, ed ora le linee guida UAMI, chiariscono che esso, pur non avendo rilevanza ai fini dell'articolo 7 co. 1 lett. c), Reg. rende *“più probabile che il richiedente ottenga un risultato positivo dimostrando l'acquisizione del carattere distintivo”*.

Analoga influenza sembra verificarsi, in direzione opposta, per l'imperativo di disponibilità. Seppur tendenzialmente irrilevante ai fini dell'applicazione dell'impedimento in parola, la sua sussistenza - e la giurisprudenza comunitaria ne dà ampia dimostrazione - rende più probabile che il richiedente veda soccombere la propria domanda di registrazione.

Alcune delle considerazioni che conducono ad attribuire ancora oggi un ruolo ed una rilevanza all'imperativo di disponibilità del giudizio di registrazione, hanno condotto il Max Planck Institut für Innovation und Wettbewerb di Monaco di

Baviera ad inserire nella proposta di riforma della Direttiva e del Regolamento comunitari una ampia riformulazione dei considerando introduttivi, atta a chiarire la rilevanza dell'imperativo di disponibilità nell'applicazione degli impedimenti assoluti alla registrazione. Di tale proposta si darà meglio conto nel capitolo conclusivo.

4. L'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ E LA PROPOSTA DI RIFORMA DEL DIRITTO COMUNITARIO DEI MARCHI.

Sommario: 1. Il progetto di riforma di Direttiva e Regolamento sul marchio comunitario; – 2. Lo Studio sul funzionamento generale del sistema europeo dei marchi e la proposta di riforma del Max Planck Institut; – 3. L'imperativo di disponibilità nella proposta di riforma di Direttiva e Regolamento: un'occasione perduta?.

La questione della rilevanza e del ruolo dell'imperativo di disponibilità nel diritto dei marchi, sostanzialmente accantonata negli ultimi anni dalla dottrina, ha riacquisito nuova luce in seguito ai progetti di modifica di Direttiva e Regolamento sul marchio comunitario, ormai prossimi a definitiva approvazione.

Entrambi i progetti originari di riforma, nella versione presentata dal Max Planck Institut for Intellectual Property and Competition Law (oggi Max Planck Institut for Innovation and Competition, di seguito anche solo "MPI") di Monaco di Baviera, infatti, non sono rimasti del tutto insensibili alla questione. Anzi si proponevano di offrire un contributo importante al superamento della lacuna normativa relativa alla definizione del rapporto tra diritto dei marchi e imperativo di disponibilità.

Nei paragrafi seguenti si illustrerà tale contributo, non prima però di aver inquadrato le direttrici principali del progetto di riforma.

1. IL PROGETTO DI RIFORMA DI DIRETTIVA E REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO.

Ad oltre dieci anni di distanza dalla istituzione del marchio comunitario da parte del Regolamento n. 40/94 del Consiglio, successivamente sostituito dal regolamento n. 207/2009, sono ormai in fase di finalizzazione i lavori che porteranno a compimento il progetto di riforma del diritto comunitario dei marchi¹.

¹ Per un approfondimento sui contenuti dei progetti di riforma si veda LERACH M., *Modernisierung des Europäischen Markensystems: Ein erster Blick auf den Vorschlag der EU-Kommission*, GRUR-Prax 2013, 195; FEZER K.-H., *Der Wettbewerb der Markensysteme*

Tale progetto era stato avviato nel 2007 allorché il Consiglio, in sede di valutazione delle prospettive finanziarie dell'UAMI incaricava la Commissione di avviare uno studio di valutazione globale del funzionamento del sistema dei marchi in Europa², che costituisse la base per una futura revisione dello stesso. Lo studio in parola veniva affidato³ al MPI e veniva realizzato tra il novembre 2009 e il febbraio 2011⁴.

Esso comprendeva oltre all'analisi di esperti, un'ampia consultazione degli stakeholders: un sondaggio tra gli utenti del sistema del marchio comunitario, i contributi delle organizzazioni rappresentative degli stessi⁵, le risultanze di un'audizione (svoltasi nel giugno 2010) con la partecipazione di tali organizzazioni, nonché della consultazione degli Uffici marchi e brevetti di tutti gli Stati Membri e, naturalmente, dell'UAMI.

La relazione finale, in un clima di generale fiducia e soddisfazione verso l'attuale funzionamento del sistema europeo dei marchi, ha non di meno intercettato il consenso unanime e generalizzato degli addetti ai lavori circa la necessità di procedere ad una modernizzazione dello stesso, nella direzione del raggiungimento di un livello di armonizzazione ulteriore rispetto a quello esistente, capace di conferire maggior coerenza al rapporto tra il sistema del marchio comunitario e gli ordinamenti nazionali. Alla base di ciò, la consapevolezza che le divergenze delle legislazioni limitano l'accesso alla tutela, comportano una notevole incertezza del diritto e mettono in pericolo il rapporto di coesistenza - e anzi di complementarietà - tra marchio comunitario e sistemi nazionali oltre ad impedire che le imprese operino in un regime di parità

Chancen und Risiken der Änderungsvorschläge der EU-Kommission zur Markenrichtlinie und Gemeinschaftsmarkenverordnung, GRUR, 2013, 1185; FIELDS D., SHERATON H., *European Commission Proposes Reform of European Trade Mark System*, EIPR, 2013, 10, 563; COOK T., *European Union Trademark Law and its Proposed Revision*, JIPR, 2013, 18, 283-286; INTA, *Comments on the Proposed Revisions to the EU Community Trade Mark Regulation and Trade Marks Directive*, 17 giugno 2013; ICC, *Comments on the European Commission Proposals for Reform of the EU Trade Mark System*, Document No. 450/1080, 1 luglio 2013; ECTA, *Reform of the European Trade Mark system Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and on the Proposal for amending the Directive 2008/95/EC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks*, Brussel, 24 giugno 2013.

² Conclusioni del Consiglio "Competitività" del 21 e 22 maggio 2007, doc. 9427/07.

³ Nel contesto dell'*invitation to tender* n° MARKT/2009/12/D.

⁴ Lo studio è ivi consultabile: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm.

⁵ Tra cui le cinque associazioni che beneficiano dello status di osservatori presso il Consiglio di amministrazione dell'UAMI: ECTA, INTA, MARQUES, AIM and BUSINESSEUROPE.

di condizioni e di piena concorrenza, come da obiettivo primario della Direttiva e dell'Unione in generale.

Tale percorso di armonizzazione ha riguardato principalmente la materia procedurale che, a differenza del diritto sostanziale, non era stata interessata dalla Direttiva⁶, sul presupposto che essa incidesse solo secondariamente sul funzionamento del mercato interno rispetto al primo.

Il progetto di riforma ha tuttavia incluso anche l'allineamento di altri aspetti del diritto sostanziale, in un quadro comunque sempre di ravvicinamento solo parziale e non totale delle legislazioni nazionali e comunitarie.

All'esito della relazione del MPI e delle numerosissime osservazioni pervenute dagli addetti ai lavori, la Commissione, nella sua strategia del 2011 sui diritti di proprietà intellettuale per l'Europa, ha annunciato l'attesa revisione del sistema dei marchi in Europa.

Di seguito si prenderà in esame il progetto di riforma nella sua formulazione originaria (quella del MPI), con particolare attenzione alla problematica che si è affrontata nel presente lavoro, ovvero il riconoscimento dell'imperativo di disponibilità all'interno del diritto comunitario dei marchi.

2. LO STUDIO SUL FUNZIONAMENTO GENERALE DEL SISTEMA EUROPEO DEI MARCHI E LA PROPOSTA DI RIFORMA DEL MAX PLANCK INSTITUT.

Tra le tante novità proposte, lo Studio del MPI ha suggerito che all'interno dei considerando preliminari di Direttiva e Regolamento fosse inserito un riferimento alla rilevanza dell'imperativo di disponibilità nel contesto del giudizio di registrazione.

Allo stato attuale, infatti, né Direttiva, né Regolamento contengono alcun accenno al problema, nemmeno nel considerando ottavo Dir., l'unico ad occuparsi degli impedimenti assoluti alla registrazione.

Al contrario, il progetto di Direttiva formulato dal MPI (di seguito per brevità "PD") prevede l'introduzione di tre considerando di cui si riporta di seguito il testo originale inglese, con a fianco la traduzione italiana.

(15) For the assessment of the descriptive nature of a sign, the views of	Ai fini della valutazione della natura descrittiva di un segno, dovrebbe essere
---	---

⁶ Si veda in proposito il Sesto Considerando.

the public to which it is addressed, including those which are in the chain of distribution, should be taken into account, in order to determine whether there is a need for third parties to make use of the sign sought to be protected as a mark.	preso in considerazione il punto di vista del pubblico, compresi coloro che appartengono alla catena di distribuzione, a cui questo si rivolge, al fine di determinare se vi sia una necessità per i terzi di fare uso del segno per cui è richiesta la tutela come marchio.
(16) Also as regards the assessment of the distinctive character of a sign, the same criteria as for descriptive signs should apply, and signs should not be appropriated as marks which may be needed by competitors in relation to their own goods or services.	Anche per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo di un segno, dovrebbero trovare applicazione gli stessi criteri previsti per i segni descrittivi, e non essere appropriati come marchi i segni che possano essere necessari ai concorrenti in relazione ai loro propri beni o servizi.
(17) Distinctiveness is lacking in all signs which are not immediately perceived by the public as indicating commercial origin, such as abstract colours or the shape of products not differing significantly from the shape of the same or comparable products, taking into account the interests of other market actor that competition on the relevant market should not be unduly restricted.	Il carattere distintivo è mancante in tutti i segni che non siano immediatamente percepiti dal pubblico come indicazioni dell'origine commerciale, come i colori astratti o la forma dei prodotti che non differisca in modo significativo da quella dei prodotti analoghi o comparabili, tenendo in considerazione l'interesse degli altri attori del mercato a che la concorrenza sul mercato rilevante non sia indebitamente ristretta.

Analogo linguaggio è stato utilizzato nel Progetto di Regolamento (di seguito per brevità “PR”), ai considerando n. 16, 17 e 18 della.

Nei paragrafi seguenti si prenderanno in considerazione le singole proposte nel dettaglio⁷.

2.1. Il Considerando 15 PD e 16 PR.

Il considerando (15) rispecchia il principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia per cui l'art. 3 n. 1 lett. c) Dir. persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittive delle categorie di prodotti o servizi oggetto di registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti⁸.

Essendo questa la finalità dell'impedimento alla registrazione, un segno può dirsi descrittivo quando, in vista della sua capacità di designare particolari

⁷ Per un commento della proposta del Max Planck in generale e del capo qui di interesse in particolare si veda MANIATIS S., *The Max Planck Study on the European Trade Mark System: a critical summary*, Queen Mary Journal of Intellectual property, 2011, 1, 2, 163, 166 e ss..

⁸ CGUE, 4 maggio 1999, C-108/97, Windsurfing Chiemsee, punto 25; Id., 8 aprile 2003, C-53/01, Linde, punti 73-74 e Id., 23 ottobre 2003, C-191/01, Doublemint, punto 31.

caratteristiche dei beni o servizi sui cui è apposto, sussista un'esigenza in capo ai terzi di poter fare uso del medesimo segno per cui è richiesta la tutela, per i propri beni o servizi.

Tale disposizione osta quindi a che siffatti segni siano riservati ad una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi, in quanto altrimenti il titolare ne avrebbe un vantaggio concorrenziale ingiusto, dato dalla capacità di poter comunicare le caratteristiche dei propri prodotti o servizi, veicolate dal segno per cui si domanda tutela, con maggior efficacia ed immediatezza dei terzi. In ragione di ciò, il considerando proposto autorizza l'organo competente ad esaminare la domanda di registrazione a prendere in considerazione l'interesse del pubblico rilevante a mantenere il segno nella libera disponibilità collettiva quale fattore rilevante ai fini della valutazione del carattere descrittivo del segno e della conseguente applicazione dell'impedimento alla registrazione di cui all'art. 3 n. 1 lett. c).

2.1.1. Fondamento e giustificazione della proposta.

La proposta sembra aderire all'orientamento fatto proprio dalla Corte di Giustizia a partire dalla sentenza *Doublemint*, in cui il collegio invitava l'ufficio competente a porre in essere un giudizio di prognosi *ex ante* al fine di sondare l'interesse del mercato ad utilizzare il segno per cui si chiede tutela all'interno della propria comunicazione commerciale⁹.

Analogamente, la proposta appare coerente con la sentenza *Henkel*, dove si è ribadito che, al fine di accertare se l'impedimento alla registrazione trovi applicazione, l'ufficio deve prendere in considerazione, “*alla luce di un esame concreto*”¹⁰, “*tutti gli elementi rilevanti che caratterizzano detto marchio e, in particolare, l'interesse generale*” sotteso a tale disposizione¹¹.

Il Considerando aggiunge che tale esame deve muovere dal “*punto di vista del pubblico cui il segno si rivolge*”.

E anche su questo punto la proposta coglie nel segno.

A rilevare non sarebbe il numero più o meno rilevante dei concorrenti potenzialmente interessati ad utilizzare il segno, circostanza peraltro già

⁹ CGUE, 23 ottobre 2003, C-191/01, “*Doublemint*”, punti 31 e 35.

¹⁰ CGUE, 12 febbraio 2004, C-218/01 “*Henkel*”, punto 43.

¹¹ CGUE, 12 febbraio 2004, C-218/01 “*Henkel*”, punto 43.

espressamente esclusa dalla Corte in *Postkantoor*¹². Bensì piuttosto la percezione che il pubblico ha del segno come strumento o veicolo di comunicazione di informazioni circa le caratteristiche o le qualità del prodotto che ogni concorrente afferente al medesimo settore merceologico potrebbe avere un legittimo interesse, anche solo potenziale, a voler comunicare.

Da questo punto di vista, pertanto, l'imperativo di disponibilità dei segni descrittivi opererebbe principalmente come una tutela verso i consumatori e solo indirettamente o di riflesso, verso gli imprenditori concorrenti.

La ragione è intuibile. Per poter beneficiare appieno della funzione regolatrice della concorrenza tradizionalmente riconosciuta ai segni distintivi d'impresa, i consumatori hanno un preciso interesse a che possano essere registrati e concessi in titolarità esclusiva solo i segni distintivi, mentre quelli descrittivi, per la loro intrinseca capacità di determinare disparità di trattamento sul mercato, garantendo ad un imprenditore condizioni di vantaggio nella comunicazione commerciale, siano per converso esclusi dalla registrazione.

In questo modo, la valutazione dell'imperativo di disponibilità non sarebbe più la valutazione di un fattore estraneo al segno, ovvero del numero dei concorrenti potenzialmente interessati ad appropriarsene, ma piuttosto di un elemento connaturato al segno stesso, ovvero della sua capacità di operare come strumento di selezione di un prodotto sul mercato per merito delle caratteristiche e qualità che esso, in quanto descrittivo, comunica del prodotto e non invece per la sua capacità di ricondurlo ad una determinata impresa.

Poiché tale qualità del segno che chiamiamo "descrittività" non è quella prescritta dal legislatore al fine di concederne la tutela di marchio, anzi confligge espressamente con le ragioni di politica del diritto alla base di questa, è logico che essa sia presa in considerazione al momento del giudizio di registrabilità del segno e operi concretamente al fine di precluderla.

Ecco che allora l'interesse a mantenere i segni descrittivi liberamente disponibili non opera attraverso elementi estranei alla norma quali il numero di concorrenti, il numero di sinonimi, il numero di forme alternative, bensì attraverso l'elemento costitutivo dell'art. 3 n. 1 lett. c): la natura "esclusivamente descrittiva del segno".

¹² Ibidem, punto 58 o conclusione n. 3.

Il fatto che un segno sia esclusivamente rivolto a designare qualità o caratteristiche di un prodotto o servizio è anche ciò che lo rende uno strumento di concorrenza sleale, in quanto lo rende più forte, più efficace nella comunicazione commerciale di altri segni che non abbiano analoga natura.

Tale natura del segno non solo non lo rende proteggibile come marchio, ma anzi, contrastando con gli obiettivi della tutela, lo porta direttamente ad esserne escluso.

In questa accezione, l'imperativo di disponibilità da mero interesse si cala nella norma, fino a diventarne elemento costitutivo, ovvero fino a coincidere con quella natura esclusivamente descrittiva che è elemento fondante e requisito condizionante il giudizio di registrabilità di un segno.

Il considerando 15 della proposta del Max Planck non va a modificare o a toccare nulla dell'attuale modo di concepire o applicare l'impedimento alla registrazione di cui all'art. 3 n. 1 lett. c). Non ne modifica in nessun modo gli elementi costitutivi della fattispecie. Bensì si limita ad esplicitare il modo corretto di svolgere il giudizio di registrabilità sottostante a tale norma.

L'interprete è infatti chiamato:

- 1) a vestire i panni del pubblico, comprensivo non solo dei consumatori ma anche degli operatori del settore a qualsiasi livello della catena distributiva essi si collochino;
- 2) ad interrogarsi se il segno abbia "natura esclusivamente descrittiva", il che significa determinare se il segno sia tale da porre l'imprenditore che ne divenisse titolare in una posizione di vantaggio concorrenziale non derivante dalla sua distintività, bensì dalla sua descrittività, ovvero capacità di designare caratteristiche o qualità del prodotto;

Se la risposta a tale interrogativo è affermativa, viene ad integrarsi un imperativo di disponibilità, ovvero "una necessità per i terzi di fare uso del segno per cui è richiesta la tutela come marchio" che impone di negare la registrazione al segno. Alla luce di questo quadro è chiaro che di imperativo di disponibilità può parlarsi non solo come di interesse sottostante alla norma, ma anche di causa del diniego di registrazione o di effetto della natura esclusivamente descrittiva del segno.

Appare difficile però negare che esso non entri a far parte del giudizio di registrazione.

2.2. Il Considerando 16 PD e 17 PR.

Il Considerando 16 è indubbiamente quello dalla portata più innovativa: esso estende infatti la rilevanza dell'imperativo di disponibilità anche alla sfera di applicazione dell'art. 3 n.1 lett. b).

La proposta del MPI si pone dunque sostanzialmente in contrasto con quel filone della giurisprudenza comunitaria, incentrato sulla sentenza *Deutsche Sisi Werke*, per cui l'interesse generale a mantenere determinati segni liberamente disponibili avrebbe rilevanza solo all'interno della sfera di applicazione degli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 3 n. 1 lett. c) ed e), e relativamente alla lett b)¹³.

Per converso, il MPI abbraccia la tesi da ultimo sostenuta dal Tribunale UE in *Ultimate Fighting Championship*, che vuole l'interesse generale sottostante all'art. 7 n. 1 lett. b) Reg. non rivolto solo a garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine di prodotti o servizi indicati nella domanda di marchio, ma anche e contestualmente *“a non restringere indebitamente la disponibilità del segno di cui si domanda la registrazione per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi comparabili”*¹⁴.

La proposta del MPI, aderendo alle critiche mosse al primo dei filoni giurisprudenziali presentati (cfr. *infra* cap. III, par. 10), muove dall'idea di fondo per cui sussiste una evidente sovrapposizione delle sfere di operatività degli impedimenti di cui all'art. 3 n. 1 lett. b) e c).

Infatti, sebbene i singoli casi di esclusione dalla registrazione costituiscono impedimenti singoli e separati, da considerarsi l'uno indipendentemente dall'altro, per mezzo di un esame separato¹⁵, la lettera c), nell'escludere dalla

¹³ CGUE, 12 gennaio 2006, C-173/04 P, *Deutsche Sisi-Werke*, punto 63.

¹⁴ Trib. UE, 1 aprile 2009, T-118/06, punto 24.

¹⁵ CGUE 8 aprile 2003, C-53/01-55/01 *“Linde”*, punto 67 e Id. 12 febbraio 2004, C-363/99 *“Postkantoor”*, punto 67. Cfr. anche Trib. UE 26 ottobre 2000, T-345/99 *“Trustedlink”*, punto 31 secondo cui *“hanno ambiti di applicazione differenti e non sono interdipendenti tra loro, né si escludono gli uni con gli altri”*; Id. 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI *“EuroHealth”*, Racc. pag. II-1645, punto 48; 27 febbraio 2002, T-34/00 *“Eurocool”*, punto 25, secondo cui pur ammettendo che *“possano intersecarsi in un certo qual modo, è pur vero che tali impedimenti hanno ciascuno un settore proprio d'applicazione. Infatti gli impedimenti assoluti sanciti dall'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 non possono essere ridotti, al fine di equipararli, all'assenza di carattere distintivo, dal momento che sono formulati in due disposizioni distinte”*. In senso analogo anche l'Avv. Gen. Jacobs nelle sue Conclusioni 5 aprile 2001, C-383/99 *“Baby Dry”*, punti 61-74 e 10 aprile 2003, C-191/01 P *“Doublemint”*, punto 53 e l'Avv. Gen. Colomer nelle sue Conclusioni del 31 gennaio 2002, c-363/99 *“Postkantoor”*, punto 40, secondo cui *“ciascuna di tali condizioni è indipendente dalle altre e richiede un esame*

registrazione i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni descrittive, non fa altro che specificare una categoria di marchi non-distintivi, ovvero quella dei c.d. marchi descrittivi. Tali segni ed indicazioni, non diversamente da quelli semplicemente privi di carattere distintivo di cui alla lett. b), sono considerati dal legislatore inadeguati ad assolvere alla funzione di origine del marchio, fatta salva l'eventualità che acquistino carattere distintivo per effetto dell'uso, come previsto dall'art. 3, n. 3 Dir.¹⁶.

L'impedimento alla registrazione di cui alla lett. c) contiene in sostanza *“una parziale definizione normativa della nozione di carattere distintivo”*¹⁷, caratterizzandosi per essere, in definitiva, una sottovoce, un caso specifico, una *“disposizione specializzata”* rispetto a quella di cui alla lett. b)¹⁸.

La stessa circostanza per cui ambedue gli impedimenti alla registrazione di cui alle lett. b) e c) siano vincibili o superabili grazie alla prova che il carattere distintivo mancante sia stato acquistato mediante l'uso del segno, dimostra come il legislatore abbia di fatto inteso equiparare, almeno a tali effetti, le due previsioni.

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza comunitaria, al fine di negare la registrazione, sovente ricorre all'applicazione congiunta dei due impedimenti in parola¹⁹. Anzi, nei casi in cui l'organo giudicante abbia rilevato un errore di diritto in sede di applicazione dell'art. 7 n. 1 lett. c), automaticamente ha ritenuto errato anche il diniego di registrazione a norma dell'art. 7 n. 1 lett. b)²⁰.

Secondo la giurisprudenza, infatti, *“un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento n. 40/94 è per ciò stesso necessariamente privo di carattere*

autonomo, anche se in pratica gli stessi segni possono frequentemente rientrare in più di un'ipotesi”.

¹⁶ CGUE, 23 ottobre 2003, C-191/01 P, “Doublemint”, punto 30; Trib. UE, 8 luglio 1999, T-163/98, “Baby Dry”, punto 23. Scettico si era invece mostrato a riguardo l'Avv. Gen. Jacobs nelle sue conclusioni del 5 aprile 2001, C-383/99 “Baby Dry”, punti 73 e 74, laddove affermava che con tale affermazione il Tribunale “si era spinto troppo oltre”.

¹⁷ Conclusioni Avv. Gen. Colomer, 23 gennaio 2000, C-299/99 “Philips”, punto 14.

¹⁸ Conclusioni dell'Avv. Gen. Cosmas, 5 maggio 1998, C-108/97-C-109/97, “Windurfing Chiemsee”, punto 29 e dell'Avv. Gen. Colomer, 18 gennaio 2001, C-517/99 “Merz & Krell”, punto 39. In dottrina RICOLFI M., *Trattato dei Marchi*, cit., 242.

¹⁹ Si veda ad esempio la decisione Trib. UE, 20 novembre 2007, T-458/05 “Tek”, Racc. II-4721.

²⁰ Trib. UE, sez. I, 2 dicembre 2008, T-67/07, che ha rilevato come l'errore della Commissione di Ricorso nel dedurre il carattere descrittivo ex art. 7 n. 1 lett. c) Reg. del segno denominativo FUN per automobili, travolgeva contestualmente anche il diniego di registrazione per difetto di carattere distintivo a norma dell'art. 7 n. 1 lett. b) Reg. In senso analogo Trib. UE, sez. VIII, 13 novembre 2008, T-346/07 “EASYCOVER”, punto 75.

*distintivo in relazione ai medesimi prodotti o servizi, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del detto regolamento*²¹.

2.2.1. Fondamento e giustificazione della proposta.

L'equiparazione tra gli impedimenti di cui all'art. 3 n. 1 lett. b) e c) ai fini della rilevanza dell'imperativo di disponibilità è stata autorevolmente sostenuta in dottrina.

Sarti ha rilevato come l'interesse alla disponibilità di tutte quelle tecniche di presentazione al pubblico dei prodotti o servizi che non siano distintive intrinsecamente o per acquisizione costituirebbe *“il minimo comune denominatore del sistema degli impedimenti assoluti”*²².

Infatti, gli interessi ad impedire la monopolizzazione di denominazioni descrittive o denominazioni generiche, pacificamente considerati a fondamento degli impedimenti di cui all'art. 3 n. 1 lett. c) e d) Dir. e quello paritetico, ma non univocamente accettato, ad impedire la monopolizzazione di segni non distintivi (lett. b), rientrano tutti nel più generale *“interesse alla libera disponibilità di alcune strategie di promozione commerciale del prodotto”*.

Se è vero che i pericoli di impatto negativo sulla concorrenza derivano principalmente dalla registrazione di segni descrittivi o di uso comune, ciò non toglie che anche l'appropriazione di altre tipologie di segni possa determinare un'ingiustificata restrizione della concorrenza.

²¹ Trib. UE, sez. I, 6 novembre 2007, T-28/06 “Vom Ursprung Her Vollkommen”, punto 44; Trib. UE, 12 gennaio 2005, cause riunite da T-367/02 a T-369/02, Wieland-Werke/UAMI “SnTEM, SnPUR, SnMIX”, Racc. II-47, punto 46; Id. 10 ottobre 2006, C-302/03, PTV/UAMI “map&guide”, Racc. II-4039, punti 33 e 34; Trib. UE, 1 aprile 2009, T-118/06 “Ultimate Fighting Championship”, punti 25 e 26; Id., sez. II, 13 gennaio 2014, “Workflow Pilot”, punto 34; Id., sez. VIII, 6 dicembre 2013, “Valore de futuro”, punto 39; CGUE, 12 febbraio 2004, C-265/00, Campina Melkunie, Racc. I-1699, punto 19. Per numerose altre indicazioni giurisprudenziali si rinvia a RICOLFI M., *Trattato dei Marchi*, cit., 241, nota 200.

²² SARTI D., *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in Ubertazzi L.C. (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in Ajani G., Benacchio G.A. (diretto da), *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, vol. XII, 42 e ss. L'autore precisa che le strategie di presentazione al pubblico dei propri prodotti o servizi possono essere molteplici. Esse possono anzitutto valorizzare le caratteristiche qualitative dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio e la conseguente capacità del segno di ricondurre il prodotto o servizio al medesimo imprenditore che ha precedentemente soddisfatto le aspettative d'acquisto dei consumatori. In questa prospettiva, il marchio assolve la sua funzione distintiva più tradizionale: quella dell'unicità dell'impresa responsabile della qualità dei prodotti o servizi. Ma il titolare può anche adottare strategie dirette non semplicemente a valorizzare una funzione identificatrice, ma altresì a creare e sfruttare una funzione intrinsecamente pubblicitaria del segno. In questo senso deve parlarsi di una funzione distintiva ben più ampia di quella relativa all'impresa responsabile delle qualità dei prodotti o servizi.

Così, ben può risultare anticoncorrenziale, la registrazione di cromatismi elementari, di numeri o lettere, di termini semplicemente suggestivi, anche se non descrittivi, o di un marchio complesso il quale presenti elementi descrittivi ma non sia descrittivo nel suo insieme (come ad esempio si era rilevato per il sintagma *Baby Dry*)²³.

Analogo discorso vale per la registrazione di forme elementari ma non tecnicamente utili o esteticamente gradevoli.

In tutti questi casi, l'intensità delle esigenze di libera disponibilità può variare, ma non di meno è sempre presente, pur non potendo trovare applicazione gli impedimenti di cui all'art. 3 n. 1 lett. c) ed e).

Logico pertanto concludere che un interesse analogo possa essere rintracciato anche nell'escludere la registrazione di tali segni a norma dell'art. 3 n. 1 lett. b). Ricolfi rileva come l'imperativo di disponibilità sottostante all'art. 3 n. 1 lett. c) non sarebbe che un caso più specifico dell'interesse più generico del pubblico a che non siano tutelati come marchi segni privi di carattere distintivo e quindi inadatti a orientare le scelte degli acquirenti, differenziando i beni in funzione della loro provenienza.

Questa differenza di interessi generali si ritrova anche sul terreno della disciplina sostanziale applicabile.

La valutazione se il segno sia dotato o privo di carattere distintivo si riferisce all'*hic et nunc* del momento della registrazione, cosicché l'imperativo di disponibilità opera, nel campo di applicazione dell'art. 3 n. 1 lett. b), limitatamente al periodo temporale anteriore e contestuale alla registrazione.

Al contrario, nel giudizio di descrittività ex art. 3 n. 1 lett. c), l'imperativo di disponibilità copre anche il futuro, guarda anche in avanti, precludendo la registrazione non solo dei segni che svolgano una funzione informativa nell'immediato, bensì anche di quelli che la possano assolvere in un tempo successivo alla data del deposito²⁴.

Tale differenza può probabilmente trovare giustificazione nel maggior rischio che un monopolio su un segno descrittivo possa risultare pregiudizievole per la

²³ In questo senso MPI Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, punto 1.47, pag. 57. Dello stesso avviso è HANDLER M., cit., 311, secondo cui "*the adverse impact on other traders would remain the same, whether the sign is descriptive or customary or whether it is non-distinctive for neither of these reasons*".

²⁴ RICOLFI M., *Trattato dei marchi*, cit., 242.

concorrenza. Rischio che induce a fare applicazione nel giudizio di descrittività di un interesse al mantenimento in libertà dei segni più stringente e rigoroso, in quanto non limitato dal punto di vista temporale.

In sostanza, tutto l'impianto sistematico degli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 3 n. 1 Dir. appare fondato sulla libera utilizzazione "*non soltanto delle indicazioni strettamente generiche o descrittive, ma di tutti i segni intrinsecamente dotati di una valenza promozionale*".

Mentre gli impedimenti di cui alle lettere c) e d) tutelano questo interesse con riferimento alle specifiche ipotesi di segni descrittivi o di uso comune, la lett. b) tutela l'interesse generale alla libera utilizzazione di segni dotati di intrinseca valenza promozionale, anche senza essere descrittivi o di uso comune.

Su queste basi, non vi è ragione alcuna perché considerazioni legate all'imperativo di disponibilità possano trovare cittadinanza solo all'interno dell'impedimento di cui all'art. 3 n. 1 lett. c) e non con riferimento alla lett. b).

La proposta di introdurre un considerando che richiami la necessità di fare applicazione degli stessi criteri previsti per i segni descrittivi, anche per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo, trova pertanto giustificazione sia logica che sistematica.

Spetterà all'interprete contemperare nel singolo caso di specie, l'interesse alla protezione del segno, con il contrapposto interesse ad evitare rischi di monopolizzazione delle strategie di accreditamento dei prodotti o servizi, alla luce della regola valorizzata dalla Corte di Giustizia e tesa a riconoscere la registrabilità solo quando la funzione promozionale risulti manifestamente secondaria rispetto a quella distintiva²⁵.

In caso contrario, l'interesse generale alla diffusa utilizzazione da parte di più imprenditori è chiamato a determinarne l'assenza di carattere distintivo ed il conseguente diniego di registrazione.

2.3. Considerando 17 PD e 18 PR.

Il Considerando 17 integra quello precedente, finendo per ribadire il concetto. In primo luogo esso definisce i termini entro cui un segno può dirsi privo di carattere distintivo: "*il carattere distintivo è mancante in tutti i segni che non*

²⁵ CGUE, 21 ottobre 2004, C-C-64/02 P "Erpo Möbelwerk", punto 35 e CGUE, 24 aprile 2004, cause riunite da C-468/01 P a C-474/01 P, Procter & Gamble/UAMI, punto 36.

siano immediatamente percepiti dal pubblico come indicazioni dell'origine commerciale".

La formula utilizzata appare del tutto conforme al principio dettato dalla Corte a partire dalle sentenze *Henkel* e *Procter & Gamble* e ribadito in *SAT.2* per cui l'art. 3 n. 1 lett. b) mira ad impedire che venga accordata protezione a un marchio che, essendo privo di carattere distintivo, non sia in grado di adempire la sua funzione primaria, ossia garantire al consumatore o all'utente finale l'identità d'origine del prodotto o servizio di cui trattasi, perché possa distinguersi con sicurezza questo prodotto o servizio da quelli provenienti da terzi²⁶.

Questo costituisce l'unico criterio idoneo a condizionare la concessione della tutela di marchio a norma dell'art. 3 n. 1 lett. b).

La seconda parte del considerando precisa però che tale criterio deve essere applicato *"tenendo in considerazione l'interesse degli altri attori del mercato a che la concorrenza sul mercato rilevante non sia indebitamente ristretta"*. L'imperativo di disponibilità è connaturato pertanto nel giudizio di distintività, così come del giudizio di descrittività.

Anche in questo caso l'interprete nel giudicare della capacità del segno di operare come strumento di selezione di un prodotto sul mercato per merito della sua capacità di ricondurlo ad una determinata impresa, compie in fondo una valutazione di idoneità del segno ad operare come uno strumento pro-concorrenziale. Nel momento in cui tale segno non assolve alla sua funzione comunicativa per il tramite della sua capacità distintiva, bensì grazie alle sue doti di suggestività, ovvero sfruttando la scarsità del tipo di segno disponibile o comunque utilizzando "carte" che non siano preminentemente quelle della distintività, l'imperativo di disponibilità si riespande.

Anche il considerando 17 della proposta del Max Planck non va dunque a modificare o a toccare nulla dell'attuale modo di concepire o applicare l'impedimento alla registrazione di cui all'art. 3 n. 1 lett. b).

Si limita piuttosto ad esplicitare il nesso indissolubile che lega funzione distintiva del marchio ed interesse a mantenere un segno non registrabile. L'uno segue inevitabilmente l'altra, tanto da operare come criterio centrale del giudizio di disponibilità.

²⁶ CGUE, 29 aprile 2004, *Henkel KGaA/UAMI*, C-456/01 P-457/01 P, punto 48 e CGUE, 16 settembre 2004, C-329/02 P "*SAT.2*", punti 27 e 23.

Nel momento in cui l'interprete valuta se il segno abbia "natura distintiva", egli è chiamato a determinare se il segno sia tale da porre l'imprenditore che ne divenisse titolare in una posizione di vantaggio concorrenziale derivante dalla sua distintività.

Se la risposta è affermativa, viene ad escludersi un imperativo di disponibilità, o quanto meno questo è superato dal preminente interesse ad incentivare l'utilizzo nel commercio di tali segni, in quanto distintivi e dunque strumenti essenziali di regolazione del mercato e della concorrenza.

Alla luce di questo quadro è chiaro che anche nel campo di applicazione dell'art. 3 n. 1 lett. b) sembra corretto potersi parlare di imperativo di disponibilità può parlarsi non solo come di interesse sottostante alla norma, ma anche di causa del diniego di registrazione o di effetto della natura non-distintiva del segno.

3. L'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NELLA PROPOSTA DI RIFORMA DI DIRETTIVA E REGOLAMENTO: UN'OCCASIONE PERDUTA?

Della proposta formulata dal Max Planck e appena inquadrata nulla rimane nel progetto definitivo di riforma degli strumenti normativi comunitari.

Né la proposta di Direttiva, né quella di Regolamento recano alcuna traccia dei Considerando 15, 16 e 17 né, tanto meno, di soluzioni alternative al problema della rilevanza dell'imperativo di disponibilità.

È probabile che questo silenzio debba essere considerato la pietra tombale su una questione che credo possa definirsi una delle più indigeste di sempre, almeno per la giurisprudenza comunitaria in materia di marchi.

Ed in effetti, questo verdetto sarebbe stato più comprensibile di fronte ad una giurisprudenza capace di dare risposte univoche, ovvero di assumere negli anni una posizione convincente, sicura e stabile, indipendentemente dal segno di questa.

Le sentenze in cui la giurisprudenza comunitaria ha affrontato, almeno tangenzialmente, il problema della rilevanza dell'imperativo di disponibilità sono numerose. Ancora più numerose sono quelle in cui un interesse generale alla libera disponibilità è emerso dagli atti di causa in funzione di argomento a sostegno delle domande di parte o delle decisioni di giudici ed esaminatori.

Di fronte ad un interesse che insistentemente chiede cittadinanza nel diritto dei marchi, la risposta della giurisprudenza comunitaria è stata insoddisfacente.

Di fronte a questo quadro significativa è l'opinione che ha suggerito che la risposta alle esigenze di tutela del pubblico dominio di fronte all'appropriazione di segni culturalmente e socialmente di valore possa essere ricercata solo al di fuori della normativa comunitaria²⁷.

Ad avviso dello scrivente, la possibilità presentatasi con l'odierno progetto di riforma, di affidare allo strumento normativo la risposta ad ogni interrogativo non soddisfatto dalla giurisprudenza comunitaria era davvero troppo ghiotta per non essere colta.

L'introduzione di un riferimento espresso all'imperativo di disponibilità negli strumenti normativi comunitari avrebbe rappresentato un passo davvero importante, non solo per il diritto dei marchi, ma per tutto il diritto della proprietà intellettuale.

La proposta del Max Planck non può infatti essere ricondotta solo allo sforzo campanilistico tedesco di accreditare in Europa una delle più brillanti teorizzazioni della propria dottrina, connotando il diritto comunitario dei marchi come un diritto a matrice fortemente germanica.

Molto più elevato e lungimirante mi è apparso l'esercizio condotto dal Max Planck nel formulare questa proposta.

Si sarebbe trattato, infatti, del primo riconoscimento del valore intrinseco del pubblico dominio, come bene giuridico meritevole di tutela, conseguente alla presa di coscienza che tutte le registrazioni di marchio non sono a costo zero come sostenuto dalla dottrina classica, per connotare in senso fortemente autonomistico il diritto dei marchi, dalle altre private industrialistiche (cfr. cap. I, par. 10.1 e ss.).

Ogni registrazione infatti interferisce, seppur in misura variabile, con il pubblico dominio dei segni ancora legittimamente e liberamente appropriabili dal mercato.

Prendendo atto di tale interferenza e soprattutto dell'importanza per il mercato di poter attingere ad un ricco pubblico dominio di segni, la proposta del Max Planck recepiva che il diritto comunitario dei marchi, per poter rispondere ai suoi

²⁷ DAVIS J., *A European Constitution for IPRs? Competition, Trade Marks and Culturally Significant Signs*, *C.M.L. Rev.*, 2004, 41, 1005.

obiettivi di strumento insostituibile di regolamentazione della concorrenza, non può rinunciare ai meccanismi di tutela del pubblico dominio. Anzi deve rinforzarli mediante l'adozione di appropriati limiti alle registrazioni di marchi il cui impatto sul pubblico dominio sia eccessivamente gravoso perché ingiustificato²⁸.

La proposta del Max Planck non va a cercare questi limiti fuori dal sistema, ma non fa altro che riportare alla luce dei limiti fino ad oggi nascosti, sopiti, fors'anche perché troppo trascurati dalla giurisprudenza comunitaria.

Senza nessuno stravolgimento nella prassi applicativa del giudizio di registrazione, la proposta del Max Planck si limitava ad orientare nella direzione di un più penetrante e completo bilanciamento dei diversi interessi in gioco, consentendo di tenere in considerazione nella valutazione di distintività del segno, non solo degli interessi del titolare di marchio e dei consumatori, ma anche di quello dei terzi concorrenti.

I pilastri del giudizio di registrazione, in primis la distintività del segno quale valore fondante della tutela, restano intatti al loro posto. Semplicemente nel giudizio diretto ad accertarla, la proposta del Max Planck riportava al centro gli interessi della concorrenza, ben consapevole che essi in realtà vengono a coincidere in massima parte con quelli dei consumatori (cfr. par. 2.1.1.).

In questo quadro, la proposta del Max Planck presentava il merito di ricordare che l'esito del giudizio di distintività deve tenere nel maggior conto possibile tutti gli effetti e le conseguenze che una registrazione di marchio produce sul mercato, con l'obiettivo di prevenire quelli negativi ed anticoncorrenziali.

L'impatto della registrazione sul pubblico dominio, infatti, deve essere il minore possibile: deve essere limitato ai segni la cui appropriazione sia giustificata dalla loro capacità di assolvere la funzione distintiva pro-concorrenziale che sta alla base dell'istituzione stessa del diritto di marchio.

²⁸ BURRELL R., BEVERLEY SMITH H., COLEMAN A., *Three-dimensional trade Marks: Should the Directive be Reshaped?*, in Dawson N., Firth A. (ed.), *7 Perspectives on Intellectual Property: Trade Marks Retrospective*, Sweet & Maxwell, Londra, 2000, 169, 170.

5. LA TUTELA DEI MARCHI E I MECCANISMI DI SALVAGUARDIA DEL PUBBLICO DOMINIO.

Sommario: **1.** La diversa portata dei meccanismi di salvaguardia del pubblico dominio: il rapporto tra gli impedimenti assoluti alla registrazione e le limitazioni al diritto di marchio; – **2.** I limiti intrinseci al diritto di marchio; – **3.** Gli elementi costitutivi variabili del diritto del titolare di opporsi all'uso non autorizzato del marchio da parte di terzi; – **4.** Eccezioni e limitazioni al diritto del titolare di marchio; – **5.** La scarsa portata "limitante" delle eccezioni al diritto di marchio; – **6.** Gli usi "atipici" del marchio altrui; – **7.** Il problema della giustificazione normativa degli usi atipici; – **8.** Il "principio di necessità" dell'uso del marchio altrui; – **9.** La giurisprudenza comunitaria e il ruolo dell'imperativo di disponibilità nel giudizio di contraffazione e nella determinazione della portata del diritto di marchio; – **10.** L'imperativo di disponibilità nel giudizio di contraffazione: una "cittadinanza limitata".

Un pubblico dominio composto solo dai segni esclusi dalla registrazione risulterebbe particolarmente povero in considerazione tanto dell'assenza di limiti temporali di tutela (che ne impediscono il naturale arricchimento), quanto della possibilità di superare il principale impedimento alla registrazione - il difetto di capacità distintiva - per mezzo del suo acquisto successivo.

Ciò giustifica la scelta di ricomprendere nella nozione di pubblico dominio non solo i segni esclusi dalla tutela, ma anche quelli sottratti al potere di controllo conferito al titolare di marchio grazie alla previsione di libere utilizzazioni. Infatti, anche qualora un segno ottenga la registrazione, il diritto conferito al suo titolare non consente a questi di esercitare un controllo generale e assoluto, vietando ai terzi ogni forma di utilizzo del suo marchio. Conseguentemente, vi sono delle modalità in cui il marchio altrui può essere utilizzato dai terzi anche senza il consenso del legittimo titolare e fuori del suo potere di privativa.

Al fine di illustrare compiutamente l'impatto della normativa sui marchi sulla disponibilità di segni in pubblico dominio, è dunque necessario prendere in considerazione altresì le norme che regolano la portata del diritto di esclusiva concesso al titolare di marchio con la registrazione.

1. LA DIVERSA PORTATA DEI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA DEL PUBBLICO DOMINIO: IL RAPPORTO TRA GLI IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE E LE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI MARCHIO.

Tali norme, limitando lo spazio di utilizzo del segno riservato a chi ne è titolare, funzionano, al pari di quelle che delimitano l'accesso alla tutela (cfr. cap. II), come un filtro capace di salvaguardare la libera disponibilità di determinati segni distintivi in favore di un uso non esclusivo da parte della collettività.

Su queste basi, si è sostenuto che le limitazioni del diritto di marchio, proprio per questa loro funzione di restringere la portata del diritto, consentirebbero di non ostacolare eccessivamente la registrazione di un segno. L'applicazione di tali norme, infatti, impedirebbe, anche una volta concessa la registrazione, di far valere il diritto di marchio per opporsi agli usi leciti posti in essere dai terzi¹.

Il rischio che taluni operatori possano appropriarsi di taluni segni che dovrebbero restare disponibili verrebbe - in sostanza - neutralizzato dai limiti imposti al diritto del titolare di marchio, una volta concesso.

In questa direzione, la valutazione dell'interesse a mantenere determinati segni liberamente utilizzabili da tutti potrebbe essere rimandata rispetto al giudizio di registrazione per essere trasferita ai giudici incaricati di garantire l'esercizio concreto dei diritti conferiti dal marchio².

Tale *modus procedendi*, tuttavia, non ha trovato l'approvazione della Corte di Giustizia, che non ha perso occasione per rimarcare come l'idea che le limitazioni al diritto di marchio siano di per sé sufficienti a tutelare l'uso lecito di segni validamente registrati come marchi sia da respingersi, dal momento che offrirebbe un modello di tutela ben poco attraente e di scarso interesse per gli operatori del mercato³. Una siffatta impostazione, infatti, appare *“incompatibile con il sistema della direttiva, che si fonda su un controllo effettuato prima della registrazione e non a posteriori”*⁴.

In questo senso depone senz'altro il dato normativo: *“il numero e il carattere dettagliato degli impedimenti alla registrazione di cui agli artt. 2 e 3 della*

¹ Cfr. il terzo motivo di impugnazione della DKV in causa CGUE, 18 settembre 2002, C-104/00 P “Companyline”, punto 32. In questo senso v. anche le Conclusioni Avv. Jacobs, 5 aprile 2001, C-383/99 P “Baby Dry”, punto 96, il quale nel sostenere l'idoneità alla registrazione del marchio baby dry, osservava che la sua scarsa distintività lo avrebbe qualificato come marchio debole, dotato di un grado di protezione limitato e perciò di fatto incapace di escludere realmente i concorrenti dall'utilizzo delle parole “baby” e “dry” separatamente o all'interno di combinazioni denominative diverse o chiaramente descrittive (come “keep your baby dry”) da quelle di titolarità della Procter & Gamble.

² In questo senso v. le Conclusioni Avv. Jacobs, 5 aprile 2001, C-383/99 P “Baby Dry”, punto 96.

³ Conclusioni Avv. Gen. Lèger 15 gennaio 2004, C-49/02, Heidelberger Bauchemie, punto 77.

⁴ CGUE, 6 maggio 2003, C-104/01 “Libertel”, punto 59.

*direttiva, nonché l'ampio ventaglio di rimedi esperibili in caso di diniego, indicano che l'esame effettuato all'atto della domanda di registrazione non dev'essere un esame minimo*⁵, bensì *“approfondito e completo, al fine di evitare l'indebita registrazione di marchi”*⁶.

D'altronde l'apporto degli impedimenti assoluti alla registrazione e delle eccezioni e limitazioni al diritto di marchio alla causa della salvaguardia del pubblico dominio è qualitativamente diverso.

Il contributo delle limitazioni è limitato rispetto a quello garantito dai casi di esclusione dalla registrazione⁷. A differenza di queste, infatti, esse non impediscono l'appropriazione esclusiva di tali segni come marchi, ma si limitano a restringere, senza annullare, il diritto del titolare di controllare l'uso del proprio segno⁸.

Ciò comporta che il titolare di marchio conserva il potere di condizionare il livello di tutela del segno. Attraverso gli investimenti pubblicitari e promozionali attorno al proprio marchio, il titolare sarà responsabile dell'acquisto di notorietà di questo e quindi della possibilità di beneficiare, in sede di giudizio di contraffazione, della tutela rafforzata del marchio notorio, la quale consente a chi cura gli interessi del segno di limitarne al minimo ogni forma di utilizzo non autorizzato. Da questo punto di vista, pertanto, l'ambito di operatività delle limitazioni al diritto di marchio è tanto più ridotto quanto maggiore è la portata del diritto conferito al titolare di marchio.

Anche in un'ottica di politica giurisprudenziale, motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, impongono di assicurarsi che i marchi il cui uso potrebbe venir contestato validamente in sede giudiziaria non vengano registrati⁹.

Le limitazioni al diritto di marchio, infatti, non consentono di impedire che il titolare di un marchio promuova ricorsi per contraffazione privi di fondamento,

⁵ CGUE, 6 maggio 2003, C-104/01 “Libertel”, punto 59.

⁶ CGUE, 12 febbraio 2004, C-363/99 “Postkaantor”, punto 123.

⁷ SENFTLEBEN M., *Public Domain Preservation in EU Trademark Law*, 103 TMR, 2013, 4, 794.

⁸ CGUE, 16 settembre 2004, C-404/02 “Nichols”, punti 32-34, secondo cui *“La circostanza che gli effetti della registrazione del marchio siano limitati in forza dell'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva medesima non rileva ai fini di tale valutazione [dell'esistenza ovvero dell'inesistenza del carattere distintivo di un marchio]”*.

⁹ CGUE, 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. I-5507, punto 21 e 28, ma anche Id., 17 ottobre 1990, causa C-10/89, HAG GF “HAG II”, Racc. I-3711, punto 13 e 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips/Remington, Racc. I-5475, punto 30.

con notevoli costi per i concorrenti. Una volta che un segno ha fatto il suo ingresso nel registro, il titolo può essere utilizzato dall'imprenditore registrante come strumento di minaccia e dissuasione dei terzi da ogni uso non autorizzato del segno (c.d. "*aggressive enforcement*")¹⁰.

Nelle cause di contraffazione, sebbene il terzo convenuto possa eccepire l'applicabilità di limitazioni al diritto di marchio, il titolare di questo partirà sempre in posizione di vantaggio, sia grazie all'inerzia consistente nel fare affidamento sull'efficacia escludente del titolo, sia per la difficoltà inerente al compito di delimitare quanto è descrittivo da ciò che non lo è¹¹. Di conseguenza, si rende necessario fare un cernita di questi marchi già all'atto della registrazione¹².

Il diritto dei marchi non deve smarrire l'equo bilanciamento che deve caratterizzare il rapporto tra norme che regolano l'acquisto del diritto e norme che ne tutelano il godimento. Rendere le procedure di registrazione snelle e agili, senza adeguati strumenti di controllo preventivo e successivo e, allo stesso tempo, favorire la sempre crescente espansione della portata del diritto di esclusiva, non può che stimolare la conflittualità tra i portatori di tale diritto ed erodere l'effettività del diritto stesso, il quale non ha valore effettivo se non è testato in una procedura di opposizione a registrazione o in un giudizio di contraffazione¹³.

2. I LIMITI INTRINSECI AL DIRITTO DI MARCHIO.

Per questa ragione, si rendono necessari meccanismi di salvaguardia del pubblico dominio anche "successivi" a registrazione, ovvero che agiscano anche

¹⁰ Tale rischio è particolarmente evidente laddove il diverso rapporto di forze tra piccole e grandi imprese, favorisce da parte di queste ultime l'instaurazione di liti, particolarmente onerose per le piccole realtà imprenditoriali, onde dissuaderle da qualunque utilizzo asseritamente interferente di segni simili ai propri. Per descrivere tale figura, la dottrina ha coniato l'espressione "trademark bullies" "*a nickname that carries with it images of a deep-pocketed, faceless corporation stamping out mom-and-pop style shops*". Cfr. ANDRIEWSKI S.M., "*Leave little guys alone!*": *protecting small business from overly litigious corporations and trademark infringement suits*, 19 J. Intell. Prop. L., 2011-2012, 117.

¹¹ In questi termini l'Avv. Gen. Comoler nelle sue Conclusioni, 14 maggio 2002, C-104/00 P "Companyline", punti 85-86 e 6 novembre 2003, C-456/01 P-457/01 P e C-468/01 P-474/01 P, Henkel e Procter & Gamble/UAMI, punti 51-52.

¹² Cfr. Conclusioni Avv. Gen. Jacobs, 10 aprile 2003, C-191/01 P "Doublemint", punto 24 e 33.

¹³ MANIATIS S., *Aspects of trade mark use and misuse*, in FIRTH A., DAWSON N., *Trade Marks Retrospective*, Perspectives on Intellectual Property, vol. 7, Sweet & Maxwell, 257.

una volta che un segno sia registrato, come strumenti di difesa di spazi di libera utilizzazione del marchio altrui.

Si tratta dei limiti al diritto di marchio che a vario titolo restringono la portata del diritto di privativa e il potere del titolare di marchio di opporsi all'uso non autorizzato del proprio segno registrato.

Alcuni di questi limiti si ricavano dalle norme che definiscono l'oggetto del diritto di marchio, ovvero che delineano il potere del titolare di reagire ai casi di contraffazione del segno. Essi sono dunque limiti "intrinseci" od "impliciti" alla stessa definizione normativa di diritto di marchio¹⁴.

Tra questi limiti occorre distinguere quelli di carattere generale che valgono per ogni ipotesi di contraffazione e quelli di carattere speciale o variabile che sono diversi a seconda del tipo di contraffazione.

Alla prima categoria possiamo ricondurre, in particolare, due limiti: i) l'"uso nel commercio" o "nell'attività economica" (cfr. par. 2.1.) e l'"uso per prodotti o servizi", meglio noto come "uso in funzione di marchio" o "*trademark use*" (si veda il par. 2.2.).

Si tratta di limiti generali perché ciascuna ipotesi di contraffazione prevede che il titolare di marchio possa opporsi solo agli usi non autorizzati del proprio marchio, che siano posti in essere nello svolgimento di un'attività economica e al fine di contraddistinguere dei beni o servizi (art. 5 Dir.).

2.1. L'uso nel commercio o nell'attività economica.

Il primo limite al diritto del titolare è rappresentato dal fatto che per aversi contraffazione è necessario che il terzo faccia uso del segno altrui "*nel commercio*"¹⁵ o "*nell'attività economica*"¹⁶.

Le due espressioni, utilizzate rispettivamente dal legislatore comunitario e da quello nazionale, si equivalgono e saranno pertanto utilizzate indifferentemente. Il requisito dell'uso "*nel commercio*" risponde ad una finalità di restringere la portata della tutela di marchio ai soli usi commerciali del segno, così da sottrarre al monopolio del titolare quegli usi che non possono considerarsi tali.

¹⁴ Sempre secondo la tassonomia utilizzata da SENFTLEBEN M., *Public Domain Preservation in EU Trademark Law*, 103 TMR, 2013, 4, 793.

¹⁵ Art. 16 TRIPs, art. 5.1 Dir. e art. 9 Reg.

¹⁶ Art. 20.1 C.p.i.

Le fonti normative comunitarie non forniscono alcuna definizione di “*commercio*” o “*attività economica*”.

A livello nazionale, invece, un tentativo definitorio è compiuto dal Trade Mark Act anglosassone che precisa, alla sec. 103.1, che il termine include “*any business or profession*”.

Molto più articolata è invece la definizione fornita dal Lanham Act statunitense, secondo cui “*The term «use in commerce» means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark*”¹⁷. Tale definizione è poi seguita da un elenco esemplificativo di casi in cui la norma trova applicazione.

La Corte di Giustizia ha provato a darne una definizione, affermando che l’uso del marchio sia da intendersi nel commercio quando “*si colloca nel contesto di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico e non nell’ambito privato*”¹⁸.

In dottrina, si è tuttavia osservato che qualunque uso, che non sia strettamente privato, sia in grado di soddisfare tali condizioni, con la conseguenza di rendere tale limite sostanzialmente inoperante e l’area della contraffazione particolarmente ampia¹⁹.

In secondo luogo, escludendo dall’uso giuridicamente rilevante quello privato, sembrerebbe doversi ricomprendere, per converso, l’uso pubblico o pubblicistico. Tale conclusione tuttavia è stata contraddetta dalla giurisprudenza comunitaria che ha escluso potesse trattarsi di un uso “*nel commercio*”, l’uso del simbolo ufficiale dell’euro destinato a designare un’unità monetaria che la società *Travellex*, contestava alla Commissione Europea essere in violazione del proprio marchio figurativo costituito da una “*C*” barrata orizzontalmente da due linee parallele per servizi finanziari²⁰.

Un diverso ordine di critiche all’interpretazione fornita dalla Corte derivava dal legame del significato di “*uso nel commercio*” all’individuazione di una finalità di “*vantaggio economico*”. Ciò condurrebbe all’esito paradossale di considerare

¹⁷ Lanham Act, Title 15, United States Code, § 1127, sec. 45.

¹⁸ Corte di Giustizia 12 novembre 2002, in causa C-206/1, Arsenal Football Club p.l.c. e Matthew Reed, *Racc.*, 2002, 10173, caso “*Arsenal*”, punto 40.

¹⁹ SENFTLEBEN M., *Public Domain Preservation in EU Trademark Law*, cit., 805, secondo cui “*this test constitutes a rather low threshold*”.

²⁰ Trib. UE, 10 aprile 2003, T-195/00, *Travellex Global and Financial Services e Interpayment c. Commissione*, caso “*Euro*”, *Racc.* 2003, II-01677, in *Foro it.*, 2005, IV, 62-64.

avvenuti “nel commercio” anche usi per finalità espressive, chiaramente diverse da quella distintiva, per il solo fatto di essere calati in una attività capace di generare reddito. Su queste basi dovrebbero considerarsi commerciali l’uso delle latte di minestra *Campbell’s* nelle celeberrime tele di Andy Warhol o del titolo “*Barbie Girl*” per la più celebre delle canzoni del gruppo pop Aqua²¹.

Tale paradosso veniva avvertito dall’Avv. Gen. Colomér che rilevava come “*l’utilizzo del marchio di impresa che può essere inibito dal proprietario non è qualsiasi uso che comporti un vantaggio materiale per l’utilizzatore finale, e neppure quello che si traduca in termini economici, ma solo, (...), l’uso che viene effettuato nel mondo degli affari, negli scambi commerciali, avente ad oggetto, precisamente, la distribuzione di beni e servizi sul mercato*”²².

Solo ragionando in questi termini il requisito dell’uso nel commercio assolve una effettiva portata limitativa dei diritti del titolare di marchio.

Diversamente, adottando la prospettiva della Corte di Giustizia, il requisito dell’uso nel commercio consente di ritenere la liceità solo ed esclusivamente degli usi slegati da ogni attività lucrativa, lasciando al titolare di marchio il potere di contrastare tutti quelle ipotesi di uso del marchio altrui aventi un risvolto economico.

Tale orientamento pone inoltre le Corti dinnanzi a significative difficoltà interpretative nell’indagare di volta in volta se l’utilizzo del marchio possa dirsi avvenuto in un contesto lucrativo.

Tale problema si è posto specialmente nei casi di c.d. “*mixed use*”, dove il confine tra uso commerciale e non si presenta alquanto nebuloso.

La Supreme Court americana ha affrontato il problema ricorrendo al test del “*primary purpose*” dell’uso, da determinarsi alla luce di tutte le circostanze che

²¹ Come ha osservato RICOLFI M., *What is infringing use under EU harmonised trade mark laws?*, 52 *ECTA Gazette*, 2006, “*can we really say that Andy Warhol was not engaged in trade just because he was an artist?*”. Dopotutto l’artista americano ha fatto della vendita dei quadri raffiguranti le icone del mondo moderno, la principale se non esclusiva fonte di reddito.

²² Conclusioni dell’Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer, 13 giugno 2002, C-206/1, Arsenal Football Club p.l.c. e Matthew Reed, punto 62 e 63, in cui considerava usi legittimi quello “*privato del marchio BMW apposto su un portachiavi, dal quale l’utilizzatore non trae altri vantaggi materiali se non la comodità di disporre delle chiavi usate abitualmente su un unico supporto*” e “*quelli a scopo educativo*”. Sullo stesso piano, l’Avv. Gen. Jacobs nelle sue Conclusioni, 20 settembre 2001, C-2/00, Michael Hölterhoff c. Ulrich Freiesleben, punto 18, aveva escluso che potesse considerarsi lesivo dell’altrui diritto “*l’uso per scopi scientifici o lessicali, in normative di carattere sanitario o per merci destinate esclusivamente al consumo proprio*”

lo accompagnano²³. In questo senso, il diritto di marchio tutela il suo titolare solo avverso quegli usi che consistano in “*no more than propose a commercial transaction*”²⁴, piuttosto che in una “*expression related solely to the economic interests of the speaker and its audience*”²⁵, escludendo, per converso, dalla tutela gli usi che non siano “*pure commercial speech*”²⁶.

La giurisprudenza statunitense ha pertanto optato per una esclusione piena dalle ipotesi di contraffazione di quei discorsi non puramente commerciali, ma in cui i due aspetti siano “*characteristically intertwined*”²⁷. Così è accaduto che la

²³ *Bolger c. Youngs Drug Products Corp.*, 463 U.S. 60, 1983 e *Board of Trustees of the State University of New York c. Fox*, 492 U.S. 469, 1989. In *Jordache c. Hogg Wyld*, 828 F.2d 1482; 4 U.S.P.Q. 2d 1216, 10th Cir. 1987, entrambe le parti erano attive nella produzione di jeans da donna e il marchio del convenuto, *Lardashe* accompagnato dall’immagine di una testa di maiale, era una deliberata parodia del marchio attoreo *Jordache*, unito ad una testa di cavallo. La Corte ha ritenuto che il “*primary purpose*” dell’uso di un marchio simile a quello altrui fosse di divertire il pubblico.

²⁴ *Bolger c. Youngs Drug Prods. Corp.*, 463 U.S. 60, 1983.

²⁵ *Central Hudson gas & Electric Corp. c. Public Service Commission*, 447 U.S. 557, 1980.

²⁶ *Hoffman c. Capital Cities/ABC Inc.*, 255 F. 3d 1180, 9th Cir. 2001. A tale approdo si giungeva dopo che una lunga serie di cause legate all’utilizzo di marchi altrui come *domain names* dei propri siti internet aveva, al contrario, dato un’interpretazione largamente estensiva del requisito, focalizzandosi sulla maniera in cui tali usi potevano dirsi distrarre l’attenzione dei potenziali consumatori dagli sforzi del titolare di marchio per vendere i propri prodotti o servizi. Si veda ad esempio *People for the Ethical Treatment of Animals Inc. c. Doughney*, 263 F.3d 359, 4th Cir. 2001, in cui il Quarto Circuito condannava l’uso dell’acronimo del marchio attoreo come *domain name* di un sito parodistico, non coinvolto nella vendita o nella pubblicità di prodotti, sul presupposto che il requisito dell’“uso nel commercio” fosse soddisfatto dalla mera possibilità che il sito attraesse qualche utente il cui proposito originario fosse quello di ricercare il sito dell’associazione attorea. In *Jews for Jesus c. Brodsky*, 993 F. Supp. 282, D.N.J., 1998, la corte ha ritenuto che l’utilizzo di un marchio per criticare il suo titolare fosse necessariamente commerciale “*because it is designed to harm the plaintiff organization commercially by disparaging it*”, indipendentemente dal fatto che il sito del convenuto non svolgesse alcuna attività commerciale diretta. Ma si veda anche *Planned Parenthood Fed’n of Am. c. Bucci*, 65 WL 2662, 42 U.S.P.Q. 2d 1430, SDNY 1997; US app. Lexis 22179, 2nd Cir. 1998; 525 US 834, in cui la Corte ha ritenuto che l’appropriazione del marchio altrui nel proprio *domain name*, soddisfacesse il requisito dello *use in commerce* perché, oltre ad impedire all’attore di offrire il proprio servizio in Internet, e, quindi di raggiungere 48 Stati americani, così danneggiando la sua attività, faceva pubblicità ed era politicamente attivo. Per una critica di questo filone giurisprudenziale si veda VERGANI G.N., *Electronic Commerce and trade marks in the United States: domain names, trade marks and the “use in commerce requirement” on the internet*, *EIPR*, 1999, 456 e BARRETT M., *Domain names, trademarks and the First Amendment: Searching for meaningful boundaries*, 39 *Conn. L. Rev.*, 2007, 973. Il superamento di questo orientamento giurisprudenziale si deve a *Bally Total Fitness Holding Corp. c. Faber*, 29 F. Supp. 2d 1161, C.D. Cal., 1998, il quale, sempre in una fattispecie di pagina *web* destinata a criticare l’attività del marchio attoreo, affermava che il requisito dell’uso in commercio che può dar adito ad un giudizio di contraffazione deve tenere conto, non del fatto che l’uso del marchio abbia qualche effetto commerciale come in *Jesus for Jesus c. Brodsky*, ma piuttosto se l’uso non sia inteso ad altro scopo che non sia una transazione commerciale. In questa direzione si veda anche *Bosley Med. Inst. Inc. c. Kremer*, 403 F.3d 672, 9th Cir. 2005 e *Lamparello c. Falwell*, 420 F.3d 309, 4th Cir. 2005, 547 US 1069, 2006.

²⁷ in *Riley c. National Federation of the Blind of North Carolina Inc.*, 487 U.S.781, 1988, la Corte parla di “*inextricably intertwined nature of commercial and noncommercial speech elements*”. Ma si veda anche *Schaumburg v. Citizens for a Better Environment*, 444 U.S. 620, 1980, riportato da LOCKRIDGE L.A.W., cit. *When is a use in commerce a non commercial use?*,

vendita di t-shirts e altri oggetti di merchandising decorate con messaggi politici, religiosi e filosofici, sia stata ritenuta non contraffattoria, perché “*even though the sales activity was commercial, the activity of selling communicative merchandise was, as a whole, non commercial*”²⁸.

Se si considera commerciale solo l’uso finalizzato esclusivamente ad un discorso economico, e quindi non contaminato da discorsi a sfondo politico, religioso, artistico ecc., è chiaro che molti casi di uso del marchio altrui, rimarrebbero sottratti alla tutela concessa al titolare di marchio²⁹.

Altri giudici³⁰, criticando i risultati raggiunti dalla Corte Suprema, hanno sottolineato come la linea di demarcazione tra uso commerciale e non sia non semplice da individuare.

In dottrina si è proposto di rappresentare la “commercialità” dell’uso come una scala ascendente³¹. A fronte di situazioni in cui il grado di commercialità dell’uso è piuttosto basso, come accade allorché il produttore incorpori un marchio in un film fuori da ogni ipotesi di *product placement*; vi sono situazioni che facilmente

37 Fla. St. U. L. Rev., 2010. Questa posizione è stata sostenuta in dottrina da STAFFIN E.B., *The dilution doctrine: towards a reconciliation with the Lanham Act*, 6 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J., 1995, 170, secondo cui anche se il terzo utilizzatore trae un sostanziale beneficio dall’uso del marchio altrui, ciò non inficia il suo diritto di fare uso di tale marchio, infatti “*the test is whether the defendant has used the plaintiff’s mark to express an idea rather than simply to propose a commercial transaction*”.

²⁸ *Gaudiya Vaishnava Society c. City and County of San Francisco*, 952 F. 2d 1059, 9th Circuit, 1990, la quale chiosa “*Where the pure speech and commercial speech by the nonprofits during these activities is inextricably intertwined, the entirety must be classified as non-commercial and we must apply the test for fully protected speech*”. Per ulteriori applicazioni di questo principio si veda *American Family Life Insurance Co. c. Hagan*, 266 F. Supp. 2d 682, N. D. Ohio, 2002 e *Mastercard Int’l Inc. c. Nader 2000 Primary Committee Inc.*, 70 U.S.P.Q. 2d 1046, 2004 WL 434404.

²⁹ Così l’uso del marchio “*Barbie*”, registrato dalla Mattel, nel titolo e nel testo della canzone *Barbie Girl*, degli Aqua, è stato ritenuto lecito, perché, non essendo “*purely commercial speech*”, doveva considerarsi “*non commercial use*”. Cfr. *Mattel Inc. c. MCA Records Inc.*, 296 F.3d 894, 9th Circuit, 2002, riportato da LOCKRIDGE L.A.W., cit., 31. La sentenza è commentata da LOUGHLAN P., *Protecting culturally significant uses of trade marks (without a First Amendment)*, *EIPR*, 2000, 328.

³⁰ In *White c. Samsung Elecs. Am. Inc.*, 989 F.2d 1512, 1520, 9th Circuit, 1993, Kozinski J. afferma: “*In our pop culture, where salesmanship must be entertaining and entertainment must sell, the line between the commercial and non-commercial has not merely blurred; it has disappeared*”; in *Kasky c. Nike Inc.*, 45 P.3d 243, 279, Cal. 2002, Brown J. commenta: “*In today’s world, the difference between commercial and non-commercial speech is not black and white. Due to the growing politicization of commercial matters and increased sophistication of advertising campaigns, the intersection between commercial and non-commercial speech has become larger and larger. As this gray area expands, continued adherence to the dichotomous, all-or-nothing approach developed by the United States Supreme Court will eventually lead us down one of two unappealing paths: either the voices of businesses in the public debate will be effectively silenced, or businesses will be able to dupe consumers with impunity*”.

³¹ GULASEKARAM P., *Policing the border between trademarks and free speech: protecting unauthorized trademark use in expressive works*, *Washington Law Review*, 2005, 938.

potrebbero ricadere nella parte commerciale della scala: si pensi alla situazione in cui il produttore accetti un compenso da un terzo per ritrarre il prodotto di un concorrente sotto una cattiva luce.

Considerato il numero delle variabili che entrano in gioco nei singoli casi di specie, l'unica risposta possibile a questi quesiti sembrerebbe da ricercarsi in una valutazione caso per caso.

In definitiva, pertanto, il requisito dell'uso nel commercio" si dimostra sostanzialmente inutile nel limitare la portata del diritto di marchio.

A ciò si aggiunga che la Corte di Giustizia ha espressamente sminuito il peso da attribuire a questa valutazione nel contesto di un giudizio di contraffazione. Anche una volta considerato sussistente l'"uso nel commercio", tanto non basta infatti per affermare il diritto del titolare a vietarlo, dovendosi invece anche accertare che *"pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto"*³².

2.2. L'uso in funzione di marchio.

Anche sulla portata precettiva dell'"uso per prodotti o servizi" esistono tutt'oggi ampi margini di incertezza.

Un primo significato indiscusso è quello che vuole la disposizione espressione del principio della c.d. relatività o specialità della tutela del marchio, per cui il marchio registrato esplica i propri effetti, solo per i prodotti o servizi che sono indicati dalla registrazione³³.

In secondo luogo, è opinione diffusa che con quel *"per"* il legislatore abbia altresì inteso qualificare il particolare tipo di relazione o collegamento che deve sussistere tra segno e beni o servizi, affinché possa integrarsi un'ipotesi di uso illecito del marchio altrui.

³² CGUE, 12 novembre 2002, C-206/1, Arsenal Football Club p.l.c. e Matthew Reed, cit., punto 42 e 51.

³³ Il concetto è ribadito dall'art. 15 co. 3 C.p.i., il quale prevede che *"la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini"*.

Non ogni possibile relazione tra segno confliggente e beni o servizi, infatti, è idonea a soddisfare l'uso "per prodotti o servizi"³⁴.

Tale relazione qualificata, in particolare, è stata tradizionalmente individuata nella funzione essenziale del marchio che l'ordinamento mira a proteggere.

L'espressione "per prodotti o servizi" richiederebbe allora che l'uso del terzo, per poter essere opposto dal legittimo titolare, si serva del marchio altrui "in funzione di marchio", cioè in funzione distintiva dell'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi per cui è registrato³⁵.

Tale limite intrinseco del diritto di marchio è stato etichettato dalla dottrina anglofona con l'espressione "trademark use" o "use as a trademark"³⁶.

Un fondamento positivo della rilevanza di un "collegamento" tra segni e prodotti o servizi come limite generale del diritto di marchio e la sua caratterizzazione come collegamento di tipo distintivo, è stata rintracciata in alcune norme positive³⁷.

³⁴ RICOLFI M., *What is infringing use under EU harmonised trade mark laws?*, cit., scrive: "we also could establish that not any kind of relationship between the sign and the goods or services does satisfy the second requirement".

³⁵ In questo senso, la formulazione legislativa "per prodotti o servizi" sottintenderebbe il verbo "distinguere", e dovrebbe essere letta "per distinguere prodotti e servizi", in quanto sottintesa è la funzione essenziale del marchio di indicatore della provenienza dei beni o servizi che contraddistingue.

³⁶ Per un approfondimento sul concetto di "uso del marchio" si veda in particolare WILDE G., *Probleme der warenzeichenmäßigen Benutzung von Kennzeichnungen*, GRUR 1968, 477; HEYDT L., *Wider die herrschende Lehre vom Erfordernis der warenzeichenmäßigen Benutzung*, GRUR 1976, 7; KNAACK R., *Die Begriffe des markenmäßigen und firmenmäßigen Gebrauchs im Zeichenrecht*, GRUR 1982, 67 e Id., *Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes*, GRUR Int 2008, 91; KUR A., *Confusion Over Use? Die Benutzung: "als Marke" im Lichte der EuGH-Rechtsprechung*, GRUR Int. 2008, 1, 11; YAP P.J., *Essential Function of a Trade Mark: From BMW to O2*, EIPR, 2009, 81, 86-87; SIMON FHIMA I., *How Does "Essential Function" Doctrine Drive European Trade Mark Law?*, 36 Int.'l Rev. Intell. Prop. & Competition L., 2005, 401; LOUGHLAN P.L., *Protecting Culturally Significant Uses of Trade Marks (Without a First Amendment)*, EIPR, 2000, 328; RYAN S., *Did they just use that trade mark? Some considerations on the elusive notion of trade mark use*, Intellectual Property Forum, 2011, 84, 20. Per un confronto con le posizioni assunte dalla dottrina statunitense cfr. SENFTLEBEN M., *Keyword Advertising in Europe — How the Internet Challenges Recent Expansions of EU Trademark Protection*, 27 Conn. J. Int.'l L., 2011, 39. Negli Stati Uniti si annoverano le contrastanti posizioni circa l'utilità del suddetto limite assunte da DOGAN S.L., LEMLEY M.A., *The Trademark Use Requirement in Dilution Cases*, 24 Santa Clara Computer & High Tech. L.J., 2008, 541, 542 e Id., *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, 92 Iowa L. Rev., 2007, 1669 da un lato e DINWOODIE G.B., JANIS M.D., *Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law*, 92 Iowa L. Rev., 2007, 1597, 1657-1658 dall'altro, con MCKENNA M.P., *Trademark Use and the Problem of Source*, Univ. Ill. L. Rev., 2009, 773, che propone una posizione mediana. Per una sintesi del dibattito si veda DAVISON M., DIGIANTOMASSO F., *Use as a Trade Mark: Avoiding Confusion When Considering Dilution*, EIPR, 2009, 443.

³⁷ RICOLFI M., *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, cit., 74, parla di "ragioni giuspositive" che militano a favore della

In primis, essa troverebbe sostegno nell'Undicesimo Considerando della Direttiva, secondo cui, la tutela accordata al titolare "*mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio d'impresa*". Di qui, si è sostenuto che la portata del diritto conferito dalla registrazione, dovendo operare per garantire la funzione di indicazione d'origine, non possa estendersi oltre gli usi del marchio diretti a realizzare tale funzione.

A sostegno di tale convinzione si è inoltre richiamato l'art. 5 co. 5 Dir. il quale escludendo dal diritto armonizzato dei marchi "*la tutela contro l'uso di un segno fatto ai fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi*", chiarirebbe che l'unico uso rilevante ai fini del diritto comunitario è quello in funzione distintiva dell'origine imprenditoriale. Al contrario un'uso in funzione differente esulerebbe dal suo campo di applicazione e può semmai trovare regolamentazione nei singoli ordinamenti nazionali³⁸.

Ciò significa anche ammettere che la tutela conferita al titolare di marchio dal diritto armonizzato europeo, possa concretizzarsi solo laddove dei segni sia fatto un uso "*come marchio*", ovvero in funzione distintiva dell'origine imprenditoriale. Solo se la connessione che intercorre tra il segno confligente e

rilevanza del carattere distintivo dell'uso e che si affiancherebbero ad altre ragioni di carattere giuspolitico.

³⁸ La norma è stata oggetto in più occasioni di interpretazione da parte della giurisprudenza comunitaria. Nelle sue conclusioni, 21 marzo 2002, C-23/01, Robelco NV c. Robeco Groep NV, punto 31, l'Avv. Gen. Colomer ha osservato che l'art. 5 co. 5 fissa i limiti in positivo ed in negativo del diritto armonizzato dei marchi: "*In senso positivo, sono diritti armonizzati del titolare di un marchio quelli per cui esso può vietare l'uso di segni identici o simili, per prodotti identici o simili, qualora vi sia rischio di confusione. In senso negativo, non sono oggetto di armonizzazione comunitaria la tutela rafforzata del carattere distintivo e dell'avviamento dei marchi che godono di notorietà né il regime di determinati usi di un segno che non hanno lo scopo di designare la provenienza di beni o servizi*". In seguito, la Corte (21 novembre 2002, C-23/01, Robelco NV c. Robeco Groep NV, Racc. 2002, I, 10913, punto 34), ha confermato che mentre gli artt. 5.1 e 5.2 Dir. sono direttamente collegati alla funzione distintiva del marchio, questa funzione non è rilevante nel caso dell'art. 5.5: "*qualora il segno non sia utilizzato al fine di contraddistinguere prodotti o servizi, ci si deve riferire agli ordinamenti giuridici degli Stati membri per determinare la portata e, se del caso, il contenuto della tutela concessa ai titolari di marchi d'impresa*". Successivamente, CGUE, 16 novembre 2004, in causa C-245/02, Anheuser-Busch Inc. c. Budiovicky narodni podnik, "*Budweiser*", Racc., 2004, I, 10989, punto 64, ha ulteriormente chiarito che se "*l'uso del segno di cui alla causa principale è stato fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti in questione - in particolare come ditta o come denominazione sociale - ci si deve riferire, in conformità all'art. 5, n.5, della direttiva 89/104, all'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato per determinare la portata e, se del caso, il contenuto della tutela concessa al titolare del marchio d'impresa che sostiene di aver subito un danno derivante dall'uso di tale segno come ditta o denominazione sociale*". Secondo RICOLFI M., *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, cit., 75, la norma si presenta, in sostanza, come una previsione di carattere processuale, la quale opera un riparto di giurisdizione, nonché di competenze normative, tra il diritto dei marchi armonizzato e i residui spazi di sovranità ancora in capo ai singoli Stati Membri.

i beni o servizi per cui è impiegato è di tipo distintivo, in quanto il consumatore effettua la propria scelta di acquisto in virtù dell'origine imprenditoriale suggeritagli dal marchio, l'uso rientrerebbe nelle ipotesi di contraffazione sub artt. 5 co. 1 e 5 co. 2 Dir.³⁹.

La giurisprudenza comunitaria non è solita ricorrere alla possibilità di valutare se il segno sia usato “*per prodotti o servizi*”, considerando questo giudizio assorbito nella valutazione circa la sussistenza del requisito dell’“*uso nel commercio*”⁴⁰.

L'applicazione del requisito dipende pertanto da paese a paese.

In Germania, la Suprema Corte ha riconosciuto che la portata del diritto sul marchio registrato poteva essere adeguatamente limitata applicando rigorosamente il requisito dell'uso in funzione di marchio⁴¹.

In Italia, la dottrina ha invece tendenzialmente negato fondamento ad un siffatto requisito. La stessa evoluzione della normativa in materia di marchi supporta questa conclusione. L'art. 1-bis del D.lgs 480/1992 (c.d. Legge Marchi), subordinava la liceità dell'uso del marchio altrui alla condizione che fosse “*conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva*”.

Rispetto alla analoga disposizione comunitaria⁴², la norma nazionale specificava dunque che l'uso del marchio altrui fosse legittimo soltanto laddove attuato in funzione descrittiva, e non in funzione di marchio⁴³.

³⁹ Secondo RICOLFI M., *What is infringing use under EU harmonised trade mark laws?*, cit., l'esistenza di un requisito di “uso in funzione di marchio”, quale presupposto del diritto del titolare di opporsi all'uso altrui non autorizzato troverebbe inoltre conferma nell'art. 10 Reg. il quale conferisce al titolare del marchio la facoltà di opporsi ad un uso del segno “*in un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione*”. Un siffatto uso non può essere opposto dal legittimo titolare perché manca la connessione distintiva tra il segno ed il bene, nel senso che il marchio non distingue il dizionario né è in grado di indurre il consumatore ad acquistarlo: “*in this context, there is the sign, there is the good (the dictionary) but what is missing is a relevant connection between the two*”.

⁴⁰ RICOLFI M., *What is infringing use under EU harmonised trade mark laws?*, cit.; SENFTLEBEN M., *Public Domain Preservation in EU Trademark Law*, cit., 818, secondo cui, anzi, “*the CJEU has taken essentially the opposite approach, weakening the trademark use requirement instead of sharpening its conceptual contours*”.

⁴¹ ERNST-MOLL J., *New Life im Markenrecht? Yes, Logo! Bravo?*, MarkenR, 2001, 7, 271, 272.

⁴² In realtà, anche il primo disegno della Direttiva prevedeva all'art. 5, poi divenuto art. 6 nella versione finale della Dir. 89/104/CEE, la formula “*purché l'uso non sia fatto a titolo di marchio*”. La circostanza è riportata dalla sentenza CGUE, 7 gennaio 2004, in causa C-100/02, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. c. Putsch GmbH, “*Kerry Spring*”, punto 14, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 4768, caso.

⁴³ LAMANDINI, *Patronimico e diritti del postadottante*, commento a Cass. 22 novembre 1996, n. 10351, caso “*Fioravanti*”, *Dir. Ind.*, 1997, 574, aveva osservato come la norma sollevasse

La norma rendeva manifesto che la tutela offerta al titolare del marchio era volta a proteggere quest'ultimo esclusivamente contro gli usi di terzi attuati allo scopo di contraddistinguere i propri prodotti e non poteva, per converso, estendersi ad altri tipi di uso (c.d. "atipici") del marchio altrui (cfr. par. 6), i quali dovevano pertanto considerati leciti.

Con la riforma, tale quadro è profondamente cambiato.

Quegli stessi tipi di uso, ed in particolare quello in funzione descrittiva, che prima erano indiscutibilmente sottratti alla tutela di marchio, possono oggi essere opposti dal legittimo titolare, qualora abbiano dato luogo ad un rischio di associazione fra segni o, nel caso del marchio che gode di rinomanza, ad una ipotesi di agganciamento⁴⁴.

Di qui il legislatore ha avvertito la necessità di abbandonare la descrittività dell'uso quale unico parametro di verifica della conformità alla correttezza professionale, espungendo dall'art. 21 C.p.i. l'inciso "*e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva*" e lasciando il canone della correttezza professionale unico parametro di valutazione dell'uso legittimo del marchio altrui,

problemi di incostituzionalità, dato lo scostamento dalla corrispondente disposizione comunitaria ed il conseguente eccesso di delega. Secondo GALLI C., *Il diritto transitorio dei marchi*, Milano, 1994, 94 e CALISSE, *Richiami in tema di nome di persona e marchio*, nota a Cass. 22 novembre 1996, n. 10351, *Riv. dir. ind.*, 1997, II, 82, invece, la peculiare formulazione della norma italiana serviva a specificare la clausola di conformità alla correttezza professionale. Sulla formulazione della disposizione nazionale avevano certamente influito la distinzione tra uso in funzione distintiva e uso in funzione descrittiva nettamente radicata in dottrina. L'azione di contraffazione di marchio era considerata volta a reprimere solo gli usi del marchio altrui in funzione distintiva. I primi ad occuparsi del problema della liceità dell'uso atipico (non distintivo) del marchio altrui furono: FRANZOSI M., *Funzione distintiva e funzione descrittiva del marchio: uso di marchio altrui per indicare un componente del proprio prodotto*, *Riv. Dir. Ind.*, 1960, II, 213; VANZETTI A., *Volgarizzazione del marchio e uso del marchio altrui in funzione descrittiva*, *Riv. Dir. Comm.*, 1962, I, 132; FRANCESCHELLI R., *Uso di marchio altrui in c.d. funzione descrittiva*, *Riv. Dir. Ind.*, 1962, II, 20; BAGNULO R., *Appunti in tema di uso del marchio altrui in funzione c.d. "descrittiva"*, *Riv. Dir. Ind.*, 1966, II, 77; AGHINA G., *La utilizzazione atipica del marchio*, Milano, 1971.

In Cass. 6 febbraio 1933, in *Giur.it.*, I, 1, 382, si rinviene la prima chiara enunciazione del principio secondo cui il contenuto del diritto esclusivo di marchio consisteva nella facoltà di usare il segno per distinguere i propri prodotti o servizi e di vietare ai concorrenti di usare lo stesso segno nella medesima funzione distintiva, mentre non comportava anche il divieto per i terzi di servirsene a scopo non distintivo. Escluso che l'uso del marchio altrui in funzione descrittiva potesse configurare una contraffazione di marchio, la Suprema Corte aggiungeva che quel comportamento avrebbe potuto essere sanzionato, in presenza dei presupposti di legge, come concorrenza sleale.

⁴⁴ LENTI G., *I "Ferraristi" possono tranquillamente partecipare ai loro raduni senza infrangere il marchio Ferrari*, *Riv. Dir. Ind.* 2008, II fasc. 3, 171, nota a Trib. Milano, sez. I, 3 dicembre 2002.

In Gran Bretagna, sotto la vigenza del Trade Mark Act 1938, era ampiamente accettato che il titolare godesse di protezione esclusivamente nei confronti degli usi non autorizzati in funzione di marchio⁴⁵. Con la riforma, tuttavia, tale impostazione non ha più trovato conferma nel dato normativo⁴⁶.

La giurisprudenza post-riforma ha sottolineato l'ambiguità del testo normativo, dando luogo a risultati discordanti circa la rilevanza del requisito dell'uso in funzione di marchio nel giudizio di contraffazione⁴⁷.

⁴⁵ ANNAND, NORMAN, *Trade Marks Act 1994*, 1 ed., London, 1994, 151; MICHAELS A., *A practical guide to trade mark law*, 3 ed., London, 2002, 111, 4.27. In giurisprudenza si veda *Mothercare UK c. Penguin Books Ltd*, RPC 113, 1988, 118 dove Dillon L.J. ha ritenuto che “*Indeed it stands to reason that a Trade Marks Act would only be concerned to restrict the use of a mark as a trade mark or in a trade mark sense, and should be construed accordingly*”; nello stesso senso, *Unidoor Ltd c. Marks and Spencer plc*, RPC 275, 1988; *Mars GB Ltd c. Cadbury Ltd*, RPC 387, 1987. Non sono comunque mancate sentenze in senso contrario, cfr. *News Group Newspapers Ltd c. The Rocket Record Co Ltd*. I casi sono affrontati analiticamente da NORMAN H., *Time to blow the whistle on trade mark use?*, IPQ, 2004, 1.

⁴⁶ le sec. 9 e 10 del Trade Marks Act 1994 si limitano a prevedere che “*the proprietor of a registered trademark has exclusive rights in the trade mark which are infringed by use of the trade mark in the United Kingdom without his consent*”. ATTRIDGE D., *Lucky, Lucky Arsenal: Infringing Uses of Trade Marks*, IPQ, 2001, 396, sottolinea come “*one may construe the infringement provisions as meaning that both trade mark and no-trade mark use of a protected sign will lead to infringement*”. Per la verità in AA.VV., *KERLY'S Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet & Maxwell, London, 14 ed., 2005, si riporta che nelle consultazioni per l'emanazione del nuovo statuto, Lord Peston avrebbe suggerito di emendare il testo per chiarire che l'uso del segno altrui dovesse essere “in funzione di marchio” e Lord Strathclyde avrebbe risposto che ciò non fosse necessario: “*as a matter of general trade mark law it is implicit that the use of a registered trade mark must be trade mark use in order that the rights given by the Bill may be enforced*”. Lord Nicholls in *Johnstone*, 1 WLR 1736, 2003, ha ritenuto, in effetti, che la differenza testuale del nuovo statuto rispetto a quello precedente fosse “*(a) sufficient reason to suppose that Parliament intended to depart from a such a basic principle (use as a trade mark)*”. Per una panoramica sulle novità introdotte dalla novella si veda ELMSLIE, *The new UK Trade Marks Bill*, EIPR, 1994, 119; GOLDING, WHEELER, *UK Trade Marks Act 1994, Commentary*, Riv. Dir. Ind., 1995, III, 218; KAMPERMAN SANDERS, *Some frequently asked questions about the 1994 UK Trade Marks Act*, EIPR, 1995, 67; LEWIN R., *The new UK trade marks law – a Godsend for trade mark owners or a goldmine for their lawyers?*, EIPR, 1994, 91.

⁴⁷ Nel caso scozzese *Bravado Merchandising Services Ltd v. Mainstream Publishing (Edinburgh) Ltd*, FSR, 1996, 205, il convenuto aveva pubblicato un libro sul gruppo rock “*Wet Wet Wet*”, dal titolo “*Sweet Little Mistery – Wet Wet Wet – The Inside History*”, sollevando le ire dell'attore, che sul nome degli artisti possedeva diritto di marchio registrato. Lord McCluskey riteneva che l'uso del marchio nel titolo non costituisse uso “*per*” i beni in relazione ai quali il marchio era registrato.

Al contrario, in *British Sugar plc c. James Robertson & Sons Ltd*, RPC 281, 1996, Jacob J riteneva che non vi fosse ragione per limitare la previsione della contraffazione agli usi distintivi (sec. 10), specialmente una volta considerato che gli usi non-distintivi erano comunque scriminati dalla causa di giustificazione di cui alla sec. 11(2).

In *Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products*, ETMR, 1999, 816, la Corte d'Appello ha confermato questa tesi, ammettendo che ogni uso che non fosse espressamente consentito a norma della sec. 11(2), dovesse considerarsi in contraffazione, indipendentemente dal fatto che fosse un uso in funzione distintiva: “*For my part I prefer the submission of Philips that found favour in the British Sugar case namely that trade mark use is not essential. There is nothing in sections 9 or 10 which require an infringing use to be trade mark use and section 11(2) contains a comprehensive list of the exclusions that were thought appropriate. That being*

2.2.1. Il caso Arsenal.

La High Court approfittava di una vertenza relativa alla liceità dell'utilizzo dello stemma della squadra di calcio londinese Arsenal su magliette, sciarpe e cappellini prodotti da un rivenditore non autorizzato, per rimettere alla Corte di Giustizia la soluzione della questione se un uso non in funzione di marchio potesse considerarsi in contraffazione di un marchio registrato⁴⁸.

Nelle sue conclusioni, l'Avv. Gen. Colomer confermava la percezione del giudice inglese secondo cui il fatto che il marchio Arsenal fosse usato in funzione non distintiva, dovesse costituire un limite al diritto della società calcistica di opporsi all'uso indesiderato. Poiché il diritto di marchio è uno strumento essenziale nell'equilibrio teso a garantire una concorrenza genuina e leale tra gli operatori del mercato, i benefici legati alla titolarità di esso, non possono estendersi oltre lo stretto necessario a garantire che questo sia in grado di assolvere la sua funzione distintiva⁴⁹.

Ciò detto, l'Avv. Gen. rileva come il concetto di *“uso di un marchio per distinguere”* sia fortemente impreciso: *“affermare che il titolare del marchio registrato può vietare ad un terzo l'uso del «marchio in quanto marchio», equivale a non dire niente”*⁵⁰. L'unica via per dare sostanza al concetto è quello di tenere ben presenti le funzioni proprie del marchio d'impresa.

La funzione di contraddistinguere i prodotti e i servizi di un'impresa può essere svolta dal marchio non solo indicando la provenienza di tali prodotti, ma altresì la loro qualità, reputazione, prestigio, per non dimenticare la possibilità di usare il marchio a fini pubblicitari, di persuasione e convincimento del consumatore. Ne consegue che limitare la funzione del marchio all'indicazione della provenienza imprenditoriale sarebbe *“riduttivo e semplicistico”*⁵¹.

so, any use not falling within that list will infringe, whether or not it is trade mark use”. A nulla è valsa la remissione di una questione pregiudiziale circa la corretta interpretazione dell'art. 5, in quanto la Corte di Giustizia non ha trattato la questione dell'uso del marchio in funzione distintiva.

⁴⁸ High Court, 6 aprile 2001, *ETMR*, 77.

⁴⁹ Conclusioni Avv. Gen. Colomer, 13 giugno 2002, C-206/01.

⁵⁰ *Ibid.*, punto 41.

⁵¹ *Ibid.*, punto 46: *“L'esperienza insegna che, nella maggior parte dei casi, l'utilizzatore ignora l'identità del produttore dei beni consumati. Il marchio acquista vita propria, esprime...la qualità, la reputazione ed anche, in certi casi, un modus vivendi”*.

È necessario riconoscere che il marchio d'impresa ha subito negli anni una continua e graduale evoluzione⁵²: da semplice segno distintivo, il marchio si è oggi trasformato in *brand*⁵³ capace di carpire la fiducia del consumatore per mezzo delle virtù, delle qualità e dei messaggi di stile che è in grado di evocare⁵⁴. Non vi è motivo perché queste altre funzioni del marchio non debbano anch'esse godere di tutela accanto alla funzione d'origine⁵⁵.

Nella valutazione dell'Avvocato Generale, è irrilevante il motivo che spinge un consumatore ad acquistare il bene su cui è apposto il marchio altrui. Il punto di vista da cui valutare la liceità dell'uso del marchio altrui è piuttosto quello di colui che se ne serve senza esserne titolare: *“Se questa persona, a prescindere dal motivo che l'ha spinto, cerca di sfruttare il marchio d'impresa a fini commerciali, starà usando quest'ultimo «in quanto marchio» ed il titolare avrà la facoltà di inibire tale uso”*⁵⁶.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.

⁵² SANDRI S., *Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 1543, parla a riguardo di un vero e proprio “travaglio scientifico”. FLORIDIA G., *Il marchio e le sue funzioni nella legge di riforma*, *Dir. Ind.*, 1994, 326, commenta: “L'istituto del marchio ha perduto cioè la sua «monopolicità» e la sua «purezza» di «segno distintivo», ed è divenuto molto più complesso ed articolato”.

⁵³ SUMROY R., BADGER C., *Infringing “use in the course of trade”: trade mark use and the essential function of a trade mark*, in Phillips J., Simon I., *Trade Mark Use*, Oxford University Press, 2005, 164; YELNIK A., *Commercial value of Trade Mark: Do current laws provide brands sufficient protection from infringement*, *EIPR*, 2010, 203, definisce un marchio come “a legally protected part of a brand”. I due termini, infatti, non sono necessariamente sinonimi. Come riporta PICKERING C.D.G., *Trade Marks in Theory and Practice*, Hart Publishing, Oxford, 1998, 50 “the trademark is a legally protectable symbol, but the brand is the features of a product, its name, packaging etc. used regardless of a trade mark protection (though the trademark will normally form a fundamental part of the brand)”. Sull'argomento si veda SCHROEDER J.E., *Brand Culture: Trademarks, marketing, and consumption*, in Bently L., Davis D., Ginsburg J.C., *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique*, Cambridge University Press, 2008, 175; KAPFERER J.N., *Strategic Brand Management*, London, Kogan Page Ltd, 1992; RUNKEL K., BRYMER C.E., *The nature of brands*, in Perrier R., *Brand Valuation*, London Premier Books, 3 ed., 1997; ONKVISIT S., SHAW J.J., *The international dimension of branding: strategic consideration and decisions*, 6 *International Marketing Review*, 1998, 22; HOLT D.B., *How brands become icons: The principles of cultural branding*, 2004, 15.

⁵⁴ Conclusioni Avv. Gen. Colomer, 13 giugno 2002, cit., punto 47, secondo cui questi messaggi che un marchio è in grado di trasmettere al consumatore, sono diversi e tra di loro autonomi, nel senso che non è detto che siano presenti tutti allo stesso tempo: “nulla esclude che il consumatore, pur ignorando chi fabbrica i prodotti o presta i servizi che incorporano il marchio, li acquisti perché percepisce quest'ultimo come emblema di prestigio e garanzia di qualità”

⁵⁵ In realtà anche prima erano riconosciute funzioni del marchio ulteriori rispetto a quella distintiva, tuttavia esse erano relegate a “economic functions”, piuttosto che a funzioni legalmente riconosciute e meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. Si veda a riguardo BEIER F.K., *Territoriality of Trademark Law and International Trade*, IIC, 1970, 63.

⁵⁶ *Ibid.*, punto 69.

La Corte ha ritenuto che l'unica considerazione rilevante ai fini di stabilire la liceità dell'uso del marchio altrui è se tale uso abbia violato il diritto di esclusiva del suo titolare, pregiudicandone le funzioni⁵⁷. Il titolare di marchio, infatti, è legittimato a vietare al terzo quegli usi che pregiudichino il suo interesse come titolare di marchio, indipendentemente da come i consumatori possano percepire tale uso.

Perché vi sia un uso pregiudizievole all'interesse del titolare, è sufficiente che l'uso del segno non autorizzato crei l'impressione di un collegamento tra i beni che designa ed il titolare di marchio. In tal modo, viene meno la garanzia che tutti i beni o servizi offerti al pubblico sotto un determinato marchio d'impresa, siano prodotti sotto responsabilità e controllo di una singola entità imprenditoriale⁵⁸.

La Court of Appeal⁵⁹, nel dare esecuzione alla pronuncia, interpretava le parole della Corte come una chiara negazione della rilevanza dell'“uso in funzione di marchio”⁶⁰. L'unica considerazione rilevante che la Corte invita a prendere in

⁵⁷ CGUE, 12 novembre 2002, C-206/01, Arsenal Football Club p.l.c. e Matthew Reed, “Arsenal”, Racc. 2002, 10173, punto 51, secondo cui il diritto esclusivo sul marchio d'impresa è conferito al titolare perché egli possa tutelare il suo specifico interesse ad assicurarsi che il marchio possa espletare efficacemente le sue funzioni.

⁵⁸ Il fatto che il titolare di marchio sia in grado di mostrare pieno controllo sulla qualità dei prodotti associati al proprio marchio e sui messaggi valoriali da esso trasmessi, è interesse che l'ordinamento deve assolutamente tutelare affinché concludere contratti di licenza, sponsorizzazione e *merchandising* sia una prospettiva allettante per il terzo investitore. Cfr. SUMROY R., BADGER C., *Infringing “use in the course of trade”: trade mark use and the essential function of a trade mark*, cit., 167.

⁵⁹ *Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed*, 21 maggio 2003, EWCA Civ, 2003, 96 e RPC 2003, 39.

⁶⁰ In dottrina si veda ATTRIDGE D., *Arsenal v Reed: No favours from ECJ*, IPQ, 2003, 229, secondo cui il fatto che la sentenza non contenga in nessun passaggio l'espressione “uso in funzione di marchio” deve leggersi come una presa di posizione implicita nel senso che la protezione del marchio non richieda nessun uso distintivo di questo. GALLI C., *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, Dir. Ind., 2007, 89, sospetta che “discriminare tra usi parassitari del marchio fatti in funzione distintiva e usi parassitari fatti in funzione non distintiva potrebbe persino configurarsi come costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza”. SIMON I. F., *Embellishment: Trade mark use triumph or decorative disaster*, EIPR, 2006, 321, ha osservato che la prospettiva adottata dalla Corte di Giustizia sia c.d. “*proprietor-centred*”, ovvero focalizzata sugli effetti che l'uso del convenuto produce sul diritto del titolare e non sia pertanto compatibile con la teoria dell'“uso in funzione di marchio”, al contrario “*defendant-centred*” ovvero incentrata sulla relazione che i consumatori istituiscono tra l'uso del convenuto ed il marchio originale. *Contra* YAP P. J., *Making sense of Trade Mark use*, EIPR, 2007, 421, secondo cui, nel determinare se il terzo usi il marchio registrato altrui in modo tale da ostacolare il diritto del legittimo titolare a che questo assolva le sue funzioni tipiche e non solo quella distintiva (prospettiva *proprietor-centred*), l'interprete deve adottare una prospettiva “*defendant-centred*”, ovvero domandarsi se il consumatore percepisca tale uso come “in funzione di marchio” ossia come idoneo a fondare un nesso di collegamento tra l'uso indebito ed il legittimo titolare. I due giudizi sarebbero pertanto strettamente correlati e legati da un rapporto di causa-effetto: il primo segue il secondo, nel senso

considerazione ai fini di un giudizio di contraffazione non è se il convenuto abbia fatto uso del segno altrui come marchio, bensì solo se tale uso violi il diritto di esclusiva del suo titolare, pregiudicandone le funzioni⁶¹.

Alcuni autori hanno tuttavia criticato l'interpretazione offerta dalla Corte d'Appello sul presupposto che le due affermazioni non sarebbe affatto in rapporto di esclusione reciproca, bensì pienamente coincidenti in quanto un uso in funzione di marchio è un uso capace di pregiudicare la funzione essenziale del marchio, esattamente come richiesto dalla Corte di Giustizia⁶². Secondo questa tesi, pertanto, il test per valutare se l'uso del terzo pregiudichi le funzioni del marchio meritevoli di tutela non differirebbe in nulla dal considerare se tale uso sia fatto in funzione di marchio.

2.2.2. Un “nuovo” requisito generale di “uso in funzione di marchio”?

Indipendentemente dalla soluzione che si preferisca, sicuramente pare corretto osservare che il concetto di “uso in funzione di marchio”, se non del tutto superato, abbia quantomeno mutato il proprio significato, fino a ricomprendere non più solo la funzione distintiva vera e propria, ancora tutelata dall'ipotesi di contraffazione confusoria, ma anche quella pubblicitario-evocativa, divenuta oggetto di protezione per mezzo delle norme a tutela del marchio di rinomanza.

che, per verificare se l'uso del terzo è idoneo a menomare le funzioni del marchio, è necessario preliminarmente verificare la causa efficiente, ovvero chiedersi se tale uso sia in grado di istituire un nesso di collegamento con il marchio, i prodotti o l'attività del legittimo titolare, agli occhi del consumatore. È l'esperienza stessa che ci dice che dove il consumatore non riconosca alcun nesso di questo tipo, non possa essere tratto in errore o confusione sull'origine imprenditoriale del bene, né trasportare sul segno imitante il messaggio di qualità e prestigio inglobato nel marchio anteriore.

⁶¹ *Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed*, cit., in cui Arnold LJ afferma: “*It is important to note that the ECJ is not concerned with whether the use complained about is trade mark use. The consideration is whether the third party's use affects or is likely to affect the functions of the trade mark*”.

⁶² YAP P. J., *Making sense of Trade Mark use*, EIPR, 2007, 421, secondo cui “*it would appear that the court of Appeal had essentially wrongly assumed that the test that determine whether third party use affects the functions of a trade mark is different from one that looks at whether there is trade mark use*”. DYRBERG P., SKYLV M., *Does Trade Mark Infringement Require that Infringing Use be Trade Mark Use and if so, what is “Trade Mark Use”?*, EIPR, 2003, 229, sostengono che l'Avvocato Generale e la Corte sarebbero giunti alla medesima conclusione, ovvero che l'uso rilevante ai fini della contraffazione debba essere un uso “in funzione di marchio”, ma attraverso due strade diverse: il primo di tipo sistematico, analizzando il rapporto che intercorre tra gli artt. 5 co. 1 e 5 co. 5 Dir., la seconda mediante un approccio di tipo teleologico che guarda allo scopo ultimo sotteso all'art. 5 co. 1.

In questa direzione, si è correttamente evidenziato come le due espressioni “uso in funzione di marchio” e “uso in funzione distintiva” possano in realtà essere riavvicinate⁶³: “uso in funzione di marchio” non significherebbe più che il marchio debba indicare senz’altro l’origine imprenditoriale del prodotto, ma semplicemente che debba indicare una relazione commerciale, di qualunque genere essa sia, tra i beni ed il titolare del marchio⁶⁴. Tradizionalmente, infatti, la Corte di Giustizia non ha inteso il termine “origine” in senso restrittivo e territoriale, ma piuttosto come forma di controllo e responsabilità di un’impresa sui beni o servizi che produce⁶⁵.

In questa accezione, alla nozione di “uso in funzione di marchio” può darsi il significato di “uso corrispondente ad una delle funzioni giuridicamente tutelate del marchio” ovvero di uso idoneo a menomare una delle funzioni giuridicamente protette dal diritto di marchio, a significare che tali funzioni, essendo riservate esclusivamente al titolare, non possono essere contemporaneamente appannaggio di un terzo, senza il permesso di questo.

Entro questo nuovo significato, l’“uso in funzione di marchio” potrebbe effettivamente essere utilizzato dagli organi giudicanti in funzione di *gatekeeper*

⁶³ RÜTZ C., *After Arsenal and Electrocoin: Can the opinions on Trade mark use be reconciled?*, IIC, 2005, 686.

⁶⁴ RÜTZ C., cit., 699, sostiene che la sentenza *Arsenal* può essere vista come imporre un requisito di “uso in funzione di marchio” in quanto “*the remarks on a possible commercial link between mark owner and user in the mind of the consumers are nothing other than what has traditionally been described as trade mark use*”. Analogamente, MCKENNA M.P., *Trademark use and the problem of source*, University of Illinois L. Rev., 2009, 798, afferma che dopo la riforma del 1962 del Lanham Act “*the statute continues to target source confusion, but source confusion can now take the form of confusion as to the actual origin of a product or as to the mark owner’s sponsorship of or affiliation with that use. All of these relationship, in modern terms, source relationship*”.

⁶⁵ INGERL, *Rechtsverletzende und rechtserhaltende Benutzung im Markenrecht*, WRP, 862, 2002. MCKENNA M.P., cit., 790, riconosce analogamente che “*in modern terms, the legal source of a product is not necessarily the actual producer of the product but instead the entity exercising control over its quality. That legal source might be related to the actual producer only by contract*”. Lo stesso fatto che la Corte di Giustizia non parli di funzione d’indicazione d’origine ma di funzione distintiva sarebbe significativo, in quanto la seconda sarebbe più ampia e comprensiva della seconda. In tal senso vedi NORMAN, *Time to blow the whistle on trade mark use?*, IPQ, 1, 2004. Inoltre alcune decisioni del Trib. UE, concernenti questioni di registrabilità del marchio, hanno caratterizzato questa funzione distintiva in termini di “*consentire...al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa*”. Cfr. a riguardo *Rewe Zentral c. UAMI*, 27 febbraio 2002, in causa T-79/00, punto 26; *Viking-Unweltechnik GmbH c. UAMI*, 2002, in causa T316/00, punto 25; *The Procter & Gamble Company c. UAMI*, 2002, in causa T-63/01, punto 38; *DaimlerChrysler Corp. c. UAMI*, 2002, in causa T-128/01, punto 31.

o *screening*⁶⁶ rispetto a fattispecie chiaramente non contraffattive in quanto caratterizzate dalla sicura assenza di un nesso di collegamento tra il segno imitante e quello asseritamente imitato.

L'effetto sarebbe che gli usi non in funzione di marchio, perché ad esempio puramente descrittivi, sarebbero esclusi dalla contraffazione perché incapaci di lederne le funzioni giuridicamente protette.

Con riguardo a questi casi, l'interprete risparmierebbe il tempo e le energie necessarie ad insinuarsi all'interno del complesso e multifattoriale giudizio di contraffazione.

3. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI VARIABILI DEL DIRITTO DEL TITOLARE DI OPPORSI ALL'USO NON AUTORIZZATO DEL MARCHIO DA PARTE DI TERZI.

Conclusa l'analisi degli elementi costitutivi generali del diritto del titolare di marchio ad opporsi all'uso non autorizzato del proprio segno da parte di terzi, l'attenzione si sposterà sugli elementi variabili od occasionali, che il titolare di marchio è chiamato a provare in giudizio a seconda del tipo di contraffazione che intende azionare.

Questa seconda categoria comprende quei requisiti che ampliano o restringono la portata del diritto del titolare di marchio a seconda della riconduzione della fattispecie concreta ad uno dei tre modelli di contraffazione.

Gli Accordi TRIPs, nel delineare tale portata, adottano un approccio per così dire bi-fasico, distinguendo la tutela standard (c.d. "confusoria"), da quella "aggravata" riconosciuta al marchio che gode di rinomanza.

Sotto il primo profilo, l'art. 16 co.1 TRIPs prevede che "*il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione*".

⁶⁶ RICOLFIM., *What is infringing use under EU harmonised trade mark laws?*, cit., 19; BARRETT M., *Reconciling fair use and trade mark use*, 28 *Cardozo Arts & Ent. L. J.*, 2010;

Con riferimento alla seconda, invece, i commi 2 e 3 fanno espresso riferimento alla protezione che tutti gli Stati Membri devono accordare ai marchi che godono di rinomanza, in ossequio all'art. 6 bis della Convenzione di Parigi.

A livello comunitario la Direttiva 2008/95 CE ripercorre la medesima distinzione. Ai sensi dell'art. 5.1 Dir. *“Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:*

- a) *Un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato,*
- b) *Un segno che a motivo dell'identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio d'impresa”.*

Infine al co. 2 il legislatore comunitario lascia l'opzione agli Stati Membri di *“prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato Membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi”.* Al netto di questa disciplina, è possibile riassumere la tutela del marchio d'impresa contro gli atti di contraffazione entro uno schema tripartito:

- 1) *Conflitto del primo tipo o contraffazione per doppia identità* che si verifica quando è fatto uso di un segno identico al marchio anteriore di un terzo per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato (cfr. par. 3.1.);
- 2) *Conflitto del secondo tipo o contraffazione confusoria* che si verifica quando è fatto uso di un segno identico o simile al marchio anteriore di un terzo per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui è stato registrato (cfr. par. 3.2.);
- 3) *Conflitto del terzo tipo o contraffazione del marchio che gode di rinomanza* che si verifica quando è fatto uso di un segno identico o simile

al marchio anteriore di un terzo per prodotti o servizi anche non simili a quelli per cui è stato registrato (cfr. par. 3.3.);

I tre tipi di conflitto sono concepiti per essere in reciproco rapporto di esclusione, cosicché una fattispecie di contraffazione possa rientrare in un solo tipo di conflitto, essendo contestualmente esclusa da ogni altro⁶⁷.

Tutte e tre le tipologie di contraffazione sono previste quali atti di contraffazione del marchio comunitario, disciplinato dal Reg. n. 207/09, art. 9.1 e del marchio nazionale ai sensi dell'art. 20 C.p.i.⁶⁸.

Nel descrivere questo schema tripartitico, Griffiths⁶⁹ individua, nell'art. 5.1 (a), la “*core zone*” della tutela, che fissa un diritto assoluto di reazione del titolare avverso gli atti di appropriazione di un marchio identico al proprio e per identici beni o servizi.

Accanto ad essa egli distingue:

- una “*supplementary zone*” che offre, a norma dell'art. 5.1 (b) Dir., protezione a tutti i marchi registrati, ma solo in presenza della prova di un rischio di confusione circa l'origine dei beni contrassegnati dal marchio in contraffazione;
- una “*additional zone*” la cui tutela, enucleata nell'art. 5.2 Dir., è ristretta ai soli marchi che godono di rinomanza e fa capo al requisito dell'indebito vantaggio o pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio contraffatto.

Mentre la c.d. “*core zone*” si presenta come regola legale rigida e dai confini relativamente stretti, rivolta a sanzionare le ipotesi chiaramente e fuor di dubbio incompatibili con il diritto esclusivo del titolare di marchio, le altre due “*ancillary zones*” delineano standards di tutela piuttosto flessibili, dai limiti più ampi, entro cui le corti possono calibrare il grado di protezione⁷⁰.

⁶⁷ PHILLIPS J., *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford University Press, 2003, 197.

⁶⁸ L'art. 20 C.p.i. ripete a sua volta con lievi modifiche il testo dell'art. 1 L.m., cui aggiunge al terzo comma, senza alcuna modifica, l'art. 12 L.m. Il testo della Legge Marchi discendeva dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, con cui è stata recepita la Dir. 89/104/CEE.

⁶⁹ GRIFFITHS A., *The trade mark monopoly: an analysis of the core zone of absolute protection under art. 5 (1) (a)*, IPQ, 2007, 314 ss.

⁷⁰ Griffiths adotta la tradizionale classificazione degli atti normativi in “*rules*” e “*standards*”: mentre le prime si caratterizzano per una certa rigidità che vincola i giudicanti ad una precisa applicazione della norma, i secondi lasciano a questi una discrezionalità che permette di adattare il disposto normativo alle caratteristiche del caso particolare. Mentre le regole possono presentare svantaggi in termini di capacità di raggiungimento dell'obiettivo di politica del diritto alla base della loro formulazione, in quanto rischiano di essere troppo o troppo poco

Nei paragrafi seguenti si analizzeranno i singoli limiti di questo diritto, i quali, restringendo il potere del titolare di escludere i terzi dall'uso non consentito del proprio marchio, si pongono anch'essi come meccanismi di salvaguardia del pubblico dominio.

3.1. Segni identici per beni o servizi identici: contraffazione per doppia identità.

L'art. 5.1 (a) Dir. stabilisce che il titolare di marchio registrato è legittimato a vietare l'uso nel commercio, senza il suo consenso, di *“un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato”*.

Si parla a riguardo di ipotesi di contraffazione “per doppia identità”⁷¹, in quanto il diritto del titolare di marchio dipende esclusivamente dalla dimostrazione dell'identità tra il proprio marchio e quello utilizzato dal contraffattore, nonché tra i rispettivi prodotti o servizi.

La Corte di Giustizia, precisando che *“il criterio d'identità del segno e del marchio deve costituire oggetto di un'interpretazione restrittiva”*, si è espressa a favore di una nozione di identità nel senso di riproduzione *“senza modifiche né aggiunte”*⁷², per cui i due elementi a confronto devono essere in tutti gli elementi gli stessi.

Tale rigidità deve tuttavia essere temperata dalla circostanza che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto tra i segni, dovendo fare affidamento sull'immagine imperfetta e generale che ne ha mantenuto nella mente⁷³. Inoltre, il suo livello di attenzione può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi.

inclusive, gli standards richiedono una più ampia opera di interpretazione giurisprudenziale e possono determinare incertezza nella loro applicazione. D'altro canto essi consentono migliore capacità di adattamento e di correzione in corso d'opera, che certo non vanno sottovalutati in un contesto in continua evoluzione come il diritto industriale, in cui il ruolo preciso svolto dai marchi è ancora contestato e incerto. Per una trattazione esaustiva sul punto si veda KAPLOW L., *Rules versus Standards: An economic Analysis*, 42 Duke L. J., 557, 1992-93 e SULLIVAN K., *Foreward: The Justices of rules and standards*, Harvard L. R., 22, 1992-93.

⁷¹ BENTLY L., SHERMANN B., cit. 860.

⁷² CGUE, 20 marzo 2003, in causa C-291/00, LTJ SA c. Sadas Vertbaudet SA, caso “Arthur”, punto 50, *Racc.* 2003, I, 2799 ss. e in *Giur. It.*, 2003, 1173, con nota JORIO M., in cui i proprietari di un marchio figurativo costituito dalla parola ARTHUR scritta a mano e registrato per capi di abbigliamento, lamentavano la contraffazione ad opera di una società concorrente che utilizzava il marchio ARTHUR ET FÉLICIE per abbigliamento per bambini.

⁷³ La dottrina di *common law*, parla a riguardo di *“imperfect recollection”* da parte del consumatore. Si veda BAINBRIDGE D., cit., 716; BENTLY L., SHERMANN B., cit., 865.

In ragione di ciò, è ben possibile che differenze insignificanti tra i segni possano passare inosservate ai suoi occhi.

Perciò pare corretto ritenere identico ad un marchio anteriore anche un segno che sia stato modificato in elementi di dettaglio, che non ne alterino percettibilmente il carattere distintivo⁷⁴.

Punto di partenza, seppur non parametro decisivo, del giudizio di identità dei beni è invece rappresentato dalla specificazione dei beni o servizi oggetto della privativa, contenuta nella domanda di registrazione⁷⁵.

Essa si avvale della classificazione internazionale dei prodotti e servizi redatta in occasione dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 e successive modificazioni, in base alla quale si indicano nella domanda di registrazioni una o più classi di prodotti o servizi, entro le quarantacinque disponibili⁷⁶, in relazione alle quali si chiede tutela⁷⁷.

Alla classificazione si è attribuito un valore meramente fiscale e amministrativo⁷⁸, pertanto è ben possibile che la tutela del marchio, così depositato, non si estenda automaticamente a tutti i prodotti della classe, o per contro, copra anche prodotti di altre classi⁷⁹.

In generale, però, la giurisprudenza si è espressa nel senso che se il marchio in contraffazione è usato per una categoria di beni o servizi inclusa nella classe merceologica protetta dal diritto di esclusiva, allora i beni in questione possono considerarsi identici⁸⁰.

Una volta riconosciuta la doppia identità dei segni e dei prodotti o servizi per i quali vengono utilizzati, il diritto del titolare di marchio di opporsi all'uso del terzo deve essere accordato indipendentemente dalla sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico.

⁷⁴ MACQUEEN H., WAELDE C., LAURIE G., *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*, Oxford University Press, 2008, 622, osserva "that identity does not mean absolute identity, but that small changes would be acceptable".

⁷⁵ Non mancano isolate sentenze secondo cui l'identità dei prodotti deve essere valutata con riferimento esclusivo alle classi merceologiche per cui è stato depositato (Trib. Pistoia, 15 ottobre 2001).

⁷⁶ 34 per beni, 11 per servizi.

⁷⁷ L'art. 156.1 lett. d) C.p.i. prevede infatti che "la domanda di registrazione di marchio deve contenere (...) l'elenco di prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere".

⁷⁸ BENTLY L., SHERMANN B., cit., 870, mentre la questione dell'affinità tra beni e servizi ha valore di diritto sostanziale.

⁷⁹ VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, VI ed., Milano, Giuffrè, 2009, 241.

⁸⁰ BENTLY L., SHERMANN B., cit., 862.

La tutela del marchio è dunque considerata assoluta⁸¹, nel senso che la doppia identità istituisce una presunzione *iuris et de iure* di confondibilità tra i segni e il presunto contraffattore non potrà dunque andare esente da responsabilità⁸². Si tratta dunque di una tutela incondizionata che trova giustificazione nell'idea secondo cui, in presenza della doppia identità di segni e beni, la confusione si determina come conseguenza automatica e necessaria, tanto da venir meno l'esigenza di provarla⁸³. In questi casi, la confondibilità sarebbe solo "virtuale", nel senso che la tutela discenderebbe direttamente dall'assolvimento da parte del registrante dell'onere di registrazione, senza che questi debba assolvere ad alcun onere probatorio a riguardo⁸⁴.

⁸¹ CGUE, 20 marzo 2003, in causa C-291/00, caso "Arthur", cit., punto 48-49, secondo cui "va constatato che il n. 1, lett. a), dell'art. 5 della Direttiva non richiede la prova di tale rischio [di confusione] per accordare una protezione assoluta in caso di d'identità del segno e del marchio nonché dei prodotti o dei servizi".

⁸² L'interpretazione trova fondamento positivo nell'art 16.1 degli Accordi TRIPs, il quale conferma che "In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione". La posizione è sostenuta in dottrina da KITCHIN D., LLEWELYN D., MELLOR J., MEADE R., MOODY-STUART T., KEELING D., JACOB R., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet & Maxwell, London, 14 ed., 2005, 376, che parlano di "prima facie infringement"; mentre in giurisprudenza il manifesto classico di questo approccio è attribuito a Sir Wilfred Greene M.R. in *Saville Perfumery c. June Perfect, & F.W. Woolworth*, 58 RPC, 147,[161] 1941: "The statutory protection is absolute in the sense that once a mark is shown to offend, the user of it cannot escape by showing that by something outside the actual mark itself he has distinguished his goods from those of the registered proprietor". Più di recente si veda *Premier Brands c. Typhoon*, FSR 767, 2000; *Volvo c. Heritage*, FSR 253, 2000; *Decon Laboratories c. Fred Baker*, RPC 17, 2001.

⁸³ Per una trattazione esaustiva sul punto si veda GRIFFITHS A., *The trade mark monopoly: an analysis of the core zone of absolute protection under art. 5 (1) (a)*, IPQ, 2007, 312.

⁸⁴ In senso contrario alla tesi della presunzione assoluta vanno invece le conclusioni dell'Avv. Gen. Colomé in CGUE, 12 novembre 2002, in causa C-20671, caso "Arsenal", cit., punto 51-52, secondo cui "il termine «assoluta» significa che il titolare è tutelato a prescindere dal rischio di confusione, poiché, in presenza delle dette situazioni, il rischio di confusione viene presunto, e non significa, invece, che il proprietario è tutelato nei confronti di tutti ed in tutte le circostanze". Si tratta pertanto di una presunzione *iuris tantum*, che può venire superata in forza di prova contraria: "esiste la possibilità, seppure remota, che in un caso concreto l'uso di un segno identico ad un altro registrato come marchio non possa venire vietato dal titolare sulla base dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva". Questa seconda impostazione troverebbe inoltre conferma in CGUE, 25 gennaio 2007, C-48/05, Adam Opel c. Autec, punto 24, laddove la Corte ha riconosciuto che qualora il giudice *a quo* dovesse valutare l'assenza di un rischio di confusione presso il pubblico allora sarebbe giocoforza per lui rigettare ogni domanda di contraffazione anche ai sensi dell'art. 5.1 (a). Le conseguenze di questa seconda impostazione non sarebbero tuttavia di poco conto. Possono presentarsi infatti casi di vera e propria pirateria, in cui il marchio attoreo è imitato integralmente e i beni contrassegnati sono gli stessi. In questi casi, le diverse modalità di vendita, in termini di canali distributivi, rendono generalmente immediatamente evidente all'acquirente che si tratta di falsi. Ammettere la prova dell'assenza di un rischio di confusione nell'applicare la norma in esame, significherebbe escludere queste ipotesi dalla tutela contraffattoria. Questa eventualità pare certamente da escludere, tanto più che la tutela forte dell'art. 5.1 (a) pare proprio destinata a colpire questi casi di contraffazione particolarmente chiara ed evidente.

Alla luce di questo quadro, è probabilmente possibile affermare che l'ipotesi di contraffazione per doppia identità sia quella che traccia i confini più netti tra diritto di marchio e pubblico dominio.

Il divieto opera, infatti, in modo pressoché oggettivo: a differenza delle altre fattispecie, in cui il giudizio di contraffazione si compone di una verifica valutativa da parte dell'organo giudicante circa la sussistenza di determinati requisiti, che implica necessariamente un suo apprezzamento discrezionale, nell'ipotesi in questione tale discrezionalità è minima, limitandosi a verificare l'esistenza del requisito di identità⁸⁵.

3.2. Segni simili per beni o servizi simili: contraffazione per rischio di confusione.

L'art 5.1 (b) Dir. stabilisce che il titolare di marchio possa altresì vietare l'uso nel commercio, senza il consenso del titolare, di *“un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dar adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio d'impresa”*. Rispetto al primo tipo di contraffazione appena considerato, la disposizione in commento estende l'ambito del diritto di esclusiva alle ipotesi in cui né il marchio, né i beni o servizi utilizzati dal terzo siano identici a quelli del titolare, chiedendo questa volta la prova di un rischio di confusione⁸⁶.

La portata del diritto del titolare di marchio è condizionata, in questo caso, da tre sotto-giudizi (c.d. *three-point test*):

- i) il primo considera la somiglianza tra i segni in conflitto,
- ii) il secondo quella tra i beni o servizi contrassegnati dai rispettivi marchi,
- iii) il terzo e decisivo concerne la sussistenza del rischio di confusione.

Il giudizio di affinità tra segni deve essere svolto separatamente da quello concernente la somiglianza tra i beni o servizi, trattandosi di due giudizi distinti e separati⁸⁷.

⁸⁵ BOTTERON., TRAVOSTINO M., *Il diritto dei marchi d'impresa*, Utet, Torino, 2009, 103.

⁸⁶ Cfr. *British Sugar Plc v. James Robertson & Sons*, RPC 281, 1996.

⁸⁷ RICOLFI M., *Notorietà e rischio di confusione nel diritto comunitario (ed italiano) dei marchi*, nota a CGUE, 29 settembre 1998, caso “Canon”, Giur.it., 1999, 549 .

Il giudizio finale e decisivo di confondibilità altro non è che il prodotto dei primi due, dal momento che il rischio di confusione è dato dal ricorrere congiunto di entrambi i fattori (la somiglianza dei segni e dei servizi) che possono provocarlo. La Corte di Giustizia, a margine del caso *Canon*, ha chiarito che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, attraverso un giudizio che tenga conto di una certa “*interdipendenza*” tra questi fattori, ovvero della possibilità che un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati possa “*essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa*”⁸⁸.

Il pubblico, infatti, che costituisce il parametro di riferimento cui l’organo giudicante deve improntare la propria valutazione⁸⁹, non percepisce separatamente i segni da un lato e i prodotti o servizi dall’altro, ma ha un’unica percezione complessiva di tutti i fattori determinanti ai fini della valutazione del rischio di confusione⁹⁰.

Analizziamo i tre momenti del giudizio separatamente.

3.2.1. Identità o somiglianza tra i segni.

Il giudizio di somiglianza tra i segni porta l’attenzione dell’interprete sul marchio registrato ed il segno utilizzato dal presunto contraffattore⁹¹.

La corretta individuazione dei segni da confrontare avrà un’influenza decisiva sul tipo di contraffazione e sulla normativa conseguentemente da applicare: è chiaro infatti che qualora la comparazione tra i segni conduca ad un giudizio di identità tra i medesimi, troverà applicazione la disciplina enucleata nell’art. 5.1 (a) Dir. e non quella prevista alla lett. (b).

Fissare i limiti della nozione di somiglianza tra segni è di importanza decisiva in quanto da essa dipende direttamente l’ampiezza del diritto di esclusiva conferito al titolare di marchio registrato. Tanto maggiore è l’ampiezza della nozione di

⁸⁸ CGUE, 16 luglio 1998, in causa C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwin-Mayer Inc.*, *Racc. I*, 5507 e in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 4038, punto 17; Trib. UE, 6 lug. 2004, T-117/02, punto 39, in *Giur. it.* 2005, 61, con nota di EPISCOPO. Analogo principio trova espressione nella giurisprudenza nazionale: cfr. *ex multis* Trib. Milano, 16 lug. 2015, n. 9103.

⁸⁹ Cfr. tra le altre CGUE, 11 novembre 1997, C-251/95, *Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, punto 23, dove si afferma che “*la percezione dei marchi operata dal consumatore medio del tipo di prodotto o servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione*”.

⁹⁰ SIRONI G.E., *La “percezione” del pubblico interessato*, *Dir. Ind.*, 2007, 134.

⁹¹ In KITCHIN D. et al., *Kerly’s Law*, cit., 375, si parla di una comparazione “*mark for sign*”.

“somiglianza” impiegata dalle Corti nel giudizio di contraffazione, tanto maggiore sarà l’ampiezza del diritto conferito al titolare e questi potrà prevenire l’utilizzo di una gamma tanto maggiore di segni⁹².

Pertanto la portata del monopolio che il diritto di marchio conferisce su un segno è direttamente proporzionale all’ampiezza della nozione di “somiglianza”, da utilizzare nel giudizio di confondibilità.

Gli organi comunitari, ai fini del giudizio di somiglianza tra segni, procedono tipicamente a tanti “*sotto-giudizi*”⁹³ quanti sono i modi in cui un segno può essere percepito dal pubblico interessato: ovvero dal punto di vista a) visivo, b) fonetico e c) logico-concettuale⁹⁴.

Il tutto con l’attenuante che non tutti i segni si prestano ad una analisi in “tre dimensioni” e che, per quanto le autorità prendano in considerazione ciascun punto di vista singolarmente, il giudizio definitivo deve caratterizzarsi come valutazione globale e d’insieme⁹⁵.

Una volta eseguito l’esame analitico dei segni a confronto, l’interprete dovrà quindi trarre un giudizio finale di sintesi che non dovrà tenere conto della semplice somma dei singoli “*micro-elementi*” comuni e discordanti, bensì imporrà al giudicante di effettuare delle scelte di valore, specialmente allorché le valutazioni conseguite ai diversi livelli diano risultanti fra loro divergenti⁹⁶.

⁹² MACQUEEN H., WAELDE C., LAURIE G., *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*, Oxford University Press, 2008, 625.

⁹³ Per usare la terminologia efficacemente utilizzata da SIRONI G.E., *La “percezione” del pubblico interessato*, Dir. Ind., 2007, 136.

⁹⁴ Trib. Milano, 16 lug. 2015, n. 9103; App. Torino, 22 feb. 2008. Il diritto americano parla a proposito di “*sound, sight or meaning test*”, ma il significato è differente. Con esso si intende che i marchi possono essere ritenuti confondibili laddove siano simili sotto almeno uno dei tre aspetti, senza che sia richiesta necessariamente l’analisi di tutti. Cfr. in proposito SCHECHTER R.E., THOMAS J.R., *The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*, West-Thomson, 2003, 641.

⁹⁵ CGUE, 11 novembre 1997, in causa C-251/95, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, punto 23, secondo cui “*La valutazione della somiglianza tra due marchi deve fondarsi sulla impressione complessiva prodotta dagli stessi*” agli occhi di un consumatore medio. Questi “*percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi*”. Tale affermazione ricorre sistematicamente in tutte le decisioni che si occupano di confondibilità fra segni, nonché di valutazione del carattere distintivo di segni complessi. Si veda a riguardo CARBONI A., *Confusion Clarified: SABEL v. Puma*, EIPR, 1998, 107 e GIELEN C., *SABEL v. Puma: A Benelux Perspective*, EIPR, 1998, 109. Tale principio trova espressione anche a livello nazionale: cfr. *ex multis* Cass. civ., sez. I, 7 mar. 2008, n. 6193, in Riv. dir. ind., 2008, 6, II, 567; Id., 28 feb. 2006, n. 4405, in Giust. Civ. Mass. 2006, 2.

⁹⁶ L’importanza di ciascun punto di vista è relativa e varia a seconda delle circostanze del caso di specie, in particolare in relazione ai beni contrassegnati e ai tipi di marchio a confronto. Dalla circostanza che solo uno dei segni a confronto, a differenza dell’altro, è suscettibile di una determinata percezione, la giurisprudenza comunitaria è solita cogliere un elemento in favore della non somiglianza: così CGUE, 23 marzo 2006, C-206/4 P, Mühlens c. UIBM, che ha confermato la sentenza del Trib. UE, 3 marzo 2004.

3.2.2. L'affinità tra beni e servizi.

La mera somiglianza tra marchi non è di per sé sufficiente né a fondare un rischio di confusione, né tanto meno a fondare il diritto del titolare di marchio di opporsi all'uso non autorizzato del terzo. Anche in presenza di segni identici, non potrebbe verificarsi confusione quando i prodotti ai quali questi sono applicati fossero merceologicamente lontanissimi gli uni dagli altri. Perché si abbia violazione del diritto di marchio deve dunque aggiungersi l'identità o affinità, fra i prodotti o servizi contrassegnati.

Il requisito dell'affinità tra beni e servizi è diretta espressione del principio di relatività della tutela⁹⁷, in virtù del quale il titolare del marchio ha diritto di valersene in modo esclusivo solo *“per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato”*⁹⁸.

Se si può dire che la specificazione dei beni o servizi contenuta nella domanda di registrazione non costituisce il parametro decisivo, essa rappresenta in ogni caso il punto di partenza per determinare l'affinità di beni o servizi⁹⁹.

La Corte di Giustizia nel caso *Canon* ha stabilito che *“per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto (...) di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità”*¹⁰⁰.

⁹⁷ Il principio si è affermato da noi già prima dell'entrata in vigore della Legge Marchi del 1942 e, fin da subito, non fu mai inteso in termini rigorosamente letterari, così da ricomprendere nell'ambito dell'esclusiva riservata al titolare, non solo i prodotti indicati in domanda di registrazione, ma anche i prodotti affini. Già in Cass. 27 luglio 1939, n. 2861, *Foro It.*, 1940, I, 356, si attribuisce alla giurisprudenza anteriore *“il merito di avere, sulle basi veramente anguste della legge del 1860, costruito il sistema dei marchi con riferimento (...) alle classi di prodotti affini”*. Per l'analisi storica si veda DI CATALDO V., *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, *Dir. Ind.*, 2007, 27 e LEONINI F., *Marchi famosi e marchi evocativi*, Milano, 1991, 18.

⁹⁸ Art 2569 c.c. così modificato dal D.Lgs. n. 480/1992, prima recitava *“chi ha registrato (...) un nuovo marchio (...) ha diritto di valersene in modo esclusivo per le cose per le quali è stato registrato”*.

⁹⁹ Per la verità si osserva la tendenza della nostra giurisprudenza a riconoscere l'identità o somiglianza tra i prodotti quando i marchi sono registrati per le medesime classi merceologiche. Cfr. Trib. Milano, 16 lug. 2015, n. 9103, che ha attribuito altresì rilevanza alla circostanza che i prodotti (nella specie cosmetici) condividessero *“almeno potenzialmente, con i prodotti dell'attrice gli stessi consumatori finali, gli stessi produttori e i medesimi meccanismi di distribuzione”*.

¹⁰⁰ CGUE, 16 luglio 1998, C-39/97, *“Canon”*, cit., punto 23; CGUE, 3 settembre 2009, C-498/07 P, *“La Española”*; CGUE, 12 giugno 2007, C-334/05 P, *“Limochelo”*; CGUE, 9 marzo 2007, C-245/06 P *“Oro”*; CGUE, 6 ottobre 2005, C-120/04, *“Medion”*; CGUE, 28 aprile 2004, C-3/03

Come per molte delle nozioni che abbiamo incontrato finora, vale anche qui la precisazione che il giudizio di affinità non è un “giudizio a soluzione certa”, bensì fortemente ancorato alla discrezionalità degli organi giudicanti¹⁰¹.

Come per la somiglianza tra i segni, anche la nozione di affinità tra beni o servizi ha il potere di incidere notevolmente sulla portata del diritto conferito al titolare di marchio: una definizione stretta della categoria dell'affinità, infatti, ridurrebbe notevolmente l'estensione dell'esclusiva¹⁰².

3.2.3. L'incidenza del carattere distintivo del segno anteriore sul giudizio di confondibilità: marchi forti e deboli.

Oltre al grado di somiglianza tra i segni e di affinità tra i prodotti o servizi, l'undicesimo considerando della Direttiva ricorda che la valutazione del rischio di confusione dipende in particolare dalla distintività del marchio sul mercato. La Corte di Giustizia nella sentenza *Canon*¹⁰³ ha spiegato che “*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*”¹⁰⁴. Di conseguenza, una ipotesi di contraffazione potrebbe sussistere, anche a dispetto di un basso grado di affinità tra i segni o tra i beni, laddove il marchio anteriore risulti particolarmente distintivo.

Il monopolio sul segno garantito al titolare trova pertanto maggior espansione, tanto più elevata è la capacità distintiva del marchio in questione.

Il modo in cui la considerazione del carattere distintivo si inserisce nel giudizio di confondibilità, affondando le proprie radici nelle peculiarità del caso di specie

P, “Matratzen”; CGUE, 22 giugno 1999, “Lloyd”, cit.; CGUE, 11 novembre 1997, Puma c. Sabel, cit..

¹⁰¹ SCHECHTER R.E., THOMAS J.R., cit., 661, secondo cui “*Rather than being a yes/no inquiry, it is more of a sliding scale, and it must always be evaluate in conjunction with the other relevant likelihood of confusion factors*”.

¹⁰² TORREMANS P., *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2009, 407, si esprime a favore di una interpretazione restrittiva del concetto di affinità, in quanto ciò incentiverebbe il titolare di marchio a registrare un marchio esattamente per le classi di beni o servizi per le quali intende usarlo.

¹⁰³ CGUE, 16 luglio 1998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwin-Mayer Inc., *Racc. I*, 5507. Ma il principio ha trovato eguale espressione in CGUE, 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV, punto 19, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 1550, e in *Dir. Ind.*, 1999, 317, con nota FOGLIA G. *Capacità distintiva e rischio di confusione*.

¹⁰⁴ CGUE, 16 luglio 1998, cit., punto 18.

e presentandosi come un giudizio a matrice fortemente “concreta”, varia notevolmente dall’ambito comunitario a quello nazionale.

La giurisprudenza italiana procede tradizionalmente attribuendo ai marchi in giudizio la qualifica di “forte” o “debole”, cui corrisponde un diverso *quantum* di tutela accordata: mentre i primi esprimono la loro “forza” nel far considerare confondibili anche segni che presentino con essi somiglianze lievi, i secondi implicano un giudizio di confondibilità formulato alla stregua di criteri meno rigorosi, per cui anche modificazioni minime possono essere sufficienti ad escluderla¹⁰⁵.

La contrapposizione assume come elemento discrezionale la presenza nel marchio, di elementi descrittivi o di denominazioni generiche o d’uso generale, tali da creare un nesso significativo tra il marchio ed i prodotti o servizi contraddistinti¹⁰⁶. In altri termini, mentre i marchi forti sono contraddistinti da un’impronta creativa originale e frutto di fantasia che esclude ogni aderenza concettuale con il prodotto contraddistinto, quelli deboli presentano un collegamento concettuale tra la parola, la figura o il segno che costituiscono il marchio e la denominazione generica del prodotto contraddistinto, le sue componenti merceologiche o la sua funzione¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Cass. 3 dicembre 1987, n. 8979, Giur. ann. dir. ind., 2108.

¹⁰⁶ Cass. 2 agosto 1990, n. 7768, Giur. ann. dir. ind., 2476, afferma con orientamento largamente condiviso che: “*debole è quel marchio che, pur non identificandosi con la denominazione generica, lascia tuttavia agevolmente trasparire quale prodotto contraddistingua. Ed è debole perché oggetto di esclusiva è solo quella parte di esso che si differenzia dalla denominazione generica. Forte è il marchio che non rivela nulla del tipo di prodotto che contraddistingue. E poiché in esso non c’è alcuna parola o parte di parola che richiami la denominazione generica del prodotto, nessuna parte di esso potrà essere utilizzata da terzi sotto il profilo della libera e non monopolizzabile utilizzazione del linguaggio*”. Si veda anche Cass. 27 febbraio 2004, n. 3984, Foro It., 2004, I, 2117, con nota CASABURI G.; Cass. 9 febbraio 1995, n. 1473, Giur. ann. dir. ind., 3192; Cass. 11 maggio 1982, n. 2929, Giur. ann. dir. ind., n. 1469; Cass. 19 novembre 1973, n. 3085, Giur. It., 1974, I, 302; Trib. Chieti, 15 giugno 1985, in Riv. dir. ind., 1989, 3-4, 369, con nota di GUGLIELMETTI G., *Note in tema di marchi forti e deboli, preuso, del marchio all’estero e sussistenza o meno della contraffazione e della concorrenza sleale nel caso che il marchio sia apposto su prodotti confondibili destinati all’esportazione*, con ampie indicazioni giurisprudenziali e bibliografiche.

¹⁰⁷ La dottrina tedesca distingue tradizionalmente tra marchi forti, normali e deboli, a seconda che la loro forza distintiva (*Kennzeichnungskraft*), ovvero la loro capacità di imprimeri nella memoria del consumatore come elemento distintivo della fonte di origine del marchio, sia maggiore, normale o inferiore alla media. La forza distintiva è intesa come concetto dinamico, capace di diminuire o crescere nel tempo in virtù dell’uso che del marchio è fatto e della notorietà che acquista sul mercato. In questo senso essa differisce dalla capacità distintiva (*Unterscheidungsseigenschaft*) la quale è un concetto statico, legato alla nascita del diritto, ovvero al momento in cui il segno accede alla tutela mediante la registrazione. Cfr. FEZER K.H., *Markenrecht*, Beck, München, 2009, 766; INGERL, ROHNKE, *Markengesetz*, München, 2003, 394; STRÖBELE, HACKER, *Markengesetz – Heymanns Taschenkommentare zum gewerblichen Rechtsschutz*, 7. ed, 2003, sub § 9, 279-335, 371 ss.

Mentre la giurisprudenza comunitaria giunge, mediante la congiunta considerazione dei tre fattori (identità o somiglianza tra segni, identità o somiglianza tra beni, forza distintiva) e l'applicazione della regola dell'interdipendenza e della compensazione degli elementi, a ridimensionare di fatto il rilievo dato alla qualificazione debole/forte del marchio¹⁰⁸, in Italia da questa finisce molto spesso per dipendere interamente l'esito del giudizio di confondibilità¹⁰⁹.

A dispetto delle cospicue critiche mosse in dottrina¹¹⁰, tale prassi, insieme con la tendenza a fissare molto in basso la soglia minima di distintività sufficiente a conseguire la registrazione¹¹¹, sono le principali responsabili del malcostume di certa giurisprudenza di confermare la validità e "salvare" dall'annullamento, qualificandoli come deboli, marchi che avrebbero dovuto essere dichiarati nulli. Di fronte a marchi già concessi, è comprensibile che subentri la riluttanza dei giudici a scegliere la via più drastica della dichiarazione di nullità, avvertita come la distruzione di ciò che già esiste. Essi optano pertanto per confermare la validità del segno, salvo poi non accordargli di fatto alcuna tutela nei confronti dei segni successivi.

Tale tendenza, tuttavia, deve essere fortemente contrastata in quanto comporta una costante erosione del pubblico dominio e con esso dello spazio di libera iniziativa dei concorrenti¹¹².

In Italia si rinvengano tracce della distinzione fin da Cass. 1 marzo 1935, Giur. it., 1935, I, 1, 461.

¹⁰⁸ SIRONI G.E., cit., 135, secondo cui, per questa via, la giurisprudenza comunitaria giunge *"all'adozione di un metro di giudizio più equilibrato, nel quale il carattere distintivo del segno certamente svolge un ruolo determinante, ma su un piano, per così dire, di parità con gli altri fattori rilevanti nella percezione del pubblico; e nel quale il peso da assegnare alla forza distintiva del segno nel giudizio di confondibilità si determina sulla base del concreto livello distintivo del segno nel giudizio del pubblico"*

¹⁰⁹ La distinzione fra marchi forti e deboli in Italia è stata talmente enfatizzata che la Cass., 19 gennaio 1995, n. 568, Giur. ann. dir. ind., 3191, ha affermato che *"la qualificazione di un marchio come forte o debole, costituisce un prius dell'indagine sulla confondibilità"*.

¹¹⁰ Si vedano in particolare DI CATALDO V., *I segni distintivi*, Milano, 2. ed., 73; GALLI C., *Problemi attuali in materia di marchi farmaceutici*, Riv. Dir. Ind., 1992, I, 14 e SPOLIDORO M.S., *La capacità distintiva dei marchi c.d. "deboli"*, Dir. Ind., 2007, 40, secondo cui la distinzione è divenuta negli anni *"una specie di inconsapevole automatismo, tanto da determinare, nella pratica, incertezze di giudizio e occasionalmente decisioni poco plausibili"*.

¹¹¹ SIRONI G.E., *La "percezione" del pubblico interessato*, Dir. Ind., 2007, 130, mentre nella giurisprudenza comunitaria il livello minimo di capacità distintiva richiesta ai fini della registrazione sembra mediamente fissato ad un livello più alto.

¹¹² SPOLIDORO M.S., cit., 45.

3.2.4. La nozione di rischio di confusione.

Dopo aver analizzato il percorso che la giurisprudenza comunitaria ha tracciato per valutare quando ricorra, si rende necessario individuare che cosa il legislatore comunitario abbia inteso per “rischio di confusione”.

Nella sua forma “tradizionale” o “classica” il rischio di confusione viene a determinarsi allorché il pubblico possa essere “*indotto in errore riguardo all’origine dei prodotti o servizi contraddistinti dai marchi in conflitto*”¹¹³, ovvero possa ritenere che i beni contraddistinti dal segno in presunta contraffazione provengano dall’impresa titolare del marchio anteriore.

Tale nozione “classica” di rischio di confusione, strettamente legata all’origine imprenditoriale dei beni del titolare di marchio, è sempre stata considerata piena espressione del fatto che le ipotesi di contraffazione del primo e secondo tipo fossero poste dal legislatore a tutela della funzione “*essenziale*” del marchio di indicazione d’origine¹¹⁴.

3.2.5. Il rischio di associazione.

A partire dalle riforme del 1992 e 1996 e con l’irruzione della normativa comunitaria nei diritti nazionali, l’idea che il rischio di confusione rilevante ai fini della contraffazione fosse solo quello relativo all’origine imprenditoriale dei beni è stata superata.

Il mutamento di prospettiva ha trovato fondamento normativo nel nuovo testo dell’art. 5.1 (b) Dir. (e parallelamente dell’art. 20.1 (b) C.p.i.¹¹⁵) che ha sancito che il rischio di confusione “*può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni*”.

¹¹³ CGUE, 16 luglio 1998, C-39/97, “Canon”, cit..

¹¹⁴ CGUE, 12 novembre 2002, “Arsenal”, cit., punto 48.

¹¹⁵ E parallelamente, degli artt. 4.1 (b) Dir. e 12.1 b), c), e) C.p.i. per quanto riguarda gli impedimenti relativi alla registrazione.

La nuova formulazione accoglieva un istituto tipico del diritto del Benelux, codificato, a partire dal 1971, nell'art 13 A della locale legge uniforme sui marchi d'impresa¹¹⁶ e condiviso da dottrina¹¹⁷ e giurisprudenza locali¹¹⁸.

Tale vicenda legislativa ha condotto parte minoritaria della nostra dottrina¹¹⁹ e anche un certo filone giurisprudenziale¹²⁰, ha ritenere che fosse ormai stata recepita anche l'interpretazione originaria che di quella nozione in Benelux veniva data. Si è ritenuto cioè, che la semplice rassomiglianza tra marchio registrato ed il segno del terzo potesse dar luogo a contraffazione qualora, in virtù di essa, il terzo trasferisse sul proprio prodotto lo stesso messaggio che il marchio imitato trasmetteva al consumatore. Tale sviamento delle informazioni positive comunicate al pubblico dal segno anteriore poteva verificarsi per effetto della sola "association entre le signe et la marque"¹²¹, ovvero di un mero richiamo o "agganciamento" alla memoria¹²² del pubblico dell'altrui marchio.

¹¹⁶ Esso riconosceva al titolare del marchio il diritto di opporsi, oltre che all'uso di un segno identico o simile al proprio idoneo a creare un rischio di confusione, anche "a qualsiasi altro uso che, nella vita degli affari e senza giusto motivo, venga fatto del marchio o di un segno simile, con modalità tali da creare un pregiudizio". Il nuovo testo, entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 1996, al punto 1 lett. b) sostituisce l'inciso "con modalità tali da creare un pregiudizio" con la formula "allorché esista, nell'opinione del pubblico, un rischio di associazione fra il segno e il marchio d'impresa".

¹¹⁷ GIELEN C., *Harmonization of Trade Mark Law in Europe: The First Trade Mark Harmonization Directive*, EIPR, 1992, 262 e *Likelihood of Association: What does it mean?*, *Trademark World*, 1996, 20; KAMPERMAN SANDERS A., *Some frequently asked questions concerning the Trade Mark Act 1994*, EIPR, 1995, 67.

¹¹⁸ A partire dalle sentenze "Juice Fruit", 5 ottobre 1982, BIE, 1983, 63 e "Union", 20 maggio 1983, BIE, 1984, 137 con nota VAN BUNNEN, *Übereinstimmung, Verwechslungsgefahr und/oder Assoziation*, GRUR Int., 1998, 942.

¹¹⁹ GALLI C., *Il diritto transitorio dei marchi*, Milano, 1994; Id., *Commento al D.lgs. 4 dicembre 1992*, NLCC, 1995, 1131; Id., *Rischio di associazione, protezione allargata e marchi anteriori alla riforma*, nota a Trib. Udine, Riv. Dir. Ind., 1995, II, 14; Id., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996.

¹²⁰ CASABURI G., *Rischio di associazione. Tutela avanzata del marchio*, in AA.VV., *Segno e forme distintive*, Atti del Convegno 16-17 giugno, Milano, in *Scritti di diritto industriale*, Collana diretta da VANZETTI A., SENA G., Giuffrè, 2001, parla a riguardo di una "giurisprudenza napoletana sul rischio di associazione" con particolare riferimento a Trib. Napoli, 13 maggio 1996, Barilla Alimentare spa c. Danis srl; Trib. Napoli, 31 maggio 1997, Moffa c. Hilios srl e Decima srl; Trib. Napoli, 26 giugno 1997, Data Professional srl c. Mercantile Sistemi srl; Trib. Napoli, 3 luglio 1998, Levi Strauss & Co c. Pit Stop srl, Trib. Napoli, 5 novembre 1998, Benckiser c. Henkel; Trib. Napoli, 10 agosto 1999, Stendhal SA c. Guna srl; Trib. Napoli, 26 marzo 2000, Napoletana Gas spa c. SAS Energia Metano di Guida Giuseppe; Trib. Napoli, 12 luglio 2000, Colussi Perugia spa c. Elledì spa.

¹²¹ In questi termini Trib. Napoli, 3 luglio 1998, Levi Strauss & co c. Pit Stop srl, Riv. dir. ind., 1999, II, 344, con nota PACCOIA, *Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione?*, con espresso riferimento alla giurisprudenza del Benelux e al concetto di rischio di associazione da essa espresso.

¹²² DALLE VEDOVE, *Circolazione del marchio e trasparenza del mercato*, Padova, 1997, 152, scrive che l'associazione tra segni "investe tutte quelle forme di collegamenti mnemonici (coscienti o subliminali) che si instaurano tra segni abbastanza diversi sotto il profilo conformativo ma che, se uniti a somiglianze attinenti ai comportamenti dei rispettivi utenti a

Indipendentemente dunque dalla circostanza che il pubblico potesse essersi confuso sull'origine imprenditoriale dei rispettivi prodotti.

Da questa lettura conseguiva un profondo ripensamento nella considerazione della funzione giuridica del marchio, il quale non poteva più essere inteso come mero indicatore di origine del prodotto, ma veniva protetto nella sua “*wider integrity*”¹²³, ed in particolare come strumento conferito al suo titolare per poter determinare in via esclusiva l'immagine ed il messaggio veicolato al pubblico dalla sua attività e dai suoi prodotti¹²⁴.

La Corte di Giustizia, investita della questione in *Sabel BV c. Puma*¹²⁵, ha tuttavia espressamente sconfessato tale interpretazione.

Nonostante la strenua difesa della propria posizione da parte dei governi dei paesi Benelux¹²⁶, la Corte ha ravvisato che la nozione di rischio di associazione non costituisce un'alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serve a precisarne l'estensione¹²⁷. La stessa formulazione letterale della disposizione (che recita “*il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore*”) esclude che essa possa trovare applicazione laddove non sussista un rischio di confusione¹²⁸.

livello di distribuzione e pubblicitario, o all'attributo fattuale di una accentuata notorietà del segno, inducono nel consumatore un approccio assai simile ai prodotti che li recano”.

¹²³ PICKERING C.D.G., *Trade Marks in Theory and Practice*, cit., 113, fa uso di questa espressione per indicare che la protezione si estende ora a “*all those things conveyed by the mark other than the origin of the underlying product which have become associated with the mark through its use in the market place*”.

¹²⁴ CASABURI G., *Rischio di associazione. Tutela avanzata del marchio*, cit., 60.

¹²⁵ Corte di Giustizia, 11 novembre 1997, *Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, in causa C-251/95, *Giur. It.*, I, 1178, con nota MONTELIBONE E., *Caso Puma vs Sabel, il felino ha smesso di saltare?*; *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, 3713; e in NGCC, 1998, I, 860, con nota BOSSHARD M., *L'ampiezza della tutela del marchio secondo la direttiva n. 89/104/CEE e nella “nuova” legge marchi italiana*. Curioso notare che la questione preliminare ex art. 234 (ex art. 17) Trattato CE sia stata sollevata dalla Corte Suprema tedesca e non da quella britannica o del Benelux che erano state le vere protagoniste del dibattito in materia. Come afferma VAN DE KAMP G.-J., *Protection of trade marks: the new regime – beyond origin?*, *EIPR*, 1998, 365, probabilmente solo la Corte tedesca aveva compreso l'importanza di un'interpretazione uniforme del concetto di confusione: “*ist innerhalb der europäischen Union eine einheitliche Auslegung der dort genannten Begriffe der Ähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr geboten, hierzu ist der EuGH berufen*” (Bundesgerichtshof, 1996, *Sabel c. Puma*, *GRUR Int.*, 61).

¹²⁶ Contrastata sul fronte opposto dai governi inglese e francese.

¹²⁷ CGUE, 11 novembre 1997, cit., punto 18. In realtà in questo caso alla Corte era stata richiesta l'interpretazione dell'art. 4.1 (b) Dir. Tuttavia nella successiva sentenza 22 giugno 2000, *Marca Mode CV c. Adidas AG, Adidas Benelux BV*, C-425/98, in cui la questione pregiudiziale è stata sollevata con riferimento all'art. 5.1 (b) Dir., la Corte ha chiarito che, poiché i termini utilizzati nelle due norme sono sostanzialmente identici, l'interpretazione dell'art. 4.1 (b) deve valere anche per il secondo. Lo stesso principio di diritto è poi stato riaffermato anche in CGUE, 22 giugno 1999, *Lloyd c. Klijsen*, C-342/97, in *Dir. Ind.*, 1999, 317.

¹²⁸ Ancor più chiaro il testo inglese che dispone “*a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trademark*”. L'art. 20.1 (b)

La Corte ha dunque accolto l'interpretazione c.d. "letterale", suggerita nelle sue Conclusioni dall'Avv. Gen. Jacobs e ancor prima dalla giurisprudenza di merito¹²⁹ e dalla prevalente dottrina¹³⁰, che fa rientrare il rischio di associazione in quello di confusione¹³¹.

La novità deve allora essere letta nel senso che l'introduzione del rischio di associazione permette di abbracciare, nell'operare il giudizio di confondibilità, una nozione di affinità tra beni o servizi, più ampia di quella tradizionale.

Mentre prima "affini" dovevano considerarsi quei beni che il consumatore potesse ragionevolmente ritenere provenienti dalla stessa fonte imprenditoriale, ora è sufficiente che il pubblico sia indotto a credere che il segno successivo sia usato, se non dal titolare del marchio anteriore, almeno da un soggetto autorizzato da questi o comunque a lui economicamente collegato¹³² da rapporti

C.p.i. dispone, con altrettanta eloquenza, che "il rischio di confusione può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni".

¹²⁹ Si veda in particolare il caso *Wagamama Ltd c. City Centre Restaurants plc* (FSR 713, 1995) in cui Laddie J dopo aver ritenuto sussistente un rischio di confusione a causa della somiglianza tra i marchi *Wagamama* e *Rajamama*, entrambi destinati a denominare ristoranti, ha osservato in un *obiter dictum* che la nuova formulazione della sec. 10 (2) 1994 UK *Trade Marks Act* non comporta alcun allontanamento dai principi tradizionali codificati nel testo normativo antecedente (1938). Il rischio di associazione, infatti, era da intendersi come nient'altro che un tentativo di un concorrente di deviare l'attenzione del mercato dal prodotto di un imprenditore verso il proprio, inducendo confusione nel pubblico per mezzo della falsa associazione che questo instaura tra le origini imprenditoriali dei rispettivi prodotti. Sulla sentenza si è articolato un dibattito dottrinale senza esclusione di colpi, che ha visto principali interpreti KAMPERMAN SANDERS A., *The Wagamama Decision: Back to the Dark Ages of trade Mark Law*, EIPR, 1996, 3 e *The return to Wagamama*, EIPR, 1996, 521, a sostegno della interpretazione "evoluzionistica" del rischio di associazione, e PRESCOTT P.Q.C., *Think Before You Waga Finger*, EIPR, 1996, 317 e Id., *Has the Benelux Trade mark law been written into the Directive?*, EIPR, 1997, 99, a difesa della tesi "letterale" promossa dal giudicante.

¹³⁰ In particolare VANZETTI A., *La nuova legge marchi*, Milano 1992, 17 e *Commento alla Direttiva del 21 dicembre 1988*, NLCC, 1989, 1428-50, in particolare nota 29; FAZZINI M., *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, Riv. Dir. Ind., 1993, I, 160; MASSA G., *Funzione attrattiva del marchio*, Napoli, 1994, 131, FLORIDIA G., *La nuova legge marchi, Il commento*, Corr. Giuridico, 1993, 271.

¹³¹ MANSANI L., *La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi*, Riv. Dir. Ind., 1997, I, 137, secondo cui il rischio di confusione sull'origine costituisce la sola condizione della tutela, mentre "il rischio di associazione è semplicemente inserito fra i vari fattori che concorrono a determinare se vi sia un rischio di confusione e non costituisce un autonomo presupposto di tutela svincolato dalla confondibilità".

¹³² Il concetto di "economic connection" o "business link" comprende ogni forma di associazione o relazione contrattuale, quindi, oltre alla licenza, anche contratti di sponsorizzazione, agenzia, distribuzione o *franchising*. Esemplificativo, a tale riguardo, il *Restatement (Third) of Unfair Competition* 1995, § 20 comment d). In giurisprudenza si veda *Souza Cruz SA c. Hollywood SAS*, R283/1999-3, punto 44; Trib. UE 2003, Durferrit, T-224/01, punto 62 e l'opinione dell'Avv. Gen. Jacobs in C-63/97, *BMW c. Deenik*, punto 45.

contrattuali o di partecipazione¹³³ (c.d. *likelihood of confusion in a wider sense o as to the sponsorship*¹³⁴, o confusione indiretta¹³⁵).

La nuova nozione di “rischio di associazione” non pare comunque aver contribuito a ridurre l’incertezza in un giudizio di confondibilità che, a seconda che il giudicante ponga l’accento su elementi di conformità o di difformità nel raffronto tra segni e prodotti, può quasi sempre portare a soluzioni diametralmente opposte.

3.3. Segni simili per beni o servizi anche non affini: la tutela del marchio che gode di rinomanza.

Il principio generale secondo cui i limiti della tutela accordata al titolare di un marchio sono segnati dal rischio di confusione sull’origine imprenditoriale dei beni o servizi che è atto a garantire, se non è stato intaccato dal concetto di rischio di associazione, ha trovato definitivo superamento con l’introduzione della tutela dei marchi che godono di rinomanza.

L’art 5.2 Dir. ha infatti esteso il diritto del titolare di marchio fino a consentirgli di opporsi all’uso del terzo di “*un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi*”¹³⁶.

Rinviando per l’analisi della genesi storica della norma e delle novità di cui si è fatta portatrice al cap. I, par. 11.3 e 11.4, ci si limiterà in questa sede ad analizzare gli elementi costitutivi della fattispecie, in modo da individuare con maggior

¹³³ La dottrina tedesca parla, a questo proposito, del passaggio da un “*Verwechslungsgefahr im engeren Sinne*”, ovvero da un rischio di confusione in senso stretto, ad uno “*im weiteren Sinne*”. In proposito cfr. RICOLFI M., *Notorietà e rischio di confusione nel diritto comunitario (ed italiano) dei marchi*, cit., 552.

¹³⁴ BOSSHARD M., *Rischio di associazione tra segni, ampiezza della tutela e funzione del marchio nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, cit., 1. Il diritto tedesco distingue in questa direzione tra una confusione in senso stretto “*Verwechslungsgefahr im engeren Sinne*” o *Zeicherverwechslung e Betriebsverwechslung* e in senso lato “*im weiteren Sinne*” (*Irreführung über die Unternehmenszusammenhänge*). In proposito cfr. RICOLFI M., *Notorietà e rischio di confusione*, cit., 552.

¹³⁵ TORREMANS P., cit., 409, si serve di questa terminologia in contrasto con “*the straightforward type of direct consumer confusion*”.

¹³⁶ Per una trattazione completa di questo modello di contraffazione si veda BASTIAN E. M., *Il marchio celebre nel diritto europeo dei marchi e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, I, 109.

precisione l'incidenza della disposizione sulla portata del diritto conferito al titolare di marchio.

3.3.1. Il concetto di notorietà o rinomanza.

Il concetto di notorietà rappresenta la soglia che un segno deve necessariamente superare per accedere alla tutela di cui all'art. 5.2 Dir. Il grado di rinomanza necessario a varcarla non è detto espressamente dalla legge, ma è stato oggetto dell'interpretazione della Corte di Giustizia in *General Motors Corp. c. Yplon SA*. La Corte ha stabilito che un marchio è rinomato quando “è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti”¹³⁷.

Nell'esaminare la sussistenza di tale condizione “il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo”¹³⁸.

Si tratta di un giudizio che per natura si presenta fortemente soggettivo. Non si tratta infatti di determinare un dato quantitativo assoluto: “Né la lettera, né lo spirito dell'art. 5.2 della Direttiva consentono di richiedere che il marchio

¹³⁷ La nozione è sostanzialmente equivalente a quella adottata dal WIPO all'art. 2.2 lett. c) delle *Recommendations concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, 1999, adottate congiuntamente dall'Assemblea dell'Unione di Parigi e dall'Assemblea Generale WIPO, consultabili al link www.wipo.int. Per un commento accurato dello strumento di *soft law* si veda WICHARD, *The Joint Recommendation Concerning Protection of Marks, and Other Intellectual Property Rights in Signs, on the Internet*, in DREXL J., KUR A., *Intellectual Property and Private International Law, IIC Studies*, vol. 24, Hart, Oxford, 2005, 257; HÖPPERGER, SENFTLEBEN M., *Protection against Unfair Competition at the International Level – The Paris Convention, the 1996 Model Provisions and the Current Work of the WIPO*, in HILTY R. M., HENNING-BODEWIG F., *Law against Unfair Competition – Towards a New Paradigm in Europe?*, in *MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law*, vol. 1, Springer, 2007.

¹³⁸ CGUE, 14 settembre 1999, C-375/97 “General Motors”, punto 26-27, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 4047 e in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, II, 255 con nota CALBOLI I., “Marchio che gode di notorietà”: una discutibile pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Si veda altresì il commento di BOSSHARD M., *Il marchio che gode di rinomanza nel sistema della direttiva n. 89/104/CEE e della “nuova” legge marchi italiana*, NGCC, 2000, I, 424-430. Lo stesso principio è stato affermato dal Trib. UE, sez. I, 6 feb. 2007, T-477/04, “TDK”, punto 48 e in Italia, tra gli altri, da Cass. civ., sez. I., 28 ott. 2005, n. 21086, in *Riv. dir. ind.*, 2006, 2, II, 65, con nota di Dalle Vedove; App. Milano, 8 maggio 2011, inedita.

d'impresa sia conosciuto da un determinata percentuale del pubblico così definito"¹³⁹.

Per quanto concerne l'ampiezza territoriale o geografica del requisito in esame, l'art. 5.2 Dir. si limita a richiedere che il marchio goda di notorietà "*nello Stato Membro*". La Corte di Giustizia ha chiarito che "*in assenza di precisazioni della norma comunitaria su questo punto, non si può esigere che la notorietà esista su tutto il territorio dello Stato Membro. È sufficiente che esista in una parte sostanziale di esso*"¹⁴⁰. Nulla osta, quindi, a che questa notorietà possa corrispondere eventualmente ad una parte di uno degli Stati dell'Unione¹⁴¹.

L'accettazione da parte della Corte di Giustizia di una notorietà locale, ovvero non estesa a tutto il suolo nazionale, ma ristretta a determinati gruppi di consumatori specializzati o a carattere "regionale", sembra dovuta d'altronde più a considerazioni pratiche che concettuali.

Se infatti fosse richiesta una notorietà nazionale, i titolari di marchi registrati in Paesi Membri di grande estensione territoriale, sarebbero discriminati, in quanto gravati di un investimento in denaro a fini promozionali molto maggiore, che non in un paese piccolo¹⁴².

In un mercato comune a carattere regionale, con sotto-mercati nazionali che differiscono considerevolmente in ampiezza e traffico, solo un requisito di notorietà locale consente un eguale accesso alla protezione, in quanto costituisce un denominatore comune di basso livello ed egualmente sostenibile da tutti.

A differenza degli Stati Uniti, dove, a fronte di un mercato comune molto meno frammentato di quello Europeo, si è imposto uno standard di notorietà presso il

¹³⁹ CGUE, 14 settembre 1999, C-375/97, punto 25. Anche l'FTDA americano elenca otto fattori che una corte è chiamata a considerare nel valutare se debba ritenersi soddisfatto il requisito di fama del marchio. Si tratta di una lista pacificamente considerata non esaustiva e che sostanzialmente riproduce gli stessi indici presi in considerazione dalla Corte di Giustizia, aggiungendo il grado di distintività, e il grado di riconoscimento del marchio all'interno del mercato e dei canali distributivi.

¹⁴⁰ CGUE, 14 settembre 1999, C-375/97, cit., punto 28.

¹⁴¹ CGUE, 6 ottobre 2009, PAGO Intl. GmbH c. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, C-301/07, punto 27, in cui la nota marca di succhi di frutta lamentava che la convenuta, produttrice di una bevanda di siero di latte alla frutta, traesse indebito vantaggio dalla notorietà in Austria del marchio comunitario attoreo, del quale riproduceva la bottiglia in vetro e la pubblicità con la bottiglia accostata al bicchiere colmo di succo. Per analogia si veda quanto già affermato da CGUE, 14 settembre 1999, C-375/97 "General Motors", punto 28.

¹⁴² SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law*, IIC, 2009, 40, 75.

pubblico decisamente elevato¹⁴³, la Corte ha qualificata dunque la categoria “notorietà” come svincolata da dati quantitativi e dai confini geografici non ben definiti¹⁴⁴.

Tale approccio è stato criticato perché eccessivamente ampio, ovvero apparentemente capace di ricomprendere al suo interno tanto i marchi c.d. celebri o di alta rinomanza, quanto i marchi “semplicemente noti” presso alcuni segmenti della popolazione¹⁴⁵ a livello locale o settoriale¹⁴⁶.

La definizione particolarmente ampia di notorietà adottata nel vecchio continente e caratterizzata da una bassa notorietà minima richiesta per la

¹⁴³ Il *TradeMark Dilution Revision Act* del 2006, a conclusione di un decennale dibattito, ha definitivamente limitato la tutela anti-dilution ai marchi riconosciuti come famosi a livello nazionale e quindi da un pubblico quanto più generale possibile. Secondo la definizione contenuta alla sec. 2 del TDRA un marchio risponde a tale requisito “*if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark’s owner*”. La riforma ha chiaramente preso atto delle istanze delle Corti e dei commentatori che fino ad allora avevano messo in guardia circa la necessità di interpretare il termine restrittivamente. Cfr. *A.B.C. Carpet Co. Inc. c. Naeini*, 2002, WL 100604, secondo cui “*under the FTDA marks qualify as famous only if they carry a substantial degree of fame*” e *I.P. Lund Trading c. Kohler Co.*, 163 F.3d 27, 1st Cir., 1998, secondo cui “*courts should be discriminating and selective in categorizing a mark as famous*”, citato con approvazione un trattato che definisce la tutela anti-dilution riservata ai “*Supermarks*”. In dottrina cfr. MCCARTHY T. J., *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Thomson West, 4th ed., 2008, § 24:109, secondo cui: “*The Trademark Review Commission referred to the dilution remedy as an extraordinary one that require a significant showing of fame. Thus to be protected a mark must be truly prominent and renowned*”. SCHECHTER R.E., THOMAS J.R., cit., 699, secondo cui “*only a small minority of trademarks are likely to meet that test*”. Pertanto, a differenza che in Europa, negli Stati Uniti lo standard di notorietà è inteso come un ostacolo importante all’accesso alla tutela. In proposito, SENFTLEBEN M., *The Trademark Tower of Babel*, cit., 55, ha correttamente sottolineato che “*the door to protection against dilution is opened slightly in the US, and widely in the EC*”.

¹⁴⁴ Come riportano AUTERI P. et al., *Diritto industriale*, cit., 92, lo stesso legislatore italiano ha ammesso di aver adottato un’espressione con l’intento di evitare “*atteggiamenti interpretativi particolarmente rigorosi*”

¹⁴⁵ VANZETTI A., DI CATALDO V., cit., 246; AUTERI P. et al., cit., 126. A provarlo sarebbero gli stessi lavori preparatori comunitari, nella cui ultima versione è scomparso l’aggettivo “*larga*” che accompagnava il termine “notorietà”. Per alcuni tentativi definitivi delle varie sfumature che distinguono marchi celebri, di alta rinomanza, famosi o evocativi si rinvia a GUGLIELMETTI G.A., *Il marchio celebre o “de haute renommée”*, Milano, Giuffrè, 1977; Id., *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, Riv. dir. ind., 1980, 3, 281; Id., *Marchi ordinari notoriamente conosciuti e celebri: differenze tra le tre figure e portata della loro protezione secondo l’ordinamento giuridico italiano*, Riv. dir. comm. e dir. gen. obbligaz., 1977, 11-12, 379.

¹⁴⁶ SENFTLEBEN M., cit., 74-5. Ciò non significa che qualsiasi notorietà locale possa soddisfare la nozione di “*parte sostanziale*”. Il problema di dare un contenuto positivo al criterio è stato posto all’attenzione di CGUE, 22 novembre 2007, C-328/06, Alfredo Nieto Nuño c. Leonci Monlleò Franquet, ove il Juzgado de lo Mercantil di Barcellona riferiva una questione preliminare alla Corte, domandando se la rinomanza di un segno in un’area territoriale ristretta come una comunità autonoma, una regione, una città o un distretto, fosse sufficiente ad integrare il requisito previsto dall’art. 5.2 Dir. La Corte, ignorando l’opinione dell’Avv. Gen. Mengozzi (punti 46-47), ha sottolineato che il senso comune dell’espressione “*gode di notorietà nello Stato Membro*” preclude l’applicazione della disposizione a situazioni di notorietà confinate ad una città o ad aree periferiche, in quanto queste non costituiscono “*parte sostanziale di esso*” (punti 18-21).

protezione¹⁴⁷, comporta, da un lato, che i limiti al potere del titolare di marchio di far valere la protezione allargata dovranno essere cercati altrove¹⁴⁸, dall'altro spiega perché la Corte abbia spesso dovuto intervenire sugli altri requisiti di tutela per restringere l'ambito di applicazione della norma¹⁴⁹.

3.3.2. Il nesso di collegamento.

Il secondo requisito previsto dall'art. 5.2 Dir. concerne l'identità o somiglianza tra i segni in conflitto. Se per l'approccio generale alla tematica non possiamo che rimandare alle considerazioni svolte sub par. 2.2.1, in questa sede, occorre sottolineare che una valutazione di somiglianza ai sensi dell'art. 5.1 lett. b) Dir. non avrà necessariamente lo stesso esito in punto tutela del marchio che gode di rinomanza. Ciò si spiega in virtù del fatto che il concetto di somiglianza deve essere interpretato alla luce dei diversi propositi delle disposizioni. Mentre ai sensi dell'art. 5.1 lett. b) Dir. l'interprete deve preoccuparsi di individuare una somiglianza capace di sfociare in confondibilità circa l'origine imprenditoriale dei beni in conflitto, l'art. 5.2 Dir. impone di valutare se la somiglianza sia tale da condurre il consumatore ad instaurare un collegamento associativo tra i segni¹⁵⁰. Pertanto la nozione di somiglianza sembra ritagliarsi un contenuto più

¹⁴⁷ In Italia tale tendenza è emersa con grande evidenza in seguito ad un filone giurisprudenziale che aveva ricavato la regola secondo cui, ai fini del riconoscimento di una tutela allargata, fosse sufficiente che gli indici di celebrità del marchio fossero anche solo in via di formazione. In sostanza, pur non essendo il marchio già ampiamente notorio nel momento del giudizio, si riteneva sufficiente che fosse già allora chiaramente riconoscibile la sussistenza di un trend che lo stava avviando alla celebrità. In questo senso, il riconoscimento della tutela allargata si giustificava con l'esigenza di proteggerne la crescita contro condotte parassitarie di terzi che si pongano sulla sua scia. Tale orientamento era stato inaugurato da App. Milano, 24 febbraio 1984, in Riv. dir. ind., 1985, II, 30, con nota di LEVI, *Il marchio «John Player Special» (ovvero una nuova valutazione circa il «momento» in cui la fattispecie del marchio celebre si caratterizza)*, e in Giur. ann. dir. ind., 1984, 1751 e seguito da App. Milano, 20 maggio 1986, in Riv. dir. ind., 1987, II, 320, con nota di CARTELLA, *Ancora sui marchi celebri: il caso «Milde Sorte»*, e in Giur. ann. dir. ind., 1987, 2124. In argomento si veda anche OLIVIERI, *«Attenti a quel marchio!» (recenti sviluppi giurisprudenziali in materia di marchio celebre)*, Riv. dir. civ., 1986, II, 181 ss. e GUGLIEMETTI G., *Il caso Camel: una correzione del trend?*, Riv. dir. ind., 1995, 4-5, 2, 308 e

¹⁴⁸ GALLI C., *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, in *Il futuro dei marchi e le sfide della globalizzazione*, Collana Studi Parmensi, Cedam, 2002, 22, osserva in particolare che tali limiti sono da ricercare nelle nozioni di indebito vantaggio o pregiudizio. In senso analogo, si vedano le Conclusioni dell'Avvocato Generale Jacobs, in causa C-375/97, cit., punto 42, il quale osserva che *“questi requisiti, applicati in modo appropriato, assicureranno che ai marchi che godono di rinomanza, sia o no questa rinomanza sostanziale, non sia concessa una protezione indebitamente estesa”*.

¹⁴⁹ SENFTLEBEN M., cit., 74-75 che chiosa: *“the door that has been opened widely through the niche reputation approach must be closed afterwards with the help of infringement criteria”*.

¹⁵⁰ CGUE, 23 ottobre 2003, C-408/01, Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd, punto 31, secondo cui *“la tutela prevista dall'art. 5.1 lett. b) Dir. non è subordinata*

ampio di quella basata sull'esistenza di un pericolo di confusione: da un lato, perché attribuisce valore ad ogni collegamento instaurato dal pubblico tra i segni in conflitto (e non più soltanto a quello che metteva in risalto l'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi designati); dall'altro, perché non richiede più che il pubblico sia stato indotto in errore circa tale provenienza, potendo instaurarsi anche quando i consumatori siano pienamente consapevoli di avere di fronte due marchi del tutto indipendenti tra loro¹⁵¹.

La Corte di Giustizia in *Intel*¹⁵² ha stabilito che l'esistenza di un tale nesso equivale al "*fatto che il marchio posteriore evochi quello anteriore nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto*"¹⁵³. Per questa via, il nesso che collega i marchi in conflitto viene a configurarsi come richiamo anche soltanto psicologico al marchio noto altrui, e quindi come qualcosa di fortemente analogo al "rischio di associazione", così come delineato, prima dell'interpretazione correttiva della Corte, dalla giurisprudenza del Benelux¹⁵⁴.

In secondo luogo, la Corte ha aggiunto che la prova di un'effettiva o anche solo potenziale confondibilità è sufficiente a dimostrare la sussistenza di un nesso associativo¹⁵⁵. Tuttavia tale alta soglia di connessione tra i segni non è necessaria

alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi. È sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa".

¹⁵¹ GALLI C., *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., 38.

¹⁵² CGUE, 27 novembre 2008, C-252/07, Intel Corp. Inc. c. CPM UK Ltd, un caso in cui l'attore, titolare del celeberrimo marchio INTEL per microprocessori, chiedeva di invalidare la registrazione del marchio successivo INTELMARK per servizi di *marketing*. In particolare Jacob LJ si interrogava se un mero "*bringing or calling to mind*" del secondo segno rispetto al primo, fosse sufficiente ad integrare il nesso rilevante per la contraffazione.

¹⁵³ CGUE, 27 novembre 2008, cit., punto 60, così distanziandosi dall'approccio tenuto dalla corte d'Appello inglese remittente che si era espressa nel senso che il nesso dovesse consistere in un *quid pluris* rispetto alla mera associazione tra segni.

¹⁵⁴ Anzi sia la Commissione, sia la difesa, fanno espresso riferimento a questa nozione, accostandola al presupposto della protezione ex art. 5.2 Dir., al punto 25 della sentenza 23 ottobre 2003, *Adidas*. In dottrina si veda GALLI C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, Giuffrè, 1996 e Id., *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E.*, Riv. Dir. Ind., II, 2004, 139. Sulla stessa lunghezza d'onda anche PICKERING C.D.G., *Trade Marks in Theory and Practice*, cit., 119, che afferma: "*This trade mark significance does not sound very different from that recognised and protected under the likelihood of association rationale described above*".

¹⁵⁵ KITCHIN D. et al., *Kerly's Law*, cit., 385, commentano: "*in circumstances where the use is such as to cause confusion as to the origin of the goods or services, then it would seem almost inevitable that the effect of that confusion will be to affect detrimentally the distinctive character and the reputation of the registered trade mark*".

per integrare una fattispecie di contraffazione ex art. 5.2 Dir.¹⁵⁶. Il pericolo di confusione sull'origine rappresenta qui solo un caso particolare di approfittamento o pregiudizio del valore commerciale del marchio altrui¹⁵⁷.

3.3.3. L'estensione "ultramerceologica" della tutela.

Volgendo l'attenzione al rapporto di somiglianza tra i beni, l'art. 5.2 Dir. richiede che l'uso del marchio in presunta contraffazione sia fatto "*per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato*". Stando al dato letterale, la tutela rafforzata dei marchi che godono di rinomanza sarebbe applicabile solo in presenza di segni usati dal terzo per contraddistinguere beni non affini a quelli del titolare¹⁵⁸.

Il linguaggio legislativo determinava un paradosso difficilmente spiegabile.

¹⁵⁶ CGUE, 27 novembre 2008, C-252/07, "Intel", punto 57: "*Sussiste necessariamente un nesso tra i marchi in conflitto in caso di rischio di confusione, vale a dire quando il pubblico pertinente crede o potrebbe credere che i prodotti o i servizi commercializzati sotto il marchio anteriore e quelli commercializzati sotto il marchio posteriore provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate. Tuttavia...perché trovi applicazione la tutela...il rischio di confusione non è necessario*". La medesima posizione era desumibile anche precedentemente, laddove nel caso *Adidas c. Fitnessworld*, cit., punto 29, la Corte specificava che il pregiudizio è la conseguenza "*di un certo grado di somiglianza tra il marchio d'impresa e il segno, a causa del quale il pubblico interessato effettua un confronto tra il segno e il marchio, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, se non addirittura li confonde*", così chiarendo che il pericolo di confusione può ben condurre ad un pregiudizio, pur essendo la sua presenza soltanto eventuale e non necessaria.

¹⁵⁷ GALLI C., *L'allargamento della tutela del marchio*, cit., 35, secondo cui "*In questa prospettiva, la confondibilità rientra cioè come specie in un genere più ampio, che è appunto costituito dal pregiudizio o dall'approfittamento della capacità distintiva e della rinomanza del marchio*". Il ché equivale ancora a dire che la funzione distintiva del marchio, la quale muove l'intero meccanismo della tutela confusoria, non scompare del tutto dalle finalità dell'art. 5.2 Dir., ma si atteggia ad elemento di contorno e a caso particolare, per essere affiancata, in posizione centrale, dalla funzione suggestiva, attrattiva e pubblicitaria del marchio. Anche in questo caso, profonda è la distanza dal modello americano, per il quale "*blurring and likelihood of confusion are mutually exclusive and inconsistent states of mind*". Cfr. SCHECHTER R.E., THOMAS J.R., cit., 711-12. Infatti mentre il consumatore confuso ritiene erroneamente che i prodotti del convenuto provengano o siano licenziati dall'attore, e crede pertanto che esista una sola parte che usa o controlla il marchio in questione, il consumatore vittima di *dilution* percepisce correttamente che vi sono diverse unità produttive e di controllo dei marchi in questione e, di conseguenza, non può più avvenire quella associazione pronta e immediata tra il segno anteriore e i prodotti da esso designati, che esisteva prima dell'uso o della registrazione del marchio successivo. Ne deriva che, secondo la tradizione americana, *confusion* e *dilution* non possono coesistere, in quanto i consumatori non possono credere che esista un unico imprenditore e allo stesso tempo "*vedere doppio*": "*no one consumer can be confused and blurry eyed at the same time*".

¹⁵⁸ Il ché non era sfuggito alla nostra dottrina. Si veda in particolare VANZETTI A., GALLI C., *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, 40 e ss. e MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Milano, 2000, 15 e ss. Per la dottrina straniera si veda KAMPERMAN SANDERS, *Some frequently asked questions about the 1994 UK Trade Marks Act*, EIPR, 1995, 69-70.

Una tutela riferibile al caso in cui i prodotti contraddistinti dal segno successivo non siano identici o simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, *a fortiori*, infatti, avrebbe dovuto trovare applicazione nell'ipotesi in cui i prodotti e servizi del contraffattore fossero dello stesso genere di quelli del titolare del marchio, mentre la norma non contemplava tale ipotesi¹⁵⁹.

Nel caso *Davidoff*¹⁶⁰ la Corte ha supurato l'*empasse*, valorizzando un'interpretazione estensiva della norma tesa ad evitare il rischio di lacuna normativa. Il legislatore nazionale si è adeguato, riformulando la norma in maniera da chiarire che essa trovasse applicazione "*anche*" per prodotti o servizi non affini¹⁶¹.

¹⁵⁹ VANZETTI A., GALLI C., cit., 40. GALLI C., *L'allargamento della tutela del marchio*, cit., 29, commenta "*e però sin troppo evidente l'assurdità di questa lettura restrittiva della norma: se un approfittamento parassitario c'è, non si vede ragione per distinguere fra l'ipotesi in cui esso si verifichi per effetto dell'uso del segno dell'imitatore su prodotti affini a quelli del titolare del marchio e quella in cui esso derivi dall'uso su prodotti non affini, tutelando il titolare del marchio solo nel secondo caso*". Come posto in luce da RICOLFI M., *Marchi che godono di rinomanza e beni affini nella giurisprudenza comunitaria*, Giur. comm., 2003, 30, 5, II, 578, se la tutela ex art. 5.2 Dir. deve collocarsi, a livello di sistema, ad un livello più avanzato ed ulteriore rispetto alla tutela confusoria, non si vedeva perché ipotesi che erano tutelate in presenza di marchi ordinari, non lo fossero *a fortiori* con riferimento a marchi rinomati. Della questione si era occupato l'Avv. Gen. Jacobs nelle conclusioni, 29 aprile 1997, C-251/95, *Sabel c. Puma*, punto 49, confermando che l'art. 5.2 Dir. farebbe riferimento solo all'uso del marchio per prodotti o servizi non affini, in quanto "*sarebbe difficile immaginare una situazione nella quale non ci sia rischio di confusione allorché i prodotti sono simili a prodotti coperti da un marchio notorio*". In termini analoghi, PRESCOTT P.Q.C., *Has the Benelux Trade mark law been written into the Directive?*, cit., 99. In sostanza, l'Avv. Gen. sosteneva che, non essendo pensabile un'assenza di confondibilità in presenza di beni o servizi in rapporto di somiglianza, fosse sufficiente la tutela già offerta dall'art. 5.1 (b) Dir., mentre un'estensione dell'art. 5.2 Dir. sarebbe stata inutilmente ripetitiva e ridondante.

In dottrina si sottolineava, tuttavia, come questa situazione non fosse poi così impossibile a verificarsi: ipotesi di agganciamento non confusorio sono ravvisabili tanto nei casi di uso in funzione satirico-parodistica, quanto nei casi di *look-alike* o imitazione del *trade dress* e di pubblicità comparativa. Particolarmente esemplificativa è una sentenza del Trib. Milano, 12 luglio 1999, Giur. ann. dir. ind., 1999, 4017 in un caso di imitazione "*ironica e giocosa*" del celeberrimo coccodrillo *Lacoste*. Dopo aver escluso che sussistesse un pericolo di confusione, tale da giustificare la tutela ordinaria, ha negato l'applicazione della protezione ex art. 20.1 lett. c) in quanto "*tale previsione deve ritenersi rivolta alla speciale tutela del marchio che gode di rinomanza al di là del principio di relatività...nel caso di specie non ravvisabile per l'identità dei settori merceologici di riferimento dei marchi in questione*".

¹⁶⁰ CGUE, 9 gennaio 2003, *Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA c. Gofkid Ltd*, C-292/00, in Giur. It., 2003, 283 con nota RICOLFI M., *La tutela dei marchi che godono di rinomanza nei confronti della registrazione ed utilizzazione per beni affini nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*. L'attore, titolare di un marchio dotato di notorietà per sigari e oggettistica di lusso, si opponeva alla registrazione e all'uso del marchio *Durffee* per beni identici. La Corte ha ignorato il parere dell'Avv. Gen. Jacobs per accogliere invece sostanzialmente il punto di vista espresso dall'Avv. Gen. Ruiz Jarabo Colomer nelle Conclusioni del 13 giugno 2002 relative al caso *Arsenal* (C-206/01) in cui però la Corte aveva finito per evitare la questione. Già in precedenza, la Corte di Giustizia si è rifiutata di esprimersi sul punto nella decisione del caso *Adidas* (22 giugno 2000, in causa C-425/98).

¹⁶¹ Sulla necessità di un recepimento espresso dell'interpretazione formulata dalla Corte, la pronuncia *Davidoff* aveva lasciato l'interrogativo. Solo con la sentenza *Adidas* (C-408/01, 23

L'estensione della tutela anche a beni non affini, pur rappresentando un'evidente deroga al principio di relatività della tutela, non ne implica, tuttavia, un integrale superamento. Nell'ancorare la tutela alla verifica di un vantaggio o pregiudizio, permane, infatti, ancora una debole influenza del grado di affinità tra i prodotti o servizi, riscontrabile nel fatto che maggiore è la distanza merceologica tra i beni, minore sarà anche la probabilità di verifica del danno richiesto dall'art. 5.2 Dir.

In questo senso, le norme a tutela del marchio che gode di rinomanza non offrono una tutela merceologicamente illimitata e assolutamente svincolata dal principio di specialità e dai beni o servizi specificati in registrazione, ma una tutela limitata all'ambito merceologico e semantico entro il quale l'uso di un segno è in grado di evocare, in tutto o in parte, il messaggio che il pubblico ricollega al marchio imitato¹⁶².

3.3.4. I concetti di “pregiudizio al carattere distintivo e alla rinomanza” e di “indebito vantaggio”.

L'art. 5.2 Dir. non è inteso a prevenire ogni uso di un marchio simile o identico ad altro marchio dotato di rinomanza: è infatti essenziale che quest'uso determini un effetto alternativamente di vantaggio in favore del terzo utilizzatore o di detrimento al titolare di marchio.

L'ampiezza dei requisiti di notorietà e somiglianza, così come disegnati dal legislatore comunitario e interpretati dalla Corte di Giustizia, rende la definizione delle situazioni di “indebito vantaggio” e “pregiudizio” di

ottobre 2003) la Corte ha sancito esplicitamente un vero e proprio obbligo per gli Stati Membri, che abbiano fatto attuazione all'art 5.2 Dir., di garantire da subito la protezione rafforzata anche contro l'uso del marchio successivo per prodotti identici o affini. Considerato infatti il carattere opzionale della norma comunitaria, lasciare un'ulteriore opzione agli Stati membri sulla concessione dell'extraprotezione ai marchi notori in caso di prodotti affini, avrebbe portato ad uno scenario normativo comunitario estremamente frastagliato, in netta contro-tendenza con l'obiettivo dichiarato di perseguire l'armonizzazione del diritto interno degli Stati Membri. Sul punto si veda BOTTERO N., *Marchi notori, beni affini e usi atipici nella giurisprudenza comunitaria*, Giur. Comm., 2004, II, 363.

¹⁶² GALLI C., *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., 37. Contra MANSANI L., *La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi*, Riv. Dir. Ind., 1997, I, 141 e OLIVIERI G., *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in Marasà G., Masi P., Olivieri G., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, 30, secondo cui così facendo si rischia di rendere “normale” un tipo di tutela che deve essere considerato eccezionale, e normale una categoria di marchi che deve essere trattata come residuale.

importanza cruciale al fine di delineare l'effettiva portata della tutela del marchio notorio¹⁶³.

La Corte ha equiparato alla situazione di danno certo, l'evidenza di un *“rischio serio che si produca in futuro”*¹⁶⁴, così anticipando la soglia di protezione, come già era avvenuto per la tutela confusoria¹⁶⁵, ad un momento anteriore rispetto alla effettiva verifica del danno.

La Corte ha chiarito infatti *“che la prova che l'uso del marchio posteriore pregiudichi o possa pregiudicare il carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all'uso del marchio posteriore o un rischio che una tale modifica si produca in futuro”*¹⁶⁶.

D'altro canto pretendere che il titolare del marchio debba sopportare, per tutto il tempo necessario ad ottenere la prova certa del danno e la conseguente tutela nel merito, la presenza sul mercato di un segno che rientra nell'ambito di esclusiva del suo marchio e ne sfrutta parassitariamente la rinomanza, equivarrebbe a menomare gravemente il contenuto del diritto di esclusiva.

La nozione di pregiudizio è forse la più semplice da ricavare: *“un pregiudizio ricorre tutte le volte in cui il segno dell'imitatore comunica al pubblico un messaggio che, oltre a contenere un richiamo al marchio imitato, comporta una sorta di contaminazione dell'immagine, del messaggio che viene comunicato dal marchio imitato”*¹⁶⁷.

Tale contaminazione potrà derivare *“sia dall'offuscamento dell'immagine del marchio per l'adozione di esso da parte del terzo per prodotti di natura vile, di qualità scadente o comunque non in linea con l'immagine connessa al marchio;*

¹⁶³ Con un'affermazione particolarmente provocante il Trib. Torino, 7 marzo 2002, scrive: *“Il vantaggio illecito per il concorrente o il pregiudizio per il titolare sono infatti i veri ed unici elementi costitutivi del marchio rinomato”*¹⁶³.

¹⁶⁴ CGUE, 27 novembre 2008, C-252/07, “Intel”, punto 71.

¹⁶⁵ Ciò nonostante che il dato testuale della norma sembri richiedere la prova di una situazione di reale approfittamento o pregiudizio, in quanto il legislatore non parla di un “rischio” di danno, come avviene invece per la tutela di tipo confusorio, fondata sul rischio di confusione.

¹⁶⁶ CGUE, 27 novembre 2008, cit., punto 77. Trib. UE, 25 maggio 2005, T-67/04, Spa Monopole c. UAMI e Spa-finders Travel Arrangements Ltd, punto 40 ha ribadito che *“il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Egli deve tuttavia addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o pregiudizio”*. Ma si veda anche Trib. UE, 22 marzo 2007, T-215/03, Sigla SA c. UAI e Elleni Holding BV, punto 46.

¹⁶⁷ GALLI C., *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, cit., 23.

*sia dall'indebolimento del carattere distintivo del marchio del titolare a causa del venir meno della sua unicità sul mercato*¹⁶⁸.

Questa contrapposizione rimanda allo schema tipico della *dilution* americana, che è tradizionalmente articolata in due ipotesi, e cioè, da un lato, l'offesa alla reputazione commerciale del segno (*tarnishment*), dall'altro, la diluizione della forza distintiva di un marchio (*blurring*)¹⁶⁹.

Il *tarnishment* si verifica in ipotesi di uso del marchio altrui con modalità che non sono coerenti con l'immagine e lo "stile" collegato al marchio imitato e che costituisce una parte considerevole se non fondamentale del suo valore di mercato¹⁷⁰ e consiste nella compromissione del potere di attrazione del marchio sul pubblico di riferimento, a causa delle associazioni negative prodotte dal terzo utilizzatore e capaci di intaccare il messaggio positivo¹⁷¹.

Il *blurring* si verifica invece quando l'uso indebito del marchio noto impedisce o distrugge del tutto tale associazione automatica, cagionando una diminuzione di notorietà e distintività del marchio celebre¹⁷² ovvero, per usare le parole di chi ne ha per primo individuato la portata, "*the gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind of the mark or name by its use upon non- competing goods*"¹⁷³.

¹⁶⁸ VANZETTI A., DI CATALDO V., cit., 246-7.

¹⁶⁹ MACQUENN H., WAELDE C., LAURIE G., cit., 640, scrive "*dilution could be generally describe as the whittling away of the distinctive character of a trade mark and can be used to refer both tarnishment and blurring*". Per una trattazione particolareggiata delle due fattispecie si veda OSWALD L.J., "*Tarnishment*" and "*Blurring*" under the Federal Trademark Dilution Act of 1995, 36 Am. Bus. L. J., 1999, 255.

¹⁷⁰ HARTMAN, *Brand Equity Impairment – The Meaning of Dilution*, 87 TMR, 1997, 418, che fa riferimento alla nozione di *brand equity* definendola "*the collective impression made by the perceptions and associations*" create dal marchio, cosicché la *dilution* consisterebbe nella menomazione di questa *brand equity* causata dall'uso del marchio in associazione con immagini non coerenti con essa.

¹⁷¹ Cfr. *Hormel Foods Corp. c. Jim Henson Prods.*, 73 F.3d 497 (2d Cir. 1996) secondo cui "*the sine qua non of tarnishment is a finding that plaintiff's mark will suffer negative associations through defendant's use*". In Europa, il manifesto di questa fattispecie viene sovente ricondotto alla sentenza olandese *Colgate Palmolive c. Lucas Bols*, IIC, 1976, 420 e in *Nederlandse Jurisprudentie* 1975, 472, in cui due segni estremamente simili (Claeryn/Klarein), venivano impiegati rispettivamente per designare gin e carta igienica. La contraffazione fu ritenuta sulla base del fatto che un marchio forte, che prima veniva associato esclusivamente ad un bene di lusso come il gin, veniva adesso anche riferito a carta igienica, con conseguente svilimento della sua reputazione. La sentenza è citata tra gli altri da VAN DE KAMP G-J., *Protection of trade marks: the new regime – beyond origin?*, EIPR, 1998, 364.

¹⁷² SCHECHTER R.E., THOMAS J.R., cit., 711 parla precisamente di "*free association*". Il Sesto Circuito (*Ameritech Inc. c. American Information Technologies Corp.*, 811 F.2d 960, 1987) parla di uso che "*corrodes the senior user's interest in the trademark by blurring its product identification*".

¹⁷³ SCHECHTER F., *The rational basis of trademark protection*, 40 Harvard Law Review, 1927, 825. La grande maggioranza delle azioni per *dilution*, presenta la forma della contraffazione per

Diversamente dal *tarnishment*, l'ipotesi di *blurring* prevede dunque che l'uso non autorizzato possa essere pregiudizievole al suo titolare anche laddove crei associazioni non negative col messaggio collegato al marchio notorio, per il solo fatto di determinare una sovrasaturazione del mercato relativamente a quel marchio, che può condizionare e interferire sulle scelte imprenditoriali del titolare¹⁷⁴.

La *ratio* del doppio binario di tutela va ricercata da un lato nell'interesse del titolare a che il proprio marchio sia associato univocamente ed esclusivamente ai relativi prodotti (*blurring*), dall'altro, a che tale associazione sia positiva (*tarnishment*), salvaguardando allo stesso tempo la capacità dei marchi notori di produrre un'immediata e univoca associazione mentale tra il marchio ed i beni designati e di richiamare alla mente del consumatore un'immagine sana, positiva e di alta qualità di questi e dell'impresa che li produce.

Mentre sotto il profilo del pregiudizio, la protezione apprestata in Europa e negli Stati Uniti possono considerarsi sostanzialmente equivalenti, non altrettanto può dirsi in relazione al secondo fattore di danno riconosciuto dalla norma comunitaria e nazionale, ovvero all'"indebito vantaggio".

Infatti il danno alla capacità distintiva e alla rinomanza del marchio altrui che non si traduca in un pregiudizio, sotto i diversi profili del *blurring* o *tarnishment*, è di per sé meritevole di tutela e rilevante come illecito per il diritto europeo, ma noi ai fini del diritto americano.

La distinzione è fortemente attutita dal fatto che, almeno di regola, quando vi è un pregiudizio, vi è parimenti, un vantaggio, posto che le due situazioni sono due facce della stessa medaglia, ovvero del nesso che il pubblico instaura tra i segni in conflitto.

blurring, il che spiega perché non è raro che gli interpreti confondano, o meglio, riconducano alla sola ipotesi di *blurring*, la categoria generale della *dilution*. Così l'Avvocato Generale Jacobs nelle conclusioni a "*Marca Mode*" (C-425/98), 27 gennaio 2000, punto 44, definisce direttamente la contraffazione per *dilution* come "*the blurring of the distinctiveness of a mark such that it is no longer capable of arising immediate association with the goods for which it is registered and used*". Sulla *dilution by blurring* si veda MCCABE, *Dilution – By Blurring: A theory caught in the shadow of trademark infringement*, *Fordham L. Rev.*, 2000, 1827.

¹⁷⁴ SWANN J.B., DAVIS T. H. Jr., *Dilution, an Idea whose Time Has Gone; Brand Equity as Protectible Property, the New/Old Paradigm*, 84 TMR, 1994, 288 secondo i quali "*an owner of a famous mark may be concerned...about overexposure among consumers - oversaturation of the market – and, absent confusion and defamation, such an owner should not have to endure commercial exploitation of the brand by others on promotional goods*".

Detto ciò, l'“indebito vantaggio” potrà consistere sia nei risparmi derivanti dal non dover investire per portare alla ribalta dell'affermazione commerciale un marchio che è già conosciuto dal pubblico¹⁷⁵, sia negli effetti favorevoli che l'agganciamento parassitario alla buona fama di questo comporta¹⁷⁶.

L'indebito vantaggio consisterebbe quindi in una “*creazione di avviamento non giustificata da sforzi commerciali propri*”¹⁷⁷ che permette al marchio dell'imitatore di acquisire uno spazio specifico sul mercato, che altrimenti non avrebbe occupato.

3.3.5. L'uso senza giusto motivo.

Anche laddove tutti i requisiti fissati dall'art. 5.2 Dir. siano soddisfatti, il diritto del titolare di un marchio notorio di opporsi all'uso del terzo potrà considerarsi legittimo solo ed esclusivamente quando l'uso del terzo non sia sorretto da un “*giusto motivo*”.

In questo caso, tuttavia, l'onere di provare che l'uso del marchio altrui è avvenuto per giusta causa ricade sul convenuto, cosicché il requisito in parola deve essere inquadrato piuttosto come eccezione giudiziale che non come limite intrinseco al diritto del titolare. La trattazione di questa eccezione, tuttavia, sarà anticipata rispetto alla sua sede naturale nel paragrafo successivo, per ragioni di coerenza sistematica.

La Commissione di ricorso dell'UAMI, nel caso *Hollywood*, ha imposto un onere particolarmente gravoso al convenuto che intenda eccepire un uso sorretto da “giusto motivo”: egli deve mostrare di essere obbligato a fare uso del marchio altrui, nel senso che, a dispetto del detrimento causato al titolare del marchio in questione, egli non può ragionevolmente essere richiesto di astenersi da tale uso, ovvero vanta un preciso diritto a farlo¹⁷⁸.

¹⁷⁵ DRESCHER T.D., *The Transformation and Evolution of Trademarks – from Signals to Symbols to Myth*, 82 TMR, 1992, 331-2 che fa riferimento ad un'analisi apparsa sul *The Economist*, secondo cui “*The advertising and promotion costs per customer persuaded to try out each new product were 36% less for stretched brands than for completely new ones*”.

¹⁷⁶ VANZETTI A., DI CATALDO V., cit., 246.

¹⁷⁷ SCUFFI M., FRANZOSI M., FITTANTE A. (a cura di), *Il codice della proprietà industriale: D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali*, Padova, Cedam, 2005, 134.

¹⁷⁸ *Souza Cruz c. Hollywood*, R283/1999-3, 2002, ETMR, 705, punti 85-86.

I commentatori concordano nel ritenere che la scriminante convogli al suo interno quegli usi consentiti del marchio altrui che sono stati codificati agli artt. 6 Dir., 12 Reg. e 21 C.p.i., oggetto di trattazione del paragrafo seguente¹⁷⁹.

Il fatto tuttavia che il legislatore abbia fatto ricorso ad una clausola generale, senza fare riferimento specifico a tali disposizioni, costituisce una valida ragione per credere che le cause di giustificazione in esse codificate non esauriscano il contenuto della clausola.

Essa richiederà piuttosto di essere “riempita” di significato a seconda del caso di specie. Il “giusto motivo” è infatti una dizione volutamente generica, priva di significato tecnico precostituito, che può funzionare, da esimente generale in ipotesi varie e tra loro eterogenee.

Proprio in ragione di ciò, alcuni autori hanno ravvisato nella clausola del “giusto motivo” lo strumento idoneo, in vista della sua particolare flessibilità, a temperare la particolare ampiezza della tutela di marchio nelle ipotesi di rinomanza¹⁸⁰.

Quali ipotesi di giusto motivo, sono state validamente adottate l’anteriorità dell’uso del terzo rispetto al momento in cui il marchio imitato è divenuto notorio, oppure una rinomanza acquisita per quel segno in altri e diversi settori o l’immissione in commercio in altri paesi comunitari che abbia determinato l’esaurimento.

In questa accezione essa costituisce anche un valido strumento per l’ingresso nel diritto dei marchi dei diritti indisponibili sanciti dalla nostra Costituzione.

Sarà attraverso la scriminante del “*giusto motivo*” ad esempio che il diritto di libera espressione potrà interferire con il diritto esclusivo del titolare, per consentire al terzo di fare uso del marchio altrui nella satira o nella parodia¹⁸¹.

¹⁷⁹ GIOIA, *Diritto di marchio e omonimia*, Torino, 1999, 172, scrive a proposito dell’uso in funzione descrittiva: “*La necessità dell’uso dell’indicazione descrittiva...può diventare oggi lo strumento per riempire di contenuto la condizione di conformità ai principi della correttezza professionale*”. In giurisprudenza il Trib. Bologna, 30 marzo 1998, *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 613, adotta il medesimo metro di giudizio: “*il criterio di correttezza professionale va ravvisato quanto meno nell’effettività dell’esigenza informativa*”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche la dottrina del Benelux con BRAUN, cit., 329: “*la marque appropriée par un producteur ou un distributeur est au service exclusif de son titulaire sauf nécessité pour un tiers d’en user*”.

¹⁸⁰ SENFTLEBEN M., *Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law – The Need for Horizontal Fair Use Defences*, in Kur A., Mizaras V. (eds.), *The structure of intellectual property law – Can one size fit all?*, EE, Cheltenham, 2011, 136, secondo cui “*the flexible ‘due cause’ defence can be used by national courts to counterbalance the broad grant of protection*”.

¹⁸¹ BGH, 3 febbraio 2005, I ZR 159/02, *Lila-Postkarte*, IIC, 2007, 38, 119; in GRUR, 2005, 583 e in GRUR, 2006, 192, con nota BORN C., *Zur Zulässigkeit einer humorvollen Marken-parodie*,

Si è tuttavia rilevato come la posizione sistematica della clausola, all'interno dei casi di contraffazione del marchio che gode di rinomanza, limiti la sua portata limitativa a questi, precludendola viceversa al fine di limitare la tutela di marchio quando trovino applicazione le altre ipotesi di contraffazione, in primis quella per doppia identità. Di tale questione, si darà miglior conto nel par. 4, allorché si evidenzierà proprio la scarsa capacità "limitante" delle eccezioni al diritto di marchio.

4. ECCEZIONI E LIMITAZIONI AL DIRITTO DEL TITOLARE DI MARCHIO.

Oltre ai suddetti limiti intrinseci al diritto di marchio il legislatore ha previsto altresì delle eccezioni e limitazioni espresse (art. 6 Dir., 12 Reg. e 21 C.p.i.) che esonerano certe forme di uso del marchio altrui da ogni possibilità di opposizione da parte del legittimo titolare, sottraendole di fatto dal suo controllo.

Si tratta in questo caso di limiti "espliciti", formulati direttamente dal legislatore mediante apposite previsioni di legge, specificamente destinate a offrire ai terzi utilizzatori degli strumenti di difesa contro l'esercizio dell'azione di contraffazione da parte del titolare di marchio.

Tali limitazioni hanno l'obiettivo di mitigare gli effetti del diritto esclusivo al marchio d'impresa, sancito dall'art. 5 Dir e 9 Reg., intervenendo in un momento temporalmente successivo all'avvenuta registrazione del marchio e dunque con

ad esempio, ha ritenuto che l'uso su una cartolina del colore lilla registrato come marchio per cioccolato dalla *Milka*, con sopra una parodia di un verso di un noto poema di Reiner Maria Rilke ("*It is calm above the tree tops, somewhere a cow is bellowing. Moo!*", firmato ironicamente "*Reiner Maria Milka*"), tesa a ridicolizzare l'idillio bucolico fatto di montagne e mucche evocato da una pubblicità del cioccolato fosse avvenuto con giusto motivo, in quanto espressione del diritto alla libera espressione: "*If the postcard does not vilify the plaintiff's trade mark and if it is not shown that the defendant was solely pursuing a commercial objective, the protection of artistic freedom must prevail in the present case over the protection of property rights conferred by art. 14(1) of the Constitution*", Per ulteriori casi in cui la libertà di espressione è stata considerata prevalente sulla tutela di marchio si veda BGH, 11 marzo 2008, VI ZR 7/07, in NJW, 2008, 2110, 'Gen-Milch'; Oberlandesgericht Hamburg, 5 gennaio 2006, *Bildmarke Trabi 03* e Landgericht Hamburg, 10 gennaio 2002, che ha ritenuto lecito il nome a dominio *stopesso.de* in quanto "*a company cannot use trade mark law to prevent its name being used within the framework of a critical report on its activities*". In dottrina cfr. SAKULIN W., *Trademark Protection and Freedom of Expression – An Analysis into the Conflict Between Trademark Rights and Freedom of Expression Under European, German and Dutch Law*, Amsterdam, 2010 e GEIGER C., *Fundamental Rights, a Safeguard for the Coherence of Intellectual Property?*, IIC, 2004, 35, 268 e Id., "*Constitutionalising. Intellectual Property Law? The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in the European Union*", 37 Int.'l Review of Intell. Prop. & Comp. L., 2006, 371; ROHNKE C., BOTT K., JONAS K.-U., ASSCHENFELDT S., *Konflikte zwischen Markenrechten und dem Recht auf freie Meinungsäußerung*, GRUR Int. 2005, 419.

rispetto ad un segno che si presume soddisfare le condizioni positive e negative di registrazione enunciate dagli artt. 2 e 3 Dir..

L'art. 17 TRIPs sotto la rubrica "Eccezioni" prevede che gli Stati Membri "possono prevedere limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, purché tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi".

Secondo l'interpretazione data dai WTO Panel, la norma non introduce un'eccezione in senso stretto, bensì consente agli Stati Membri di farlo, purché nel rispetto di due condizioni basilari:

- a) che si tratti di eccezioni "limitate"¹⁸²;
- b) che tali eccezioni tengano in conto i legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi¹⁸³.

¹⁸² Quanto alla prima condizione, essa è stata interpretata dal WTO Panel relativamente alla formulazione dell'art. 30 TRIPs che, analogamente alla norma sopra esaminata, prevede, con riferimento alla materia brevettuale, la possibilità di "prevedere limitate eccezioni ai diritti esclusivi conferiti da un brevetto". Il Panel ha sostenuto che: "the word exception by itself connotes a limited derogation, one that does not undercut the body of rules from which it is made", WT/DS114/R, 17 marzo 2000, par. 7.30. Tale interpretazione è stata avallata anche in *European Communities - Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs*, WT/DS174/R, 15 marzo 2005, par. 7.650, secondo cui "the addition of the word limited emphasizes that the exception must be narrow and permit only a small diminution of right".

Per un approfondimento sui Reports del WTO Panel in materia di eccezioni ai diritti di proprietà intellettuale si vedano RAMSEY L.P., *Free Speech and International Obligations to Protect Trademarks*, 35 Yale J. Int'l L., 2010, 405, 436-443; SENFTLEBEN M., *Towards a Horizontal Standard for Limiting Intellectual Property Rights?—WTO Panel Reports Shed Light on the Three-Step Test in Copyright Law and Related Tests in Patent and Trademark Law*, 37 Int'l Rev. Intell. Prop. & Competition L., 2006, 407; FICSOR M., *How Much of What? The Three-Step Test and Its Application in Two Recent WTO Dispute Settlement Cases*, 192 Revue internationale du droit d'auteur, 2002, 111; OLIVER J., *Copyright in the WTO: The Panel Decision on the Three-Step Test*, 25 Colum. J.L. & Arts, 2002, 119; BRENNAN D.J., *The Three-Step Test Frenzy—Why the TRIPS Panel Decision might be considered Per Incuriam*, Intell. Prop. Q., 2002, 213; GINSBURG J., *Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and the "Three-Step Test" for Copyright Exceptions*, Revue internationale du droit d'auteur, 2001, 13.

¹⁸³ Il medesimo Panel, WT/DS114/R, cit., par. 7.69, ha chiarito che "to make sense of the term «legitimate interest» in this context, that term must be defined in the way that it is often used in legal discourse – as a normative claim calling for protection of interests that are «justifiable» in the sense that they are supported by relevant public policies or other social norms". In senso totalmente adesivo anche *European Communities - Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs*, WT/DS174/R, 7.663. Tale interpretazione è stata confermata nel caso *United States – Section 110(5) of the US Copyright Act*, WT/DS160/R, 15 giugno 2000, par. 6.224, dove il Panel ha osservato che l'eccezione deve avere una connotazione di legittimità da un punto di vista normativo, ovvero nel senso di esigere tutela per interessi che siano giustificabili alla luce degli stessi obiettivi che stanno alla base della concessione del diritto di esclusiva. Sull'interpretazione dei suddetti requisiti v. GERVAIS D., *The Trips Agreement*, cit., 336 e ss. e CORREA C.M., *Trade Related Aspects of Intellectual Property rights*, cit., 194 e ss.

Da notare che tra questi interessi, quelli dei terzi sono posti dal dettato normativo sullo stesso piano di quello del titolare di marchio, con la conseguenza che il bilanciamento tra di essi non è risolto a priori ed il secondo non è dunque considerato prevalente sul primo¹⁸⁴.

L'art. 17 illustra come caso esemplificativo di eccezione limitata "il leale uso di termini descrittivi" che consiste nell'utilizzo del marchio altrui in funzione descrittiva e non distintiva dei prodotti o servizi dell'utente.

Nei diversi sistemi legali, tuttavia, sono state riconosciute numerose altre eccezioni e limitazioni al diritto del titolare di marchio.

Tali eccezioni riguardano una serie di condotte precisamente identificate che, se poste in essere "correttamente", non costituiscono contraffazione del marchio.

Diversamente dal diritto d'autore, dunque, il diritto dei marchi non presenta una generale eccezione al diritto di esclusiva, che legittimi ogni "fair use" o "fair dealing", ma tipizza esattamente il tipo di condotto di cui si tratta.

Nella normativa comunitaria, tali eccezioni sono codificate all'art. 6 Dir. e 12 Reg., i quali prevedono che *"Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:*

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,

purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale".

La norma è trasposta con formulazione analoga nell'art. 21 C.p.i.

La lettera a) consente l'utilizzo del proprio nome ed indirizzo, anche qualora questo risulti coincidente e quindi confondibile con marchi registrati altrui.

La lettera b) sancisce, parallelamente al relativo impedimento alla registrazione (vedi sub. cap. II, par. 2.2.3.) il diritto di usare le indicazioni relative alla specie,

¹⁸⁴ CORREA C.M., *cit.*, 195.

alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto, o ad altre caratteristiche dello stesso, anche ove coincidano con un marchio altrui. Tale disposizione non opera alcuna distinzione tra i possibili usi delle indicazioni ivi menzionate: affinché un'indicazione di tal genere rientri nella sfera di applicazione del detto articolo è sufficiente che si tratti di un'indicazione relativa a una delle caratteristiche ivi enumerate¹⁸⁵.

Il progetto di riforma prevede di estendere la limitazione in parola all'impiego di segni non distintivi in generale, così da completare il parallelismo con i corrispondenti impedimenti alla registrazione¹⁸⁶.

La lettera c), da ultimo, impedisce al titolare di un marchio di vietare a terzi l'uso nel commercio del proprio marchio, se esso si rende necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio¹⁸⁷. La destinazione dei prodotti ad accessori e pezzi di ricambio, tuttavia, è data solo a titolo esemplificativo, senza che l'applicazione della norma sia limitata a tali situazioni¹⁸⁸.

Il progetto di riforma prevede inoltre che la libera utilizzazione in parola sia estesa al c.d. "uso referenziale" del marchio d'impresa "*per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare del marchio*"¹⁸⁹.

Pur nell'eterogeneità dei contenuti, le tre voci che individuano le condizioni entro cui l'uso del marchio altrui è liberamente consentito ai terzi sono accomunate dall'esigenza di consentire l'uso di segni simili o identici a quelli altrui, in funzione descrittiva del produttore, delle caratteristiche del prodotto e della destinazione d'uso dello stesso. Per questa ragione, di seguito si utilizzerà

¹⁸⁵ CGUE, 7 gennaio 2004, C-100/02, Gerolsteiner Brunner, Racc. I-691, punto 19.

¹⁸⁶ Cfr. l'art. 12 e il considerando 21 della proposta di Regolamento e l'art. 14 e il considerando 25 della proposta di Direttiva.

¹⁸⁷ CGUE, 17 marzo 2005, C-228/03, Gillette, punto 30.

¹⁸⁸ A tal fine, la norma richiede esclusivamente che l'uso del marchio altrui sia necessario per indicare tale destinazione, mentre il riferimento all'uso come "pezzo di ricambio" si spiega solo in ragione del fatto che si tratta di situazioni correnti in cui si rende necessario visualizzare il marchio altrui per indicare la destinazione funzionale del proprio prodotto. Tale richiamo non è però inteso a circoscrivere il tipo di destinazione che l'uso del marchio altrui debba indicare al fine di rientrare nel suo ambito di applicazione. La norma infatti non effettua alcuna distinzione tra le destinazioni possibili dei prodotti. Cfr. CGUE, 17 marzo 2005, C-228/03, Gillette, punti 31-32 e 38.

¹⁸⁹ Cfr. l'art. 12 e il considerando 21 della proposta di Regolamento e l'art. 14 e il considerando 25 della proposta di Direttiva.

la formula “uso in funzione descrittiva” in un’accezione ampia e inclusiva così da raggruppare ideologicamente in essa tutte e tre le voci di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 6 Dir.

4.1. Il limite degli “usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale”.

L’operatività di tutte e tre le limitazioni del diritto di marchio qui richiamate è soggetta alla condizione che l’uso non autorizzato del marchio altrui sia conforme agli “usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale”, ovvero, con riferimento al linguaggio utilizzato dal legislatore italiano, ai “*principi della correttezza professionale*”¹⁹⁰.

L’introduzione della clausola della correttezza professionale si spiega col fatto che le tre ipotesi di limitazione del diritto di marchio rappresentano “*casi di uso del segno che rispondono ad una esigenza descrittiva di dati reali*”, cosicché la loro esenzione da responsabilità andrà commisurata all’effettività dell’esigenza descrittiva, in maniera da escludere che esse possano tradursi in un ingiusto approfittamento del marchio altrui¹⁹¹.

La Corte di Giustizia ha chiarito che la condizione che l’uso del marchio sia conforme agli usi di lealtà in campo industriale e commerciale “*costituisce l’espressione di un obbligo di lealtà negli interessi legittimi del titolare del marchio*”¹⁹², in maniera sostanzialmente analoga a quanto, nell’ordinamento interno, rappresenta per il contraente il principio di buona fede e correttezza contrattuale rispetto alla controparte.

Il progetto di riforma di Direttiva e Regolamento prevede l’aggiunta di un secondo comma nel quale vengono chiarite le condizioni alle quali l’uso da parte

¹⁹⁰ La precisazione nasce dalla circostanza che la struttura letterale della norma italiana sembra riferire tale condizione esclusivamente all’ipotesi di cui alla lettera c). La nuova redazione del codice ha infatti riportato lo stesso identico errore che aveva condotto a suo tempo alla correzione dell’art. 1-bis L.M. mediante l’errata corrige di cui al comunicato G.U. n. 99 del 29 aprile 1993, con cui la condizione “*purché l’uso sia conforme*”, è stata riportata a capo e riferita a tutte e tre le lettere in commento. Sia l’art. 6.1 Dir., che l’art. 12 Reg., tuttavia, riportano la proposizione in un periodo separato e successivo e quindi chiaramente riferito a tutte e tre le ipotesi di esenzione. In argomento si veda RICOLFI M., *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 129; SENA G., *Il c.d. uso atipico del marchio*, in *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007, 155; COGO A., *Commento all’art. 21 C.p.i.*, in *Commentario breve al diritto della concorrenza, Appendice di aggiornamento*, a cura di UBERTAZZI L.C., Padova, 2005.

¹⁹¹ VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, cit., 249.

¹⁹² CGUE, 23 febbraio 1999, C-63/97, BMW, punto 61; Id., 7 gennaio 2004, C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, punto 24; Id., 17 marzo 2005, C-228/03, Gillette, punto 41.

di terzi non è considerato conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale, secondo le indicazioni già tracciate dalla Corte di Giustizia in *Gillette*¹⁹³:

- a) quando si dà l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo ed il titolare del marchio;
- b) quando il terzo trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo¹⁹⁴.

5. LA SCARSA PORTATA “LIMITANTE” DELLE ECCEZIONI AL DIRITTO DI MARCHIO.

I casi in cui la giurisprudenza comunitaria e il legislatore della riforma riconoscono ipotesi di uso del marchio altrui effettuate con modalità contrarie alla correttezza professionale, coincidono di fatto con le ipotesi in cui vengono ad integrarsi gli estremi del fenomeno contraffattivo, contemplate dall'art. 5 Dir. Il punto a), infatti, parafrasa sostanzialmente il requisito del rischio di confusione o di associazione di cui il titolare deve dare prova per vantare con successo una contraffazione ex art. 5.1 b) Dir..

Allo stesso modo, la lettera b) riprende specularmente i requisiti di danno previsti dall'art. 5.2 Dir.¹⁹⁵.

Ciò comporta sostanzialmente che la presenza di situazioni di danno confusorio o reputazionale implicino necessariamente che l'uso del marchio anteriore non sia conforme ai principi di “correttezza professionale”.

Il convenuto in contraffazione, in sostanza, dovrebbe fornire quale prova liberatoria la dimostrazione in negativo delle stesse voci di danno di cui il titolare

¹⁹³ CGUE, 17 marzo 2005, *Gillette*, C-228/03, punti 42-45.

¹⁹⁴ Si veda l'art. 12 e il considerando 21 della proposta di Regolamento e l'art. 14 e il considerando 25 della proposta di Direttiva. Tra le altre novità che riguardano la disposizione si segnalano al comma 1, la specificazione che limitazione di cui alla lett. a) del comma 1 riguarda unicamente l'uso di nomi di persone; l'estensione della limitazione di cui alla lett. b) all'uso di segni o indicazioni non distintivi e l'introduzione alla lett. c) di una limitazione esplicita del diritto di esclusiva sul marchio in caso di uso referenziale in generale.

¹⁹⁵ YAP P. J., *Honestly, neither Celine nor Gillette is defensible!*, EIPR, 2008, 287-290, scrive “*Gillette honest use defense merely duplicated the elements constituting trade mark infringement*”. L'autore ha criticato tale impostazione, rilevando che se l'art. 6.1 Dir. intende fornire una difesa al terzo utilizzatore dotata di significato ed efficacia pratica, i parametri di ciò che dovrebbe costituire “correttezza professionale” non dovrebbero essere una mera ripetizione degli elementi fondanti una azione di contraffazione.

deve dare dimostrazione in positivo al fine di ottenere una pronuncia di contraffazione.

Tale interpretazione della clausola di “correttezza professionale” restringe indubbiamente la portata applicativa delle limitazioni al diritto di marchio, rendendola anzi pressoché nulla laddove si tratti di giustificare la liceità di usi del marchio altrui che producano un danno al titolare.

Eppure vi sono circostanze nelle quali vi è un forte interesse pubblico a permettere ad un utilizzatore successivo di fare uso del marchio altrui, anche a costo di ledere la buona fama di un marchio anteriore.

Si pensi ai casi di uso parodistico e di pubblicità comparativa, da cui è ben possibile che possa discendere un danno alla reputazione del marchio altrui. L’interesse a prevenire o sanzionare tale danno non è sempre meritevole di tutela, bensì necessita di essere bilanciato con l’interesse pubblico di segno opposto alla libertà di espressione, critica ed informazione¹⁹⁶.

6. GLI USI “ATIPICI” DEL MARCHIO ALTRUI.

L’osservazione che i casi tipici di uso consentito del marchio altrui elaborati dal legislatore agli artt. 6.1 Dir., 12 R.m.c. e 21 C.p.i. non hanno carattere di assolutezza e onnicomprensività e l’individuazione di ipotesi di uso non autorizzato del marchio altrui, che non rientrino nei casi tipici di uso consentito, ma nemmeno integrino atti di contraffazione, ha indotto a riconoscere l’esistenza di una categoria di usi c.d. “atipici” del marchio altrui¹⁹⁷.

Con tale espressione la dottrina ha tradizionalmente individuato una serie di condotte che, benché non espressamente codificate, costituiscono non di meno un’utilizzazione legittima del marchio altrui, al di fuori dei pochi casi di uso consentito tipizzati dal legislatore comunitario e nazionale.

¹⁹⁶ YAP P. J., cit., 289, commenta: “*the defence of honest use cannot fail just because an element that constitutes the infringement action has been proven or failed to be rebutted*”.

¹⁹⁷ Mentre non può dirsi lo stesso del contrario, ovvero deve riconoscersi che tutti gli usi autorizzati del marchio altrui sono necessariamente legittimi.

La dottrina ha sovente ribattezzato tali fattispecie anche con l'etichetta di “*casi difficili*”¹⁹⁸ o “*di nuova contraffazione*”¹⁹⁹, per la loro peculiarità di risultare appunto “difficilmente” sussumibili entro le ipotesi legali tipizzate di uso legittimo del marchio altrui. Tali casi presentano inoltre la particolarità di non essere contraddistinti da un disvalore evidente tale, da giustificare in automatico una risposta sanzionatoria da parte dell'ordinamento.

Viceversa essi impongono un bilanciamento di interessi tra la pretesa del titolare di marchio di vietare quegli usi che possono comportare un pregiudizio o un indebito vantaggio all'immagine imprenditoriale che questi si è costruito e l'interesse collettivo di privati, professionisti e formazioni sociali che si trovano quotidianamente ad utilizzare segni protetti dal diritto di marchio con finalità descrittive, espressive, ornamentali ecc., a proseguire liberamente tali usi.

Il termine “atipico”, in quest'ottica, non sta solo a marcare l'assenza di una previsione legislativa espressa, ma anche la caratteristica di tali usi di sfuggire da quella logica retro-datata secondo cui l'unico uso meritevole di tutela da parte dell'ordinamento e dunque vietato ai terzi fosse quello in funzione distintiva dell'origine imprenditoriale dei beni o servizi individuati dal marchio.

In un sistema in cui la sola funzione del marchio giuridicamente protetta era quella distintiva²⁰⁰, appariva chiaro che tutti gli usi del marchio altrui in funzione

¹⁹⁸ RICOLFI M., *What is infringing use under EU harmonised trade mark laws?*, cit., 19 e Id., *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi*, cit., 2007, 69.

¹⁹⁹ GALLI C., *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., 83 e Id., “*Nuova*” *contraffazione del marchio. Dalla confondibilità all'agganciamento parassitario*, Atti del convegno 20 giugno 2007, Milano, e *La “nuova” contraffazione di marchio tra tutela civile e tutela penale*, Convegno INDICAM, 28 febbraio 2005, Milano, www.indicam.it, il quale sottolinea come lo sviluppo di situazioni di “nuova contraffazione” abbia indotto l'ordinamento, negli ultimi anni, ad un serrato processo di adattamento.

²⁰⁰ In tal senso la costante giurisprudenza nazionale: Trib. Roma, 13 marzo 1993, *Giur. ann. dir. ind.*, 1993, 490 e, meno recenti, Cass. 4 aprile 1970, n. 914, *Giust. Civ.*, 1970, I, 813; e della Corte di Giustizia: CGUE, 17 ottobre 1990, C-10/89, *Hag 2*, in *Giur. Comm.*, 1991, II, 531, *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, 833 e in *Foro It.*, 1991, IV., 121. In dottrina VANZETTI A., *Funzione e natura giuridica del marchio*, *Riv. Dir. Comm.*, 1961, I, 16; Id., *Funktion und Rechtsnatur der Marke*, *GRURInt.*, 1965, 128 e Id., *Natura e Funzioni giuridiche del marchio*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, 1161; MANGINI V., *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Trattato di Dir. Comm e Dir. Pubbl. dell'Economia*, diretto da GALGANO, vol. V, Padova, 1982, 77 e VERCELLONE P., *La ditta, l'insegna e il marchio*, in *Rescigno* (diretto da), *Trattato di Diritto Civile*, vol. XVIII, Torino, 1983, 98. Per la dottrina tedesca, cui si deve la prima sistemazione teorica della c.d. “*Herkunftsfunktion*”, si veda BEIER F.-K., *Die Funktionen der Marke*, in *Markenrechtliche Abhandlungen*, 1986, 225 e BEIER F.-K., KRIEGER U., *Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke*, *GRUR Int.*, 1976, 125.

diversa dalla distintiva dovessero essere classificati come “usi atipici” e non costituissero pertanto ipotesi di contraffazione legalmente perseguibile²⁰¹.

Nel momento in cui la riforma ha esteso il concetto di uso in funzione di marchio al di là della funzione distintiva vera e propria, per ricomprendervi anche quella pubblicitario-evocativa, tale equazione ha perso ogni valore.

Parallelamente, il rafforzamento delle prerogative concesse al titolare di marchio ha consentito a questi di reclamare tutela anche nei confronti di chi faccia uso del marchio con modalità “atipiche”, ovvero per scopi diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi.

7. IL PROBLEMA DELLA GIUSTIFICAZIONE NORMATIVA DEGLI USI ATIPICI.

La necessità di conservare gli spazi di pubblico dominio coperti dagli usi atipici ha posto dottrina e giurisprudenza dinnanzi alla problematica di trovare una “sistemazione giuridica” di quegli usi del marchio per i quali la normativa non contiene alcuna disposizione espressa.

Certa dottrina ha suggerito di interpretare estensivamente il testo dell’art. 21 C.p.i. così da trarre una indicazione generale di legittimità di ogni uso in funzione descrittiva²⁰². L’interpretazione estensiva della norma trovava, in particolare, giustificazione nella considerazione per cui la legge non intenderebbe apportare alla libertà dei concorrenti limitazioni diverse e maggiori rispetto a quelle che siano necessarie ad assicurare al titolare del marchio il godimento e l’utilizzazione del segno nei limiti dell’interesse che il legislatore si propone di tutelare.

Seppur queste premesse inducano la necessità di interpretare i casi di uso consentito del marchio altrui con una certa ampiezza, si è tuttavia escluso che dall’art. 6 Dir. possa dedursi una valutazione di ammissibilità di ogni uso atipico.

²⁰¹ A fondamento normativo di tale impostazione, l’art. 1-bis del D.lgs 480/1992 subordinava la liceità degli usi legittimi del marchio alla condizione che *“l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva”*. La disposizione si giustificava con l’idea secondo cui uso in funzione di marchio e uso in funzione distintiva coincidessero, in quanto non si conosceva altra funzione del marchio meritevole di tutela se non quella di indicazione d’origine. Cfr. sul punto il par. 1.2.

²⁰² DI CATALDO V., *I segni distintivi*, cit., 158.

7.1. Il caso degli usi espressivi del marchio altrui: satira, parodia e critica.

Sovente il marchio altrui, specialmente se noto al grande pubblico e portatore di un particolare messaggio in ragione dell'impresa o dell'imprenditore cui è collegato e le vicende anche extra-commerciali che li vedono coinvolti, può attirare su di sé l'interesse del vasto mondo dell'informazione e divenire oggetto di informazione, di critica o parodia da parte di giornalisti, scrittori, artisti, associazioni di categoria ecc.

Per anni si è assistito, specialmente negli Stati Uniti, ad una forte pressione dei titolari di marchio nella direzione di estendere la portata del proprio diritto di esclusiva al fine censurare un uso del proprio marchio capace di penalizzare fortemente la penetrazione delle proprie strategie di *marketing* sul mercato.

La portata della tutela contraffattoria ha raggiunto per questa via un'estensione tale colpire anche parodie contenenti messaggi politici, religiosi o culturali, così riducendo al minimo lo spazio di legittimità dell'uso espressivo del marchio altrui²⁰³

²⁰³ In *Mutual of Omaha c. Novak*, 836 F.2d 397, 5 U.S.P.Q. 2d 1314, 8th Cir. 1987., il convenuto riproduceva il marchio attoreo raffigurante una testa di indiano, variandone la parte denominativa in "*Mutuant of Omaha*" con l'aggiunta dell'espressione "*Nuclear Holocaust Insurance*". Nonostante un sondaggio agli atti mostrasse che solo il 10 % dei consumatori pensasse che la società assicurativa avesse stampato una maglietta che si allontanava dai tradizionali temi della sicurezza, in favore di un "*Nuclear Holocaust*", la Corte ha ritenuto che una percentuale siffatta fosse un fattore importante nella determinazione positiva di un rischio di confusione. L'argomento avanzato dalla difesa che si trattasse di una parodia meritevole di tutela come "*free speech*" veniva considerato privo di pregio: Novak aveva adeguate vie di comunicazione alternative per esercitare il proprio diritto di espressione. Tale diritto doveva essergli riconosciuto solo qualora avesse fatto uso del marchio simile a quello altrui, in ambienti non commerciali, come all'interno di pamphlet informativi contro il nucleare, ma non certo come elemento ornamentale del proprio *merchandising*.

Le corti hanno, per questa via, iniziato a perseguire la disseminazione sul web e non, di informazioni puramente ideologiche e non commerciali, per il solo fatto che contenessero un riferimento al marchio di società o organizzazioni famose. In *OBH Inc. c. Spotlight Magazine Inc.*, 86 F. Supp. 2d 176, N.D.N.Y. 2000, un piccolo imprenditore aveva aperto una pagina Internet per criticare le pratiche commerciali asseritamente scorrette della concorrente *Buffalo News*. La corte ha ritenuto che, nonostante la presenza di *disclaimer* che annunciavano al consumatore che il sito non aveva alcuna relazione con l'attore ed anzi era inteso come "*forum of discussion*" e "*parody*", "*the momentary initial confusion of internet users in the thebuffalonews.com domain name in an effort to arrive at The Buffalo News' Web site constituted an infringement of the plaintiff's trademark*".

Questa posizione è stata diffusamente criticata in quanto presuppone che un navigatore possa essere confuso dalla sola visualizzazione del nome a dominio, quando in realtà è chiaro che non appena conosciuto il contenuto del sito, il ché avviene quasi simultaneamente, tale rischio viene superato. TRAVIS H., *The battle for mindshare: the emerging consensus that the First Amendment protects corporate criticism and parody on the Internet*, 10 Virginia J. L. & Tech. 3, 2005, 28, secondo cui "*Even web sites clearly signifying in their domain names that they are devoted to complaints or discussion of the trademark owner's practices are being enjoined under*

A partire dalla metà del 1990, si è tuttavia sviluppata, in dottrina, una feroce critica contro l'innaturale espansione del diritto di marchio, ed in particolare della normativa anti-*dilution*, capace di colpire usi puramente culturali e non-concorrenti, spesso posti in essere da soggetti nemmeno impegnati in un'attività commerciale²⁰⁴.

Il *leading case* che ha condotto la giurisprudenza americana ad una svolta garantista a tutela del diritto alla libera espressione e che ha dato spunto ad una fiorente giurisprudenza in tal senso è stato *L.L. Bean Inc. c. Drake Publishers Inc.*²⁰⁵, in cui l'attore, noto venditore di attrezzatura da campeggio, lamentava la pubblicazione sulla rivista pornografica *High Society*, di due pagine di parodia intitolate "*L.L. Bean's Back-To-School-Sex-Catalogue*". In appello, il Primo Circuito riformava il giudizio sommario della District Court, affermando che "*neither the strictures of the First Amendment nor the history and theory of antidilution law permit a finding of tarnishment based solely on the presence of an unwholesome or negative context in which a trademark is used without authorization*".

Questa giurisprudenza conduceva nel 2006 a sancire l'esclusione per via legislativa dalla contraffazione per dilution di "*(A) Any fair use...or facilitation of such fair use...including use in connection with (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services*

these authorities". Ma si veda anche ROTHMAN, *Initial interest confusion: standing at the crossroads of trademark law*, 27 *Cardozo L. Rev.*, 2005, 105.

²⁰⁴ PORT K., *The "Unnatural" Expansion of Trademark Rights: is a federal dilution statute necessary?*, 18 *Seton Hall Legis J.*, 433, 1994; LEMLEY M., *Romantic authorship and the return of property*, 75 *Texas Law Review*, 873, 1997, che non si spiega come i titolari di marchio possano "*prevent uses of their marks as obvious parodies or for entirely uncommercial purposes, and well on their way to owning the exclusive right to pun*"; JACOBS, *Trademark dilution on the constitutional edge*, 104 *Colum. L. Rev.*, 2004, 161; LAFRANCE, *No reason to live: dilution laws as unconstitutional restrictions on commercial speech*, 58 *SC. L. Rev.*, 2007, 709; DREYFUSS, *Expressive genericity: trademarks as language in the Pepsi generation*, 65 *Notre Dame L. Rev.*, 1990, 397; TUSHNET R., *Truth and advertising: The Lanham Act and commercial speech doctrine*, in Dinwoodie G.B., Janis M.D., *Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham, EE, 2008; SHIRE H.J., *Dilution Versus Deception – Are state antidilution laws an appropriate alternative to the law of infringement?*, 77 *TMR*, 1987, 273; SWANN J.B., DAVIS T. H. Jr., *Dilution, An idea whose time has gone; Brand equity as protectable property, the new/old paradigm*, *J. Intell. Prop. L.*, 1994, 219; DERENBERG W.J., *The problem of trademark dilution and the anti-dilution statutes*, 44 *Ca. L. Rev.*, 1956, 439; GOLDSMITH T.J., *What's wrong with this picture? When the Lanham Act clashes with artistic expression*, 7 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.*, 1997, 821.

²⁰⁵ 811 F.2d 26, 1st Cir. 1987.

of the famous mark owner. (B) all forms of news reporting and news commentary... ”²⁰⁶.

I paesi europei, non presentando a livello legislativo alcuna limitazione esplicita del diritto di marchio a favore dell'uso in forma espressiva, hanno dovuto seguire il diverso percorso di estrapolare tale limite in via interpretativa dalle norme esistenti.

In particolare, si è provato ad utilizzare la scriminante del “giusto motivo” per dare ingresso diretto nel sistema al diritto costituzionale alla libertà di espressione (cfr. sub. par. 2.3.5.)²⁰⁷.

Si è tuttavia rilevato come la clausola generale del “giusto motivo” trovi applicazione limitatamente ai casi di contraffazione del marchio che gode di rinomanza, mentre analogo strumento non è previsto per limitare la tutela assoluta del marchio in ipotesi di contraffazione per doppia identità.

²⁰⁶ 15 U.S.C. § 1125 (c) (3). A favore dell'introduzione di una eccezione espressa si erano espressi BAXTER K.L., *Trademark parody: How to balance the Lanham Act with the First Amendment*, 44 Santa Clara L. Rev., 2004, 1179; NASER M.A., *Trademarks and Freedom of expression*, IIC, 2009, 188 e GEIGER C., *Trade Marks and freedom of expression – The proportionality of criticism*, 30 Int'l. Rev. of Intell. Prop. & Competition L., 2007, 319 secondo cui “the absence of express limits allows the right holder to forbid any use of the protected sign”. *Contra* GULASEKARAM P., *Policing the border between trademarks and free speech*, cit., 916, secondo cui tale previsione ha comportato un'opera di categorizzazione dei diversi tipi di uso espressivo, basata su un giudizio soggettivo di valore e importanza sociale di questi, che non aiuta a ridurre l'incertezza e l'imprevedibilità del diritto, ma anzi può rendere i confini tra diritto di marchio e libertà di espressione ancor più elusivi.

²⁰⁷ BGH, 3 febbraio 2005, I ZR 159/02, *Lila-Postkarte*, in IIC, 2007, 38, 119; in GRUR, 2005, 583 e ivi, 2006, 192, con nota BORN C., *Zur Zulässigkeit einer humorvollen Marken-parodie*, ad esempio, ha ritenuto che l'uso su una cartolina del colore lilla registrato come marchio per cioccolato dalla *Milka*, con sopra una parodia di un verso di un noto poema di Reiner Maria Rilke (“*It is calm above the tree tops, somewhere a cow is bellowing. Moo!*”), firmato ironicamente “*Reiner Maria Milka*”), tesa a ridicolizzare l'idillio bucolico fatto di montagne e mucche evocato da una pubblicità del cioccolato fosse avvenuto con giusto motivo, in quanto espressione del diritto alla libera espressione: “*If the postcard does not vilify the plaintiff's trade mark and if it is not shown that the defendant was solely pursuing a commercial objective, the protection of artistic freedom must prevail in the present case over the protection of property rights conferred by art. 14(1) of the Constitution*”, Per ulteriori casi in cui la libertà di espressione è stata considerata prevalente sulla tutela di marchio si veda BGH, 11 marzo 2008, VI ZR 7/07, in NJW, 2008, 2110, ‘Gen-Milch’; Oberlandesgericht Hamburg, 5 gennaio 2006, *Bildmarke Trabi 03* e Landgericht Hamburg, 10 gennaio 2002, che ha ritenuto lecito il nome a dominio *stopesso.de* in quanto “*a company cannot use trade mark law to prevent its name being used within the framework of a critical report on its activities*”. In dottrina cfr. SAKULIN W., *Trademark Protection and Freedom of Expression*, cit. e GEIGER C., *Fundamental Rights, a Safeguard for the Coherence of Intellectual Property?*, IIC, 2004, 35, 268 e Id., “*Constitutionalising Intellectual Property Law? The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in the European Union*”, IIC, 2006, 37, 371; ROHNKE C., BOTT K., JONAS K.-U., ASSCHENFELDT S., *Konflikte zwischen Markenrechten und dem Recht auf freie Meinungsäußerung*, GRURInt. 2005, 419.

Ne consegue che qualora l'uso parodistico del marchio altrui rientri nel campo di applicazione di questa disposizione, risulta difficile capire come l'interprete possa bilanciare correttamente gli interessi in gioco, prendendo in adeguata considerazione anche in questo caso la libertà costituzionale di espressione artistica²⁰⁸.

Stando alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'unico strumento offerto all'interprete per rigettare una domanda di contraffazione per doppia identità risiede nel provare che l'uso del marchio altrui non è tale da pregiudicare alcuna delle funzioni del marchio²⁰⁹.

Tuttavia tale conclusione non appare affatto semplice da raggiungere.

Le funzioni del marchio, dopo la sentenza *L'Oréal*, sono state ridefinite in termini molto ampi, fino ad includere il generico pregiudizio alla capacità comunicativa e pubblicitaria del marchio e all'investimento che il titolare ha effettuato per generarla o accrescerla²¹⁰ (si veda *infra* cap. I, par. 11.1 e ss.).

In presenza di una tutela che spazia dalla funzione distintiva in senso stretto a quella pubblicitaria, vi sono alte probabilità che l'organo giudicante si trovi nelle condizioni di ravvisare la sussistenza di un pregiudizio a dette funzioni²¹¹.

Una parodia pungente, infatti, quasi inevitabilmente va a toccare la percezione che il consumatore ha del marchio parodiato, potendo generare un effetto di svilimento dell'immagine positiva da questo tenuta sul mercato e costruito a prezzo di ingenti investimenti in pubblicità e controllo del prodotto²¹².

²⁰⁸ SENFTLEBEN M., *cit.*, 27, secondo cui “*this lack of balancing tools may become problematic soon*”. L'autore si schiera a favore dell'introduzione normativa di una clausola generale di “fair use” sul modello di quella prevista in diritto d'autore.

²⁰⁹ In questi termini si è pronunciata CGUE, 23 marzo 2010, C-236/08 - C-238/08, Google/Louis Vuitton, punto 92, laddove afferma che “*l'uso di un segno identico a un marchio altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento quale quello di cui trattasi nelle cause principali, non è idoneo a pregiudicare la funzione di pubblicità del marchio*”.

²¹⁰ CGUE, 18 giugno 2009, C-487/07, L'Oréal/Bellure, punto 58.

²¹¹ Cf. HACKER F., *Funktionenlehre und Benutzungsbegriff nach 'L'Oréal'*, MarkenR, 2009, 333; VÖLKER S., ELSKAMP G., *Die neuen Markenfunktionen des EuGH*, WRP, 2010, 64; K.- H. Fezer, *Markenschutzfähigkeit der Kommunikationszeichen (§§ 3 und 8 MarkenG) und Kommunikationsschutz der Marken (§§ 14 und 23 MarkenG)*, WRP, 2010, 165; WRIGHT S., MATTILA K., *Has the ECJ's expanded list of functions widened the scope of trademark protection?*, WTR, gen./dic., 2014, 79, secondo cui “*Some boundaries in the range of recognised functions should also be set, in order to avoid the possibility of infinite categories of intangible damages giving rise to trademark infringement claims. If left uncontrolled, functions carry the risk of transforming trademarks into unduly precious proprietary assets incapable of tolerating any form of detriment, however caused. This would arguably run contrary to the core purpose of trademarks as economic tools in an effective competitive marketplace*”.

²¹² SENFTLEBEN M., *cit.*, 29.

7.2. Il caso dell'uso del marchio altrui ai fini di pubblicità comparativa.

Scenario analogo si presentava nei casi di pubblicità comparativa.

Mettere in luce le qualità dei propri prodotti, informando i consumatori circa le migliori qualità della propria offerta rispetto a quella dei brand concorrenti, inevitabilmente pregiudica la funzione pubblicitaria di questi.

Anche in questo caso, pertanto, l'ampiezza della tutela non avrebbe consentito all'interprete di sottrarsi dal concederla.

Ciò ha determinato prima la Corte di Giustizia ad intervenire in via interpretativa, consentendo all'organo giudicante di ricorrere alla Direttiva sulla pubblicità comparativa al fine di limitare il diritto del titolare di marchio²¹³.

Successivamente, il legislatore stesso ha ritenuto di inserire una apposita eccezione nella proposta di revisione della Direttiva e del Regolamento al vaglio degli organi comunitari²¹⁴.

Se da un lato, la soluzione adottata per i casi di uso del marchio nella pubblicità comparativa indica la via dell'intervento normativo come possibile soluzione al problema analogo degli usi in funzione espressiva, dall'altro non fa che evidenziare ulteriormente come il c.d. "*function test*" non sia da solo strumento sufficiente ed efficace al fine di limitare l'estensione del diritto di marchio nei casi di doppia identità²¹⁵.

In definitiva, la giurisprudenza comunitaria ha finito per trattare i singoli casi di uso atipico secondo una logica "caso per caso", che ha prodotto un quadro ampiamente frammentato, difficilmente riconducibile ad una logica unitaria.

²¹³ CGUE, 12 giugno 2008, C-533/06, O2 Holding Limited e O2 (UK) Limited c. Hutchison 3G Limited, punti 45 e 51 e Id., 18 giugno 2009, C-487/07, L'Oreal/Bellure, punti 54 e 65, in cui la Corte ha fatto ricorso ad una norma estranea al diritto dei marchi come strumento di bilanciamento tra gli opposti interessi in gioco, arrivando alla conclusione che "*il titolare di un marchio registrato non è legittimato a vietare l'uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile al suo marchio in una pubblicità comparativa rispetto alla quale ricorrono tutte le condizioni di liceità enunciate all'art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450*", come modificata dalla Direttiva 97/55 del 6 ottobre 1997, entrambe oggi consolidate nella Direttiva 2006/114/EC del 12 dicembre 2006.

²¹⁴ Si veda il considerando 21 e l'art. 10 co. 3 lett. f) della proposta di Direttiva e il considerando 17 e l'art. 9 co. 3 lett. f) della proposta di Regolamento, che consentano al titolare di marchio di vietare "*l'uso del segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE*".

²¹⁵ Si veda KUR A., BENTLY L., OHLY A., *Sweet Smells and a Sour Taste – the ECJ's L'Oréal Decision*, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law Research Paper Series No. 09-12, online available at <http://ssrn.com/abstract=1492032> e OHLY A., *Keyword-Advertising auf dem Weg von Karlsruhe nach Luxemburg*, GRUR, 2009, 711-712.

8. IL “PRINCIPIO DI NECESSITÀ” DELL’USO DEL MARCHIO ALTRUI.

Di qui, si dimostrerà nei paragrafi successivi come la Corte sia ricorsa a criteri suppletivi rispetto a quelli fissati dall’art. 6 Dir. al fine di legittimare alcuni usi del marchio altrui. Uno di questi fa capo all’individuazione di una sorta di “principio di necessità” dell’uso del marchio altrui che si materializza in alcune situazioni in cui vi sia un chiaro interesse pubblico a che i terzi possano comunque fare uso del segno oggetto di privativa.

Nei paragrafi seguenti si tenterà di presentare al lettore alcune di queste fattispecie, mettendo proprio in risalto le circostanza in cui la giurisprudenza abbia fatto ricorso a logiche di interesse generale per escludere il diritto del titolare di marchio a monopolizzare un determinato uso del proprio segno.

8.1. L’uso del marchio altrui sui modellini in scala ridotto: Il caso Opel.

Tanto è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia in un caso in cui il terzo utilizzatore aveva fatto uso del marchio “Opel” ai fini della realizzazione e vendita di modellini in scala ridotta identici alle vetture originali²¹⁶.

La corte regionale tedesca aveva adito la Corte di Giustizia in sede pregiudiziale, affinché determinasse se tale uso ricadesse entro la previsione dell’art. 5.1 a) Dir. e se trovasse eventualmente applicazione la scriminante dell’uso descrittivo di cui all’art. 6.1 b).

L’Avvocato Generale Colomer, nelle sue conclusioni²¹⁷, aveva sottolineato che l’art. 6 Dir., rappresentando un’eccezione alla regola generale dell’art. 5 Dir., dovesse essere interpretato restrittivamente. Di conseguenza, difficilmente la riproduzione di un marchio altrui su macchinine giocattolo poteva essere

²¹⁶ CGUE, 25 gennaio 2007, C-48/05, Adam Opel c. Autec, *Racc.*, 2007, I-1017, in Foro It., 2007, 137 ss., con nota di CASABURI G. e in EIPR, 2007, N-78 con nota SCHRIJVERS M., DUTILH N. Per un commento si veda BOGNI M., *Il marchio automobilistico dei modellini, caso “modellini in miniatura”*, Dir. Ind., 2007, 423 ss.; PINTO T., *Is consent required to use registered trade marks on model replica cars?*, JIPLP, 2007, 359; KÖRBER T. C., TOMY LEE U.-JU., *Rechtliche Bewertung der Markenbenutzung in Computerspielen nach dem Opel-Blitz-Urteil des EuGH*, WRP, 2007, 609-615; VATANKHAH P., *Benutzung einer fremden Marke als Teil einer Gesamtkopie*, ELR, 2007, 93-99; KARL R., *Die markenrechtliche Stellung des Modellherstellers gegenüber dem Hersteller des Vorbilds*, Ecolex, 2007, 269 e Id., *Anbringung des Opel-Logos auf Modellfahrzeug*, EZW, 2007, 181; KOPPENSTEINER H.-G., *Marke und Spielzeug*, Ecolex, 2007, 693-696.

²¹⁷ CGUE, 7 marzo 2006, C-48/05, “Opel”.

qualificata come “*indicazione relativa alla specie, qualità*” del prodotto. Tuttavia poiché la natura stessa di un modellino impone di realizzare una copia accurata e dettagliata dell’originale, l’uso del segno altrui doveva essere considerato descrittivo di “*altre caratteristiche del prodotto*”, in quanto raggiungeva due obiettivi: da un lato, accrescere le informazioni trasmesse al consumatore, dall’altro, assicurare che gli operatori sul mercato dei modelli e giochi in miniatura, godano delle medesime condizioni concorrenziali. Diversamente Colomer segnalava il forte impatto anti-concorrenziale “*derivante da una interpretazione eccessivamente restrittiva della portata dello ius prohibendi, in quanto i licenziatari possiederebbero l’autorizzazione esclusiva ad imitare minuziosamente le automobili autentiche, restringendo senza giustificazione la libertà imprenditoriale dei concorrenti*”²¹⁸.

Da ultimo, tale uso doveva reputarsi conforme ai principi di correttezza professionale in quanto la Autec presentava i propri prodotti al pubblico rendendo chiaramente visibile, tanto sul manuale di istruzioni, quanto sul telecomando, il proprio marchio *Cartronic*.

La Corte di Giustizia riconduceva in astratto la fattispecie all’ipotesi di contraffazione per doppia identità, ex art. 5.1 a) Dir. e chiariva che la valutazione della liceità dell’uso dovesse essere condotta alla luce del c.d. “function test” elaborato in *Arsenal*²¹⁹. Poiché il pubblico di riferimento doveva considerarsi abituato a modellini in scala che riproducano con assoluta fedeltà l’originale, la Corte constatava che l’uso in questione non pregiudicasse la funzione essenziale del logo Opel quale marchio registrato per giocattoli²²⁰.

Con particolare riferimento alla questione pregiudiziale, la Corte escludeva che l’apposizione del marchio *Opel* sul modellino potesse giustificarsi ai sensi dell’art. 6.1 b) e c) Dir. in quanto non configurava né “*un uso di un’indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi*”²²¹, né “*intesa ad indicare la destinazione di tali giocattoli*”²²².

²¹⁸ Ibidem, punto 41.

²¹⁹ CGUE, 25 gennaio 2007, C-48/05, Opel, punto 22: “*l’apposizione su modellini di veicoli, da parte di un terzo di un segno identico ad un marchio registrato per giocattoli può essere vietata (...) soltanto qualora pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio*”.

²²⁰ Ibid., punto 24.

²²¹ CGUE, 25 gennaio 2007, C-48/05, Opel, punto 41.

²²² Ibid., punto 39.

A giudizio della Corte, l'apposizione del marchio della casa automobilistica sul modellino giocattolo “è soltanto un elemento della riproduzione fedele dei veicoli originali”²²³.

In sostanza, la Corte giustificava la condotta del convenuto sulla base di un a sorta di principio di necessità in virtù del quale non potrebbe chiedersi al produttore di modellini di non fare uso del marchio dell'oggetto originale. Il produttore infatti vanta una necessità imperativa di disponibilità del segno, al fine di riprodurre fedelmente l'oggetto originale, senza la quale si troverebbe a dover concorrere sul mercato in condizioni di evidente svantaggio concorrenziale rispetto ai licenziatari del marchio, essendo destinato a immettere sul mercato un prodotto di scarso appeal per il consumatore.

In conclusione, la Corte di Giustizia riconosce l'esigenza di non garantire al titolare di marchio il monopolio sulle riproduzioni in scala ridotta dei propri prodotti “a grandezza naturale”. A tal fine però, essa non ricorre alla previsione di cui all'art. 6.1 Dir., bensì considera che tale uso sia necessitato in funzione dell'interesse generale ad impedire tale monopolio e di salvaguardare la libertà concorrenziale nel settore.

8.2. L'uso del marchio altrui per segnalare un servizio di rivendita, manutenzione o assistenza: Il caso BMW.

La sentenza *Opel* non costituisce la prima elaborazione di un principio di necessità da parte della giurisprudenza comunitaria.

La giurisprudenza comunitaria ha affrontato la questione con il caso *BMW*²²⁴, allorché la celebre casa automobilistica intimava al sig. Deenik, gestore di una

²²³ Ibid., punto 44. Sulla scorta dell'interpretazione pregiudiziale della Corte, il giudice *a quo*²²³ ha valutato che il consumatore di riferimento avrebbe considerato il logo apposto sul radiatore come un mero componente del modellino, senza attribuirgli alcun riferimento, in termini di origine imprenditoriale, alla casa automobilistica tedesca, nemmeno nel senso di una connessione economica o di un accordo di licenza in vigore tra questa e il produttore di giocattoli. Infatti un nesso può essere semmai istituito tra il modellino *Cartronic* e la *Opel Astra* reale, ma non con i modellini giocattolo prodotti dalla Opel stessa, in relazione ai quali si è negata la sussistenza di un rischio di confusione.

²²⁴ CGUE, 23 febbraio 1999, C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG, BMW Nederland BV c. R. Deenik, Racc. 1999, I-00905. Per un commento si veda LEVI A., *L'uso pubblicitario del marchio altrui da parte di chi vende automobili di marca e presta su di esse servizi di assistenza (“collateral use”)*, Riv. Dir. Ind., 1999, II, 385; GIOIA F., *L'uso descrittivo del segno tra diritto dei marchi e concorrenza sleale: il caso BMW*, Riv. dir. ind., 2000, I, 172-184; JOLLER G., *Von Mercedes zu BMW: Marke und Ankündigungsrecht*, ELR, 1999, 104; GRUBER M., *Kfz-Werkstätte und Markenschutz - EuGH Rs C-63/97 “BMW”*, Wirtschaftsrechtliche Blätter, 1999, 539-542; FEER VERKADE D.W., BRUINING L. D., *Zur Frage der markenmäßigen Benutzung im*

autofficina non facente parte della rete di concessionari BMW, di cessare l'uso di tale marchio negli annunci pubblicitari legati alla vendita di automobili usate ed al servizio di riparazione e manutenzione delle automobili prodotte a Monaco di Baviera.

La Corte distingueva tra gli annunci relativi alla riparazione e alla manutenzione di automobili e quelli relativi alla loro vendita.

Con riferimento esclusivo a questi ultimi, la Corte ha negato che l'ipotesi in questione potesse costituire un uso descrittivo della destinazione del servizio, consentito dall'art. 6 n. 1 lett. c) Dir.

Ciò detto, la Corte è stata portata a valutare la legittimità dell'uso del terzo non sotto il profilo della scriminante dell'uso descrittivo, bensì invocando l'art. 7 Dir. ed il principio dell'esaurimento comunitario del marchio, il quale sancisce che il titolare di un marchio non possa interferire con la ulteriore circolazione di beni che egli abbia già immesso personalmente o con il proprio consenso sul mercato²²⁵, in assenza di “*motivi legittimi*”²²⁶.

Su questo terreno la Corte negava che il titolare avesse un motivo legittimo per opporsi al comportamento del rivenditore indipendente, ritenendo che “*un rivenditore che venda automobili BMW usate e che sia effettivamente specializzato o specialista nella vendita di tali automobili non può in pratica*

Benelux- und im Europäischen Markenrecht, MarkenR, 2000, 41-45; KUR A., *Merchandising im Spielzeug-Markt - wie weit reicht die "Eigentums-Logik"?*, in *Perspektiven des geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts: Festschrift für Gerhard Schrickler*, 2005, 835-844; BONET G., *Propriété industrielle. L'usage de la marque d'un tiers*, Rtd eur., 2000, 122-126; GOTZEN F., *La distribution automobile face au droit communautaire et Benelux des marques. Quelques remarques à l'occasion de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire BMW/Deenik*, *Revue de droit intellectuel: l'ingénieur conseil*, 2000, 199-207; BERCOVITZ ALVAREZ R., *La utilización de una marca por empresa distinta del titular, como medio de publicitar la reventa o la reparación de productos previamente comercializados por el titular de la misma*, *Gaceta Jurídica de la U.E. y de la Competencia*, 1999, 201, 59-67.

²²⁵ Nella loro messa in commercio, infatti, è implicita la previsione della loro utilizzazione da parte della collettività, in ossequio al principio di libera iniziativa economica ex art. 41 Cost., ed il consenso del titolare a tale ulteriore utilizzazione. L'art. 7 co.1 Dir. sancisce che “*Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso*”. La norma è stata traslata nell'ordinamento nazionale all'art. 5 C.p.i. il quale prevede che le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale, e quindi anche al titolare di un marchio “*si esauriscano una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato Membro della Comunità Europea o dello Spazio Economico Europeo*”.

²²⁶ La Corte al punto 51 affermava che “*motivo legittimo*” ai sensi dell'art. 7 co. 2 Dir. potesse essere il fatto che il marchio sia utilizzato nella pubblicità del rivenditore in modo tale da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale tra questi e il titolare del marchio, quale l'appartenenza alla sua rete di distribuzione o l'esistenza di un rapporto speciale tra le imprese.

comunicare questa informazione ai suoi clienti senza utilizzare il marchio BMW"; di conseguenza tale uso del marchio BMW ai fini di informazione doveva considerarsi *"necessario per garantire il diritto di rivendita derivante dall'art. 7"*²²⁷.

Con riferimento all'uso del marchio negli annunci dei servizi di riparazione e manutenzione, non potendo contare sulla disciplina dell'esaurimento, che non colpisce le prestazioni di servizi ma la sola messa in vendita, la Corte riconosceva l'applicabilità dell'art. 6.1 lett. c) Dir.²²⁸, inquadrando la fattispecie come un uso *"necessario per indicare la destinazione di un prodotto"*. Nell'ipotesi di un commerciante indipendente che effettui la manutenzione e la riparazione di automobili BMW o sia effettivamente specializzato in tale campo, infatti, *"tale informazione non può in pratica essere comunicata ai suoi clienti senza che egli faccia uso del marchio BMW"*²²⁹.

Al fine di rispettare il limite della "correttezza professionale", al terzo utilizzatore si richiede che l'uso avvenga non *"in modo tale da poter dare l'impressione che sussista un legame commerciale tra l'impresa terza ed il titolare del marchio, e in particolare che l'impresa del rivenditore appartenga alla rete di distribuzione del titolare del marchio o che esista un rapporto speciale tra le due imprese"*²³⁰.

Questo obbligo di correttezza è *"del tutto analogo a quello cui è soggetto il rivenditore quando utilizza il marchio altrui per annunciare la rivendita di prodotti contrassegnati da tale marchio"*²³¹, con la conseguenza che il mancato

²²⁷ Ibid., punto 54. Considerazioni analoghe sono svolte al punto 60 a proposito dell'uso per il servizio di manutenzione e riparazione dei prodotti originali.

²²⁸ in palese contraddizione con l'assunto iniziale da cui la Corte era partita nel suo argomentare (ovvero quello secondo cui l'uso del marchio nell'ambito dell'attività di rivendita avrebbe avuto una funzione distintiva).

²²⁹ CGUE, 23 febbraio 1999, C-63/97, cit., punto 60. In questo senso si era pronunciato anche l'Avv. Gen. Jacobs nelle sue conclusioni, 2 aprile 1998, punto 54.

²³⁰ Ibid., punto 51. In questo senso si è costantemente pronunciata anche la giurisprudenza italiana: si vedano ex multis Cass. Civ., sez. I, 21 ottobre 1998, n. 10416, *Autogerma c. Rova*, Guida al diritto, 1999, n.1, 43, in Arch. Civ., 1999, 584 e in Riv. Dir. Ind., 1999, II, 330, con nota GUIDETTI B., *Uso atipico del marchio altrui*. Più di recente la sentenza è stata ripresa da Trib. Roma, 28 aprile 2004, *Jaguar Cars Ltd c. Soc. Mada Import*, Foro It., 2005, 585, con nota DI PAOLA S.; Trib. Roma, 26 maggio 1987, Giur. ann. dir. ind., 1987, 579; Trib. Roma, 14 ottobre 1985, ivi, 1985, 990; Trib. Milano, 14 febbraio 1985, ivi, 1985, 461; Trib. Ravenna, 3 settembre 1993, *Daimler Benz c. Finap srl*, Riv. Dir. Ind., 1995, II, 442, secondo cui: *"Non può parlarsi di violazione dell'art.1 L.M. allorquando, esclusa in fatto ogni finalità pubblicitaria e considerata la funzione di indicatore di provenienza del prodotto svolta dal marchio, si accerti che quest'ultimo è stato usato da un commerciante al solo fine di indicare la provenienza del prodotto venduto da un determinata impresa"*.

²³¹ Ibid., punto 61.

ottemperamento veniva ad integrare secondo la Corte tanto un “motivo legittimo” di opposizione all’operare del principio di esaurimento, quanto una modalità “professionalmente scorretta” che osta alla liceità dell’uso del marchio in funzione descrittiva²³².

La Corte, pertanto, pur affrontando la fattispecie in maniera bizzarra, equiparando agli stessi fini la disciplina dell’esaurimento e delle libere utilizzazioni, riscontrava in entrambe l’operare di un principio di necessità dell’uso del marchio altrui per segnalare un servizio di rivendita, assistenza e manutenzione per prodotti originali.

La legittimità dell’uso del marchio altrui trova infatti spiegazione sotto il profilo delle necessarie esigenze informative connesse al tipo di attività.

8.3. L’uso del marchio altrui per accessori e pezzi di ricambio: Il caso *Gillette*.

La Corte di Giustizia ha riconosciuto un siffatto principio di necessità come sottostante all’art. 6 n. 1 lett. c) la quale consente l’utilizzo del marchio altrui da parte dei fabbricanti di prodotti strumentali, accessori o complementari rispetto ad un prodotto di marca altrui, i quali vengono presentati al pubblico con riferimento a questo.

Nel caso *Gillette*²³³ la società LA-Laboratories Ltd Oy veniva convenuta in contraffazione per aver utilizzato senza licenza il marchio Gillette al fine di

²³² Anzi, secondo questa logica, tanto l’art. 6, quanto l’art. 7 Dir. mirano “a conciliare gli effetti fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione di servizi nel mercato comune, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale nel sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende stabilire e conservare” (punto 62, che fa a sua volta richiamo) al punto 13 della sentenza *Hag II*. La dottrina non ha mancato di criticare questo parallelismo tra istituto dell’esaurimento e individuazione dei fattori che escludono la “correttezza professionale” dell’uso del terzo utilizzatore. In particolare, SIMON I. F., *Nominative use and honest practices in industrial and commercial matters – A very European history*, IPQ, 2007, 135, ha affermato che “*This is regrettable because it is not clear that the free movement considerations that come into play in exhaustion cases apply in the general defences case law. Consequently, any definition based on exhaustion concepts will not fit well in the context of general defences*”. Applicare i principi formulati in casi implicanti una valutazione del conflitto tra libera circolazione delle merci e diritto di marchio a tutte le eccezioni alla contraffazione, comprese le legittime utilizzazioni fissate dall’art. 6 Dir., avrebbe l’effetto di impedire un bilanciamento ottimale tra tutti gli interessi in gioco, dal momento che essi sono diversi nelle due norme. È comunque doveroso prendere atto che, anche dopo il caso *BMW*, la Corte ha continuato a servirsi dell’approccio basato sul principio dell’esaurimento a partire da CGUE, 7 gennaio 2004, C-100/02, Gerolsteiner Brunnen gmbH & Co. c. Putsch GmbH, punto 24.

²³³ CGUE, 17 marzo 2005, C-228/03, The Gillette Co., Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratoires Ltd Oy, “Gillette”, Racc. 2005, I-02337. Per un commento della sentenza si veda, Foro It., 2005, IV, 309-314, con nota di CASABURI G.; NAUMANN A., *Auf Gillette verweisen*,

indicare la compatibilità delle lamette di propria fabbricazione con i prodotti originali²³⁴.

La Corte constatava che l'uso di un marchio "per fornire al pubblico un'informazione comprensibile e completa sulla destinazione del prodotto che esso mette in commercio, vale a dire sulla compatibilità del medesimo con quello recante i detti marchi" costituisce un uso che indica la destinazione di un prodotto o di un servizio ai sensi dell'art. 6 n. 1 lett. c). Tale informazione, infatti, "è necessaria per preservare il sistema di concorrenza non falsato sul mercato di tale prodotto o servizio"²³⁵.

Diversamente, l'attività di imprese che si occupano esclusivamente, o quasi, della fabbricazione di pezzi di ricambio, in posizione di indipendenza rispetto al produttore del bene complesso, sarebbe gravemente pregiudicata, se non letteralmente impedita.

Considerato che il consumatore tende a ricercare sul mercato un sostituto perfetto della parte da cambiare, qualora fosse consentito solo al produttore del bene complesso o ai suoi licenziatari di utilizzare il marchio per fare riferimento alla compatibilità dei ricambi con i prodotti complessi, questi godrebbero di un vantaggio eccessivo rispetto ai ricambisti indipendenti²³⁶.

Le condizioni di liceità di tale uso, richiamate dalla clausola di conformità ai principi di "correttezza professionale", sono tuttavia state fissate dalla giurisprudenza in maniera stringente, in ragione dell'interesse contrario, ma altrettanto rilevante, del fabbricante del prodotto principale.

ohne Gillette zu nennen?, ELR, 2005, 267-269; GAMERITH H., *Verwenden einer fremden Marke zur Beschreibung der eigenen Leistung*, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 2006, 92-93; KOPPENSTEINER H.-G., *Markenverletzung und Merkmalsangabe?*, Ecolex, 2007, 873-874; MARIATTE F., *Marque. Utilisation de la marque d'autrui aux fins d'indication de la destination du produit et limites du droit exclusif: une application de la jurisprudence Dior / BMW à la publicité sur les lames de rasoir*, Europe, 2005, Mai Comm. n° 178, 26; GARCIA VIDAL A., *El uso de una marca ajena para indicar el destino de un producto o servicio propio*, Jurisprudencia comunitaria sobre marcas, 2007, 24, 83-95.

²³⁴ Nella specie la confezione di lamette vendute dalla convenuta sotto il marchio *Parason Flexor* contenevano l'indicazione "All Parason Flexor and Gillette sensor handles are compatible with this blade".

²³⁵ CGUE, 17 marzo 2005, *Gillette*, C-228/03, punti 33-34.

²³⁶ Così già Trib. Milano, 27 settembre 1976, *Giur. ann. dir. ind.*, 858, secondo cui "...l'alternativa di politica industriale (...) è solamente questa: ammettere i terzi alla fabbricazione del pezzo di ricambio, oppure impedire lo svolgimento di siffatta attività. Ciò che è improponibile è la via intermedia che ammette la fabbricazione e la vendita ad opera di terzi dei pezzi di ricambio, purché siano intrinsecamente diversi dal pezzo di serie". È chiaro, infatti, che se il ricambio è tale solo se è perfettamente sostituibile e intercambiabile al modello di serie, imporre una siffatta condizione equivarrebbe a porre il ricambista in una posizione di mercato di per sé svantaggiosa.

Quando si tratta di rivendita di prodotti originali, il titolare del marchio ha interesse che non sia riprodotto con modalità tali da far credere al pubblico che il ricambista faccia parte dell'organizzazione di vendita del fabbricante, che goda di un'esclusiva nella vendita o comunque sia legato al fabbricante da vincoli contrattuali di sorta.

In caso di vendita di prodotti non originali, questo interesse è ancora più spiccato, laddove si materializza il rischio di svilimento del proprio marchio nel comparire su prodotti assemblati da terzi, che non siano all'altezza della produzione originale.

In ragione di ciò, la Corte dava un'interpretazione particolarmente restrittiva del concetto di "uso necessario", affermando che è tale solo nel caso in cui l'informazione descrittiva non possa in pratica essere comunicata al pubblico *"senza che venga fatto uso del marchio di cui quest'ultimo non è titolare"*.

Al fine di considerare lecito l'uso del marchio altrui, la Corte pretende, dunque, che esso costituisca in pratica *"il solo mezzo per fornire al pubblico un'informazione di tale tipo"*²³⁷.

A tale riguardo, la Corte invita espressamente l'autorità competente, cui spetta verificare caso per caso la necessità dell'uso del marchio altrui, ad *"accertarsi se possano essere utilizzati altri mezzi per fornire un'indicazione del genere"*, prendendo in considerazione la natura del pubblico cui il prodotto messo in commercio dal terzo è destinato, nonché l'eventuale esistenza di standard tecnici o di norme generalmente rispettate e note al pubblico per il tipo di prodotto²³⁸.

Questa impostazione è stata da criticata come eccessivamente rigorosa e sovente disapplicata dalla nostra giurisprudenza: essa, infatti, renderebbe censurabile praticamente qualsiasi applicazione del marchio altrui sul prodotto non originale, in quanto non strettamente necessaria ad indicare la destinazione²³⁹.

Per questa ragione, si è sostenuto che l'impiego del marchio altrui sui pezzi di ricambio andrebbe inquadrato come specifico e distinto uso atipico del segno, non configurabile come uso descrittivo come invece previsto dall'art. 6.2 c) Dir.

²³⁷ CGUE, 17 marzo 2005, C-228/03, *Gillette*, punti 35 e 39.

²³⁸ *Ibidem*, punto 36 e 39.

²³⁹ MORRETTA G., cit., 245, afferma che *"la finalità indicativa della destinazione non richiede né consente la riproduzione del marchio del produttore dell'autovettura"*.

Su queste basi, la sezione specializzata del Tribunale di Torino ha inaugurato un filone giurisprudenziale con il quale estendeva ai marchi l'applicazione dell'art. 241 c.p.i. che, in materia di disegni e modelli industriali, legittima il ricambista alla produzione di un pezzo di ricambio funzionalmente ed esteticamente identico al pezzo originale (c.d. *repair clause*)²⁴⁰.

Di conseguenza, aveva sostenuto che il ricambista potesse applicare il marchio originale sul proprio ricambio, alla sola condizione che si tratti di un pezzo funzionalmente ed esteticamente identico a quello originale²⁴¹. Per converso, commetterebbe contraffazione, chi utilizzi il marchio altrui per pezzi diversi da quelli originali, compresi quelli non strettamente di ricambio ma destinati a sostituire le parti originali per migliorarne l'aspetto estetico (le c.d. carrozzerie truccate)²⁴².

Lo stesso Tribunale di Torino è tuttavia tornato sui propri passi, chiarendo che "la clausola di riparazione" deve intendersi di stretta interpretazione e dunque riferibile soltanto ai disegni e modelli e non anche ai marchi²⁴³.

Allo stesso tempo però, ha escluso l'applicazione dell'art. 21 co. 1 lett. c) C.p.i., sostenendo che il marchio originale non verrebbe usato per descrivere la

²⁴⁰ L'art. 241 c.p.i. prevede che "*i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario*".

²⁴¹ Trib. Torino, 5 luglio 2007, Opel Eisenbach GmbH c. Adeco Srl, con nota SCIACCA S., *Nota in tema di pezzi di ricambio non originali e di limiti all'utilizzazione del marchio*.

²⁴² UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed., Padova, Cedam, 2007, 362, ritiene che "*la clausola non si applica dunque ai pezzi di ricambio dotati di autonomo mercato in quanto idonei a modificare l'aspetto originario del prodotto per migliorarne l'aspetto estetico*". Pertanto l'art. 241 riguarderebbe i soli pezzi di ricambio cosiddetti, nella terminologia comunitaria, *must match*, ovvero necessari a ripristinare l'aspetto originario, danneggiato.

²⁴³ Trib. Torino, 15 ottobre 2008, Ford Motor Company c. Adeco srl e altri, in *Dir. Ind.*, 2010, 243, con nota MORRETTA G., *Marchio automobilistico e ricambio non originale*, critico verso la mancata estensione della *repair clause* al diritto dei marchi, perché produttiva di uno squilibrio normativo tra diritto dei marchi e diritto dei disegni o modelli industriali difficilmente comprensibile. Mentre il produttore indipendente sarebbe libero di riprodurre integralmente un pezzo di ricambio protetto come modello; diverrebbe invece responsabile di contraffazione laddove lo stesso pezzo fosse coperto da diritto di marchio.

Di conseguenza, il titolare di un diritto di modello su un pezzo di ricambio finisce per godere di una tutela ridotta (invece che maggiorata) rispetto al titolare di un diritto di marchio sul medesimo pezzo di ricambio, al quale è sufficiente apporre il proprio marchio sul pezzo di ricambio, per impedirne la realizzazione del ricambio omologo. I ricambisti sono così costretti ad accontentarsi della possibilità di riprodurre la sola forma del pezzo, senza potervi apporre il marchio altrui, con grande vantaggio concorrenziale per il produttore originale nei rapporti col consumatore. Laddove tale squilibrio normativo non può essere risolto in via interpretativa, applicando estensivamente la norma in questione, quale "*espressione di un principio generale di diritto antitrust favorevole alla liberalizzazione dei ricambi non originali*", si è sostenuta l'opportunità di un intervento legislativo teso a rimuovere la disparità di trattamento.

destinazione del pezzo di ricambio, quanto al fine di garantire l'integrità estetica e stilistica dell'autovettura alla quale è destinato, riproducendone esattamente tutte le caratteristiche originali, ivi compreso il marchio del produttore²⁴⁴.

In questo senso, la libera utilizzazione del marchio altrui sarebbe dunque dettata non tanto dal fatto di trattarsi di un uso descrittivo e non distintivo, quanto piuttosto di un uso esteticamente e funzionalmente necessario²⁴⁵ per ricreare l'aspetto originario volto a soddisfare l'interesse d'acquisto del consumatore.

Che si tratti di un uso descrittivo coperto dalla libera utilizzazione di cui all'art. 6 n.1 lett c) o di un autonomo uso atipico, emerge in ogni caso che la necessità funzionale ed estetica che la forma del pezzo di ricambio sia identica a quella originale, insieme con l'interesse concorrenziale a salvaguardare l'attività di impresa consistente nella vendita di accessori e pezzi di ricambio non originali, fa sì che l'interesse alla libera disponibilità di tali componenti e del marchio originale, prevalga sull'interesse monopolistico di chi ha creato quella forma e l'ha collegata a quel marchio.

Anche in questo caso, dunque, la libera utilizzabilità di un marchio appare dettata da considerazioni di interesse generale a mantenerne la disponibilità al fine di un determinato uso.

8.4. L'uso del marchio del componente o della materia prima per il bene finale.

Sulla base degli stessi principi, peraltro, giurisprudenza e dottrina concordano nel ritenere che debba essere considerata lecita anche l'utilizzazione del marchio di una materia prima o di un componente che venga apposto sul prodotto finito

²⁴⁴ Trib. Torino, 15 ottobre 2008, *Ford Motor Company c. Adeco srl e altri*, Dir. Ind., 2010, 243, con nota MORRETTA G., *Marchio automobilistico e ricambio non originale*, Dir. Ind., 2010, 243

²⁴⁵ La teoria della "forma necessaria" trova formulazione nelle parole di alcune decisioni che hanno affermato che "...il pezzo di ricambio è il tipico prodotto della forma funzionale, perché risponde a determinate esigenze di montaggio che possono essere soddisfatte solo se il prodotto ha la forma standardizzata del pezzo assemblato sulla macchina" (Trib. Torino, 17 maggio 1975, Giur. ann. dir. ind., 725). In realtà FRASSI P., *Alcune riflessioni sulla tutelabilità dei pezzi di ricambio*, Riv. Dir. Ind., II, 1994, 108, ha osservato che non si può parlare per i pezzi di ricambio di forma funzionale in senso stretto. Infatti, è funzionale quella forma che è irrimediabilmente necessaria a raggiungere l'utilità tipica del bene. Nel caso dei pezzi di ricambio la necessità di una certa forma non si collega affatto alla funzione o utilità tipica del pezzo, ma dipende dalla circostanza che quel pezzo, per potersi definire "di ricambio", non può che essere fatto in quel determinato modo e presentare quelle certe caratteristiche.

realizzato dal terzo, al fine di segnalare al pubblico che egli impiega nella lavorazione prodotti noti e di pregio²⁴⁶.

Nonostante il titolare del marchio possa avere interesse a che il consumatore non sia informato di quest'utilizzo e non siano in grado di risalire a lui in qualità di produttore delle materie prime o dei componenti²⁴⁷, è riconosciuto preminente l'interesse del terzo utilizzatore a rendere noto al pubblico che il proprio prodotto possiede determinate caratteristiche e qualità, anche se dovute alla buona reputazione e all'accreditamento che i prodotti base e le materie prime da lui utilizzate hanno già conquistato sul mercato²⁴⁸.

Può pertanto concludersi che anche in queste ipotesi di uso del marchio altrui siano risolte sulla base di un interesse generale della concorrenza a potersi servire del marchio altrui per indicare che il prodotto da questo identificato costituisce componente o materia prima utilizzata nella produzione di un diverso prodotto finale.

²⁴⁶ L'orientamento che legittimava il produttore del bene finale a richiamare il marchio del fornitore per specificarne le caratteristiche era assolutamente prevalente già prima della novella del 1992. AGHINA G., *L'utilizzazione atipica del marchio*, cit., 13 ss. e 139 ss.; RÖTTGER M., *Il marchio "accompagnante". Suggestioni per il diritto europeo dei marchi*, Riv. Dir. Ind., 1963, I, 376. In giurisprudenza si veda App. Milano, 2 ottobre 1990, Giur. ann. dir. ind., 1991, 724; Trib. Bologna, 13 marzo 1975, Giur. ann. dir. ind., 1975, 899; Trib. Milano, 15 novembre 1971, Giur. ann. dir. ind., 1972, 239. Condizione di liceità dell'uso, sussuminile entro il requisito della conformità a "correttezza professionale" è, in questo caso, che non vi sia pericolo di inganno del pubblico sulla provenienza del prodotto più complesso da impresa diversa da quella del fornitore. Il richiamo al marchio altrui per descrivere le caratteristiche del proprio prodotto, in altre parole, non deve lasciare dubbi circa l'assenza di coinvolgimento del titolare del marchio nella produzione dei beni su cui il marchio è apposto. Varie circostanze debbono essere valutate dall'organo giudicante al fine di determinare la potenziale sussistenza di un rischio di confusione: il fatto che il marchio altrui venga riprodotto *telle quelle*, ovvero nei colori, dimensioni e caratteri originali o che ad esso venga dato rilievo preminente rispetto agli altri elementi distintivi presenti sul prodotto o sulla confezione ed in particolare rispetto al segno destinato ad indicare il fabbricante del prodotto complesso, può condurre alla conclusione che vi sia violazione del diritto di marchio. Per approfondimenti si veda, AGHINA G., cit., 157 ss.; BAGNULO, *Appunti in tema di uso del marchio altrui in funzione c.d. "descrittiva"*, Riv. Dir. Ind., 1966, II, 77. In giurisprudenza cfr. Trib. Torino, 22 luglio 1974, Giur. ann. dir. ind., 1974, 1038; App. Milano, 30 gennaio 1973, ivi, 1973, 370 e, più recenti, Trib. Milano 9 novembre 1992, ivi, 1992, 2858 e App. Milano, 2 ottobre 1991, ivi, 1991, 2707; tra le pronunce posteriori alla riforma del 1992 si vedano invece App. Milano, 17 luglio 2001, Giur. ann. dir. ind., 2002, 4357; App. Milano, 28 aprile 2000, ivi, 2001, 4223 e Trib. Torino, 26 novembre 2003, Dir. Ind., 2004, 233 con nota VENTURELLO M.

²⁴⁷ Questo perché egli può avere ragione di temere che il prodotto finito non sia pregevole o, comunque, soddisfacente e che, eventuali difetti o cattiva qualità, possano essere imputate a lui, piuttosto che al produttore del bene finale.

²⁴⁸ Tale interesse è particolarmente pressante quando il marchio altrui costituisce la denominazione necessaria del prodotto, ovvero la denominazione della materia prima o del componente sia unica, trattandosi magari di prodotto nuovo, per indicare il quale si utilizza lo stesso termine che viene usato come marchio. Un esempio è offerto dal nome "nylon" che fu depositato come marchio in Italia e allo stesso tempo utilizzato come denominazione generica del prodotto. Sul punto si veda AGHINA G., cit. 146.

8.5. L'applicazione del principio di necessità all'uso parodistico e satirico.

Un analogo principio di necessità può essere sovente rintracciato nell'uso del marchio altrui per finalità satirico-parodistiche.

Tali modalità espressive instaurano per definizione, una relazione tra il messaggio originale di cui il marchio è portatore e la critica o la parodia di cui diviene oggetto²⁴⁹.

Ciò in quanto l'autore della critica/parodia senza approfittare della rinomanza del marchio criticato/parodiato non sarebbe nemmeno in grado di comunicare il messaggio cui la critica/parodia è finalizzata.

Per sua stessa natura, infatti, una parodia deve essere necessariamente, almeno in parte, offensiva e derisoria, al fine di essere di successo ed assolvere al suo proposito di scuotere le coscienze²⁵⁰.

È evidente, allora, che la fattispecie implica un contrasto tra la libertà di espressione e critica, la quale non può prescindere dal fare menzione del marchio altrui ed il timore che tale impiego costituisca in realtà un espediente per trarre vantaggio dall'accreditamento di tale marchio²⁵¹.

Il bilanciamento tra questi opposti interessi non può non tenere in conto in certa misura che i diritti di proprietà intellettuale sono in primo luogo dei diritti "sociali"²⁵² e, come tali, sono soggetti ad un certo numero di limitazioni imposte dall'interesse pubblico.

Molti marchi sono diventati un'icona del ventesimo secolo, parte della nostra cultura e dei discorsi quotidiani, con la conseguenza che è diventato

²⁴⁹ È chiaro infatti che non è possibile una parodia, senza questa associazione di significati: "*a parody must convey two simultaneous – and contradictory – messages: that it is the original, but also that it is not the original and is instead a parody*", *Hormel Foods Corp. c. Jiom Henson Productions Inc.*, 73 F.3d 497, 2nd Cir. 1996, che cita a sua volta *Cliffs Notes Inc. c. Bantam Doubleday Dell Publ'g Group Inc.*, 886 F.2d 490, 2nd Cir. 1989.

²⁵⁰ «*destructive*» *parodies play an important role in social and literary criticism and thus merit protection even though they may discourage or discredit an original author*", *Fisher c. Dees*, 794 F.3d 432, 9th Cir. 1986. In tal senso si esprime MAYHEW SCHLOSSER S., *The high price of (criticizing) coffee: the chilling effect of the Federal Trademark Dilution Act on corporate parody*, cit., 946.

²⁵¹ "*the ridicule conveyed by parody inevitably conflicts with one of the underlying purposes of anti-dilution statutes, which is to protect against tarnishment of the goodwill and reputation associated with a particular trademark*", L.L. Bean, 811 F.2d, che cita a sua volta *Pignons SA c. Polaroid Corp.*, 657 F.2d 482, 1st Cir. 1981.

²⁵² GEIGER C., *Fundamental rights, a safeguard for the coherence of intellectual property law*, 35 IIC, 2004, 270, parla a riguardo di "*socially rooted*" rights.

imprescindibile il loro utilizzo²⁵³ come mezzo di comunicazione efficiente e culturalmente utile. Questa “iconizzazione” è stata voluta principalmente proprio da quei titolari di marchio che hanno impegnato energie e capitali nel processo di “*brand image creation*”, promuovendoli presso il pubblico come veri e propri oggetti di costume sociale.

Un significativo esempio viene da una pronuncia del Tribunale di Torino il quale ha ritenuto legittimo l’uso della scritta “*PORCO DIESEL*” su magliette, nonostante la presenza del marchio registrato “*DIESEL*” per prodotti di abbigliamento²⁵⁴. Il Tribunale ha valutato che la dicitura dovesse considerarsi di pubblico dominio e quindi liberamente appropriabile, in quanto molto usata nello *slang* giovanile ed ispirata ad una canzone di *Elio e Le Storie Tese*²⁵⁵, da molti anni proposta al pubblico.

In fattispecie analoghe, appare legittimo aspettarsi che i titolari di marchio accettino le conseguenze ed i sacrifici, che la fama e la diffusione dei propri marchi (che essi hanno contribuito in maniera decisiva a creare) impongono in termini di necessità e conseguente liceità del loro utilizzo per finalità espressive²⁵⁶.

9. LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E IL RUOLO DELL’IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL GIUDIZIO DI CONTRAFFAZIONE E NELLA DETERMINAZIONE DELLA PORTATA DEL DIRITTO DI MARCHIO.

²⁵³ STORY L., *What we talk about when we talk about brands*, *N.Y. Times*, 24 novembre 2006. In *Mattel Inc. c. MCA Records Inc.*, 296 F.3d 894, 900, 9th Cir. 2002, Judge Alex Kozinski ricorda che “*some trademarks enter out public discourse and become an integral part of our vocabulary...Trademarks often fill in gaps in our vocabulary and add a contemporary flavour to our expressions*”. Ma si veda anche SHAUGHNESSY R.J., *Trademarks Parody: A fair use and First Amendment analysis*, 72 Val. L. Rev., 1080, 1986 e MAYHEW SCHLOSSER S., cit., 962, che parla di “*pervasive influence*” dei marchi sulla società moderna.

²⁵⁴ Trib. Torino, 9 marzo 2006, *Diesel Spa c. G.C. – Clever Internet Company e Stir Maglia Snc*, *Dir. Ind.*, 2007, 153, con nota VENTURELLO M., *Uso del marchio in funzione parodistica e come espressione di uso comune nel linguaggio corrente*.

²⁵⁵ Il celebre gruppo canoro ha di recente avuto ragione di un altro caso comparso avanti il Trib. Milano, 31 dicembre 2009, *Dir. Ind.*, 2010, 216, con nota MANFREDI C., *Parodia del marchio notorio altrui*, il quale ha escluso la sussistenza di qualsiasi rischio di confusione o associazione nell’etichetta del CD “*Gattini*”, che parodiava quella identica della “*Deutsche Grammophon*”.

²⁵⁶ GREDLEY E., MANIATIS S., *Parody: A fatal attraction? Part 2: Trade Mark parodies*, *EIPR*, 1997, 412, “*If brand images are deliberately promoted as symbols of social and cultural values, others must arguably be free to use them, inter alia, for the purposes of parody*”.

L'applicazione di un siffatto criterio appare dimostrare la rilevanza dell'imperativo di disponibilità anche nell'ambito del giudizio di registrazione ed in particolare, quale limite alla portata del diritto di marchio ulteriore rispetto alle eccezioni già fissate dall'art. 6 Dir.

Come già si era fatto nel cap. III, con riferimento alla rilevanza dell'imperativo di disponibilità nel giudizio di registrazione, nei paragrafi seguenti si analizzeranno gli interventi della giurisprudenza comunitaria relativamente alla cittadinanza dell'imperativo di disponibilità nel giudizio di registrazione e con riguardo all'applicazione degli impedimenti assoluti alla registrazione²⁵⁷.

Le autorità comunitarie avevano già sfiorato il tema della rilevanza dell'imperativo di disponibilità all'interno del campo di applicazione delle limitazioni al diritto di marchio in alcuni precedenti giurisprudenziali già trattati nei capitoli precedenti.

Il primo è il caso *Baby Dry* (cfr. cap. III, par. 4.2)., a margine del quale, l'Avv. Gen. Jacobs aveva affermato che l'art. 12 lett. b) Reg., nel garantire che il titolare di marchio non possa vietare l'uso di indicazioni relative alle caratteristiche di prodotti o servizi recepisce espressamente la preoccupazione che un marchio possa determinare un monopolio d'uso su termini comuni, i quali devono essere esclusi da tale monopolio²⁵⁸.

La sentenza *Baby-Dry* ha poi sostanzialmente accolto tale tesi, deducendo dal combinato disposto degli artt. 7 e 12 Reg. (artt. 3 e 6 Dir.) che lo scopo del divieto di registrazione come marchio di segni o di indicazioni a carattere esclusivamente descrittivo consiste nell'evitare che vengano registrati come marchi segni o indicazioni che, data la loro identità con modalità abituali di designazione dei prodotti o dei servizi considerati ovvero di loro caratteristiche, non consentirebbero di svolgere la funzione di identificazione dell'impresa che li immette nel mercato e sarebbero quindi privi del carattere distintivo presupposto da tale funzione²⁵⁹.

Il secondo precedente rinvia invece alla sentenza *Libertel* (cfr. cap. II, par. 5.2.4., e II, par. 7.1), dove la Corte, nell'escludere che le limitazioni del diritto di

²⁵⁷ Per un quadro parziale di tale percorso si veda anche ALBER S., *Das Allgemeininteresse in der markenrechtlichen Entscheidungspraxis des EuGH*, GRUR, 2005, 127.

²⁵⁸ Conclusioni Avv. Gen. Jacobs, 5 aprile 2001, C-383/99 P "Baby Dry", punto 77.

²⁵⁹ CGUE, 20 settembre 2001, C-383/99 "Baby Dry", punto 37.

marchio svolgano una funzione in un certo senso “sostitutiva” degli impedimenti assoluti alla registrazione, non nega tuttavia che anche l’art. 6 Dir, al pari degli artt. 2 e 3 svolgerebbe una funzione di “neutralizzazione” del rischio che alcuni operatori possano appropriarsi di taluni segni che dovrebbero restare disponibili²⁶⁰.

Di qui l’Avv. Gen. Colomer individua una “*tiepida accoglienza*”²⁶¹ da parte della Corte della rilevanza dell’imperativo di disponibilità anche all’interno dell’Art. 6 Dir.

Il linguaggio adottato dalla Corte, infatti, autorizza a ritenere che tanto gli art. 2 e 3, quanto l’art. 6, coopererebbero entrambi in questa direzione, pur operando in due momenti diversi della vita del marchio: gli uni precludendone la tutela al momento della domanda di registrazione, gli altri limitandola quando ormai sia stata concessa.

Tale pensiero veniva ulteriormente elaborato da Colomer in un *obiter dictum* delle conclusioni a *Postkantoor* (sui temi affrontati in causa si veda cap. III, par. 4.5).

Egli ricorda che la ragion d’essere del diritto dei marchi altra non è se non garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza possibile confusione questo prodotto da quelli aventi diversa origine, contribuendo in tal modo all’instaurazione di un sistema di concorrenza effettiva nel mercato interno²⁶².

Per conseguire tale scopo si attribuiscono al titolare del marchio determinati diritti e facoltà che debbono essere considerati alla luce di tale obiettivo finale²⁶³.

Il rapporto tra i diritti attribuiti dalla titolarità di un marchio registrato e il marchio stesso ha perciò carattere strumentale²⁶⁴.

²⁶⁰ CGUE, 6 maggio 2003, C-104/01 “Libertel”, punti 57-58.

²⁶¹ Conclusioni Avv. Gen. Colomer, 16 gennaio 2008, C-102/07, Adidas c. Marca Mode, punto 67.

²⁶² Tra le altre CGUE, 23 maggio 1978, C-102/77, Hoffmann-La Roche, Racc.1139, punto 7; Id., HAG GF, nota 22, punto 14 e sentenza 11 novembre 1997, causa C-349/95, Loendersloot, Racc. I-6227, punto 24.

²⁶³ Conclusioni, 31 gennaio 2002, C-363/99 “Postkantoor”, punto 32.

²⁶⁴ Ibidem, punto 33.

Questa relazione postula che al fine di stabilire l'esatta estensione dei diritti non si può pertanto prescindere dal considerare la funzione essenziale per cui sono concessi (c.d. criterio interpretativo teleologico)²⁶⁵.

Ciò comporta che i diritti siano limitati a quanto strettamente necessario per raggiungere tale funzione essenziale per cui sono previsti e concessi.

In ragione di ciò, le posizioni giuridiche privilegiate che un marchio garantisce al suo titolare possono subire restrizioni e l'Avv. Gen. Colomer individua tra queste *“quelle imposte dal pubblico interesse a conservare la massima disponibilità di determinate denominazioni («imperativo di disponibilità»)»*²⁶⁶.

In ragione di ciò, l'Avv. Gen. Colomer riconosce espressamente la rilevanza dell'imperativo di disponibilità quale limite imposto dall'ordinamento alla portata del diritto di esclusiva sul marchio. Colomer resta dunque persuaso di una generale rilevanza dell'imperativo di disponibilità tanto nel giudizio di registrazione [anche se limitatamente all'art. 3 n. 1 lett. c), d) ed e)], quanto nel giudizio di contraffazione.

Nei suddetti precedenti, tuttavia, il problema della rilevanza dell'imperativo di disponibilità nell'ambito della disposizione di cui all'art. 6 Dir. veniva affrontato solo tangenzialmente, senza che la Corte si fosse di fatto pronunciata sulla rilevanza della *Freihaltebedürfnis* come fattore volto ad incidere sulla portata dei diritti del titolare del marchio.

Di tale questione, e precisamente della rilevanza dell'imperativo di disponibilità all'interno del giudizio di contraffazione e nel valutare la sussistenza di eccezioni e limitazioni al diritto del titolare di far valere il proprio titolo di esclusiva nei confronti di terzi utilizzatori non autorizzati, la Corte si è occupata per la prima volta solo nella sentenza *Adidas-Marca Mode*²⁶⁷.

²⁶⁵ Sentenza 17 ottobre 1990, HAG GF, punto 14, ripresa dalle Conclusioni dell'Avv. Gen. Colomer, 18 gennaio 2001, C-517/99 “Merz & Krell”, punto 33 e 31 gennaio 2002, C-363/99 “Postkantoor”, punto 32.

²⁶⁶ Conclusioni, 31 gennaio 2002, C-363/99 “Postkantoor”, punto 33.

²⁶⁷ CGUE, 10 aprile 2008, C-102/07, Adidas AG e Adidas Benelux BV c. Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV e Vendex KBB Nederland BV, Racc. I-2439, in Giur. ann. dir. ind., 2009, 1, 1357 e in Foro It., 2008, IV, 297-301, con nota di CASABURI G.. Per un commento si veda SALOM G., *L'interesse generale alla libera disponibilità dei segni nella giurisprudenza comunitaria*, Riv. Dir. Ind., 2008, II, 536-543, GIELEN C., VERSCHUUR A.-M., *Adidas v Marca II: Undue Limitations of Trade Mark Owner's Rights by the European Court of Justice?*, EIPR, 2008, 254-258; LERACH M., *Zum Freihaltebedürfnis als Kriterium des Schutzzumfangs einer Marke im Verletzungsverfahren*, ELR, 2008, 216-220; LÜBBIG T., PITSCHAS C., LE BELL M., *EuGH: Urteil zur Reichweite des ausschließlichen Rechts eines Markeninhabers*, Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2008, 331-332;

9.1. Il caso *Adidas c. Marca Mode*.

Adidas avviava diversi procedimenti sommari e di merito, avanti al Rechtsbank te Breda, nei confronti di imprese concorrenti nel settore tessile, tra cui le note C&A ed H&M, affinché fosse loro vietato di utilizzare nel commercio qualsiasi segno corrispondente al motivo a tre bande verticali parallele di uguale larghezza, eseguite in colore contrastante con quello di base del capo d'abbigliamento su cui sono applicate, oggetto di sette registrazioni internazionali (e comunitarie) come marchio²⁶⁸.

Le convenute, a loro volta, chiedevano di accertare il proprio diritto di far figurare motivi a due bande a fini decorativi sui propri capi di abbigliamento sportivo e casual.

In primo grado, le domande attoree trovavano accoglimento e la corte riconosceva la violazione dei marchi di titolarità dell'Adidas²⁶⁹.

In Appello, il Gerechtshof te 's-Hertogenbosch annullava le sentenze di prime cure, respingendo tutte le domande formulate dalle parti, ivi compresa la domanda di contraffazione avanzata dall'Adidas. Nella specie, la corte riteneva che il motivo a tre bande, seppur poco distintivo, avesse acquisito notorietà e carattere distintivo con l'uso, così meritando la protezione estesa dei marchi notori. Tuttavia, i motivi a bande, sono segni che devono rimanere disponibili e che non si prestano quindi a divenire oggetto di un diritto esclusivo.

Su queste basi, la Corte concludeva che i marchi non fossero proteggibili contro l'uso di motivi a due bande operato dalle concorrenti²⁷⁰.

L'Adidas presentava ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad, affermando che il diritto dei marchi comunitario tollerasse considerazioni legate all'imperativo di disponibilità solo ed esclusivamente nel contesto di

CLAYTON-CHEN J., *Freihaltebedürfnis und Kennzeichnungskraft von Marken im Rahmen der Verwechslungsgefahr*, MarkenR, 2008, 476-481; IDOT L., *De la disponibilité d'un signe*, Europe, 2008, Juin Comm., 203, 29-30.

²⁶⁸ La fattispecie negli ultimi anni è giunta più volte al vaglio dei giudici comunitari e nazionali. Cfr. CGUE, 23 ottobre 2003, C-408/01 "*Adidas-Salomon*"; Trib. Milano, 30 giugno 2008 (ord.), Dir. Ind., 2008, 437, con nota di GURRIERI; Trib. Padova, 29 aprile 2008, Giur. ann. dir. ind., 5290/1-2; Trib. Venezia, 10 aprile 2006 (ord.), Giur. ann. dir. ind., 5016/4; Trib. Milano, 22 aprile 2004 (ord.), Giur. ann. dir. ind., 4742/2-3; Trib. Roma, 9 gennaio 2004 (ord.), Giur. ann. dir. ind., 4702/2.

²⁶⁹ Il procedimento sommario si concludeva con sentenza del 2 ottobre 1997, quello di merito con sentenza del 13 ottobre 1998.

²⁷⁰ Sentenza del 29 marzo 2005.

applicazione degli impedimenti assoluti alla registrazione (o dei motivi di nullità) previsti all'art. 3 della Direttiva.

Per converso, nessuno spazio doveva riconoscersi a tali considerazioni in punto di giudizio di contraffazione e di valutazione della portata del diritto di esclusiva. Lo Hoge Raad der Nederlanden, probabilmente memore delle contraddizioni in seno alla giurisprudenza comunitaria in punto di rilevanza dell'imperativo di disponibilità nel giudizio di registrazione, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali vertenti sulla opportunità di tenere conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di determinati segni per gli operatori offerenti prodotti o servizi analoghi, anche ai fini della determinazione dell'ambito di tutela di un marchio²⁷¹. In caso di risposta affermativa, domandava inoltre se vi fosse differenza qualora i segni da tenere disponibili siano considerati privi di carattere distintivo ai sensi dell'art. 3 n. 1 lett. b) Dir. oppure descrittivi a norma della lett. c), presupponendo, dunque, la bipartizione in virtù della quale la Corte di Giustizia avrebbe riconosciuto l'operare del principio solo all'interno del campo di applicazione dell'impedimento di cui alla lett. c) e non, viceversa, della lett. b) (cfr. sul punto cap. III, par. 9).

In sostanza, si domandava alla Corte se le esigenze di libero utilizzo da parte di terzi di un segno fossero in grado di bilanciare e limitare l'estensione della tutela del marchio registrato, giustificando l'interferenza del primo con la sfera di protezione del secondo.

LE CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. COLOMER.

L'Avv. Gen Colomer, nelle sue conclusioni, partiva dal dato del riconoscimento da parte della giurisprudenza comunitaria della *“necessità di applicare il principio di disponibilità (...) nella decisione circa la registrazione di un marchio e la concessione della relativa tutela”*, proponendosi di estendere l'indagine ai limiti all'esercizio dei poteri conferiti dal marchio sia nell'art 5 che nell'art. 6 della direttiva.

Egli negava che tale riconoscimento possa estendersi all'ambito di applicazione dell'art. 5 Dir., individuando all'uopo due argomenti a favore di tale esclusione:

²⁷¹ Ordinanza di rinvio pregiudiziale del 21 febbraio 2007.

- a) in primo luogo, l'origine della *Freihaltebedürfnis* sarebbe “*chiaramente connessa alla registrazione dei segni*” (argomento storico);
- b) in secondo luogo, la Direttiva disciplina espressamente all'art. 6 i limiti all'estensione dell'esercizio del diritto di marchio, senza ricomprendervi l'imperativo di disponibilità (argomento logico-sistematico).

In questo contesto, “*accogliere l'istituto tedesco ai fini dell'interpretazione dell'art. 5 si risolverebbe nell'aggiungere una condizione non scritta, in contrasto con i principi della certezza del diritto e con lo spirito della norma comunitaria*”²⁷².

A tutt'altro giudizio perveniva con riferimento all'art. 6 Dir.

Egli rilevava la “straordinaria somiglianza” di disciplina e anzi il tenore assolutamente identico delle disposizioni concernenti gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 3 n. 1 Dir. e le limitazioni allo *ius prohibendi* del titolare di un segno di cui all'art. 6 n. 1 Dir.. Anzi osservava come le due norme verrebbero a costituire da un punto di vista logico-sistematico una triade cui appartengono l'esame dei motivi di impedimento alla registrazione e delle cause di nullità da un lato, e i limiti ai diritti attribuiti con la registrazione dall'altro.

Di qui, conveniva che entrambe le disposizioni risponderebbero alla medesima funzione: mantenere la pubblica disponibilità di alcuni segni, con la differenza che le stesse opererebbero in momenti temporali diversi della vita del marchio. I limiti, in particolare, intervengono quando ormai si sia verificata la monopolizzazione di un segno che sarebbe dovuto rimanere disponibile per tutti, per errore o in quanto parte di un marchio complessivamente distintivo ma composto di elementi non distintivi.

In questi casi i limiti di cui all'art. 6 assicurano che la monopolizzazione del segno non possa tradursi in un pregiudizio per gli altri operatori economici che aspirino ad utilizzare liberamente tali indicazioni descrittive. Attraverso l'art. 6 Dir., il legislatore comunitario obbliga perciò il giudice a ricercare di volta in volta un equilibrio tra i diritti attribuiti al titolare dall'art. 5 Dir. e i diritti antitetici degli altri imprenditori e consumatori.

La somiglianza tra le norme, dal punto di vista sistematico e funzionale, depone dunque nel senso di ritenere che occorra tutelare l'interesse generale attraverso

²⁷² Conclusioni Avv. Gen. Colomer, 16 gennaio 2008, C-102/07 Adidas c. Marca Mode, punto 48.

l'imperativo di disponibilità anche nella sfera di applicazione dell'art. 6 n. 1 lett. b) Dir²⁷³.

Tuttavia, considerato che tale imperativo di disponibilità interviene esclusivamente in presenza di segni descrittivi ai sensi dell'art. 3 n. 1 lett. c) e non in presenza di segni semplicemente non distintivi ex art. 3 n. 1 lett. b), è necessario distinguere le due posizioni anche in sede di giudizio di contraffazione.

Per cui, l'organo giudicante dovrà applicare l'imperativo di disponibilità, solo qualora sia chiamato a determinare la sfera di tutela di un segno descrittivo ai sensi dell'art. 3 n. 1 lett. c), il quale sia stato registrato per effetto dell'acquisto di capacità distintiva tramite l'uso.

Viceversa quando la valutazione riguardi un segno originariamente privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 3 n. 1 lett. b), tale principio non potrà trovare applicazione²⁷⁴.

In definitiva, pertanto, l'Avv. Gen Colomer riteneva che la soluzione data dalla Corte di Giustizia alla questione della rilevanza dell'imperativo di disponibilità nel giudicare della registrabilità di un segno, in virtù dell'univocità sistematica dell'ordinamento, possa essere traslata anche al fine di risolvere la diversa questione della rilevanza dell'imperativo di disponibilità nel giudicare della portata e dei limiti di un diritto di marchio ormai concesso.

Poiché però la Corte aveva affermato la rilevanza dell'imperativo di disponibilità solo nell'ambito di applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 3 n. 1 lett. c) Dir. e non, viceversa, con riferimento a quello previsto dalla lett. b), deve logicamente concludersi per la rilevanza dell'imperativo di disponibilità solo quando si disquisisca della portata di un diritto di marchio concesso su un segno descrittivo ex art. 3 n. 1 lett. c), il quale sia stato registrato in seguito all'acquisto di carattere distintivo tramite l'uso e non, per converso, quando il marchio oggetto della domanda di contraffazione sia un marchio originariamente non distintivo ai sensi dell'art. 3 n. 1 lett. b).

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.

²⁷³ Conclusioni Avv. Gen. Colomer, 16 gennaio 2008, C-102/07 Adidas c. Marca Mode, punto 78.

²⁷⁴ Ibidem, punti 80 e 85.

La Corte di Giustizia riconosceva che l'imperativo di disponibilità costituisce la *ratio* di taluni impedimenti alla registrazione enunciati dall'art. 3 Dir., nonché della sanzione decadenziale della volgarizzazione ex art. 12 n. 2 lett. a) Dir.

Negava, invece, che la funzione di evitare che taluni segni possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori economici possa riconoscersi all'art. 5 Dir.²⁷⁵. Tale disposizione condiziona la protezione conferita dal marchio registrato alla sussistenza di un rischio di confusione, la cui sussistenza, a norma del Considerando Undici Dir., dipende, tra gli altri fattori, dalla notorietà del marchio, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio e il segno usato o registrato dal terzo e dal grado di somiglianza tra questi e tra i prodotti o servizi designati. Tra questi fattori pertinenti, secondo la Corte, non può rientrare la circostanza che esista, per gli operatori economici, una necessità di disponibilità del segno.

Se si consentisse al terzo utilizzatore non autorizzato di invocare l'imperativo di disponibilità per utilizzare liberamente un segno simile al marchio registrato, senza che il titolare di marchio possa opporvisi facendo valere un rischio di confusione, *“si precluderebbe l'applicazione effettiva della regola prevista all'art. 5 n. 1 lett. b) Dir.”*²⁷⁶.

Nella previsione dell'art. 5 Dir. sarebbe pertanto già implicito il bilanciamento degli interessi in campo e questo sarebbe stato risolto una volta per tutte dal legislatore nel senso che i concorrenti di un segno che in quanto tale sia disponibile per tutti gli operatori, ma in concreto sia stato registrato come marchio a seguito dell'acquisto di capacità distintiva tramite l'uso, non possano essere autorizzati a ledere tale diritto, utilizzando un segno talmente simile a quello registrato da dare adito ad un rischio di confusione per il pubblico.

La libertà dei terzi di utilizzare un segno che altri cerchino di registrare come marchio non costituisce una *“libertà assoluta o eterna”*²⁷⁷, bensì trova un preciso limite nella prova offerta dal soggetto registrante che il segno abbia acquisito

²⁷⁵ CGUE sez. I, 10 aprile 2008, C-102/07, Adidas c. Marca Mode, punti 22-26.

²⁷⁶ Ibidem, punti 30-31.

²⁷⁷ Secondo l'espressione utilizzata da PHILLIPS J., *Trade Mark Law and the Need to Keep Free*, IIC, 2005, 393, che riporta l'esempio del marchio denominativo “Froot Loop”, originariamente chiaramente descrittivo, ma poi registrato dalla Kellogg come marchio comunitario (E1452325 del 29 dicembre 1999) per cereali al gusto di frutta grazie all'acquisto di capacità distintiva presso il pubblico.

nella mente dei consumatori di riferimento, una capacità distintiva originariamente assente.

L'interesse alla libera disponibilità del segno, in sostanza, una volta valutato e preso in considerazione nel giudicare della registrabilità del segno, nel contesto dell'applicazione degli art. 3 n. 1 Dir., non può essere nuovamente tirato in ballo una volta che sia stato "superato" dall'interesse a remunerare il titolare di marchio con la registrazione del segno per l'uso costante che di questo ha fatto e che gli ha permesso di acquisire agli occhi del pubblico una capacità distintiva originariamente assente (sul punto si veda cap. III, par. 8)²⁷⁸.

Conseguentemente, ove un acquisto di capacità distintiva si determini a seguito dell'uso, esso è considerato frutto di sforzi ed investimenti del titolare di marchio meritevoli di tutela prevalente su esigenze di terzi al libero utilizzo del segno. Una volta negato loro rilievo sul versante della appropriabilità in esclusiva del marchio, le medesime esigenze anti-monopolistiche non possono poi essere "recuperate" sul versante dell'ambito di tutela, per escludere contraddittoriamente la protezione che la legge ha voluto concedere al marchio riabilitato dall'uso²⁷⁹.

Analoghe considerazioni possono estendersi qualora la portata del diritto di marchio debba essere valutata alla luce dell'art. 5 n. 2 Dir. che introduce a favore dei marchi che godono di notorietà, una protezione la cui attuazione esula dall'esistenza di un rischio di confusione. L'imperativo di disponibilità, infatti, è parimenti estraneo alla valutazione del grado di somiglianza tra il marchio notorio ed il segno utilizzato dal terzo e della sussistenza del nesso di collegamento tra gli stessi. Esso *"non può dunque costituire un elemento pertinente per verificare se l'uso del segno tragga indebitamente vantaggio dal*

²⁷⁸ In questa direzione, d'altronde, si era già espressa tanto la Corte di Giustizia nel caso *Windsurfing*, cit., punto 54 e il Trib. UE, 29 aprile 2004, T-399/02 "Eucermex", punto 41; Trib. UE, 2 luglio 2002, T-323/00 "SAT.2", Racc. II-2839, punto 36.

²⁷⁹ Cfr. la nota a CGUE, 10 aprile 2008, C-102/07 Adidas c. Marca Mode, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 1, 1360, secondo cui *"questa soluzione è del resto anche coerente alla tutela dell'interesse del consumatore a non essere tratto in inganno sull'origine dei prodotti o servizi; come invece potrebbe avvenire se non si riconoscesse tutela a un segno che ormai il consumatore percepisce come una indicazione dell'origine del prodotto o servizio"*. Tale tesi appare inoltre coerente con il principio per cui l'ambito di tutela di un marchio deve corrispondere al grado di capacità distintiva effettivamente posseduto dal marchio nel momento in cui ha inizio l'uso del segno del terzo con esso in ipotesi interferente, a prescindere dal grado di capacità distintiva posseduto in epoca anteriore. Così CGUE, 27 aprile 2006, C-145/05, Levi Strauss, in *Giur. ann. dir. ind.*, 5053/1. In argomento MANSANI L., *La capacità distintiva come concetto dinamico*, *Dir. Ind.*, 2007, 19 ss.

carattere distintivo o dalla notorietà del marchio oppure arrechi loro pregiudizio”²⁸⁰.

Nel formulare tale conclusione la Corte ometteva invece di considerare se ad “ospitare” eventuali esigenze di libera disponibilità non possa essere la clausola generale del “giusto motivo” deputata dal legislatore proprio a legittimare gli usi altrimenti interferenti con il marchio altrui e che, come osservato in dottrina, ben potrebbe prestarsi a dare rilievo nel giudizio di contraffazione a tali interessi²⁸¹. Diversa la valutazione che riguarda l’art. 6 Dir.

La Corte riconosceva, come già rilevato dall’Avv. Gen. Colomer, che la norma miri a salvaguardare la possibilità per tutti gli operatori economici di utilizzare indicazioni descrittive, costituendo quindi una espressione dell’imperativo di disponibilità²⁸².

Tuttavia, a differenza di Colomer, negava che l’imperativo di disponibilità possa in alcun caso costituire una limitazione autonoma degli effetti del marchio, in aggiunta rispetto a quelle esplicitamente previste all’art. 6 lett. b) Dir.

Il terzo utilizzatore pertanto può invocare l’imperativo di disponibilità solo nel contesto dell’art. 6 n. 1 lett. b), del cui dettato costituisce base e fondamento ideologico, ovvero solo quando il terzo provi di aver fatto uso del segno per indicare una delle caratteristiche del prodotto commercializzato o del servizio fornito.

Laddove invece il terzo faccia valere un uso del segno in funzione diversa da quella descrittiva, non potrà far valere l’imperativo di disponibilità.

Nel caso di specie, quindi, poiché l’apposizione di motivi a bande su capi di abbigliamento da parte dei concorrenti dell’Adidas non mirava a fornire un’indicazione relativa a una delle caratteristiche dei prodotti, bensì trovava giustificazione in una finalità puramente decorativa di questi ultimi, non poteva considerarsi scriminata dall’applicazione di un imperativo di disponibilità.

Difettano invece del tutto le ragioni della limitazione della rilevanza dell’imperativo di disponibilità all’art. 6 n. 1 lett. b) e al campo dei segni

²⁸⁰ CGUE sez. I, 10 aprile 2008, C-102/07, Adidas c. Marca Mode, punti 37-43.

²⁸¹ Vedi nota a CGUE, 10 aprile 2008, C-102/07, Adidas c. Marca Mode, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 1, 1357.

²⁸² CGUE, 10 aprile 2008, C-102/07, cit., punto 46.

descrittivi, che già costituivano il *punctum dolens* delle argomentazioni della Corte in materia di differenziazione tra art. 3 n. 1 lett. b) e c)²⁸³.

10. L'IMPERATIVO DI DISPONIBILITÀ NEL GIUDIZIO DI CONTRAFFAZIONE: UNA "CITTADINANZA LIMITATA".

In conclusione, la corte ha assunto nei confronti dell'imperativo di disponibilità una posizione di chiusura. Pur riconoscendo, infatti, che la disciplina dei marchi sia improntata ad evitare che la concessione di un diritto di privativa sul segno possa produrre esiti anti-monopolistici, ritiene che ciò avvenga solo in alcune specifiche disposizioni. Viceversa la Corte nega alla *Freihaltebedürfnis* una cittadinanza generale nel diritto dei marchi, nonché come categoria autonoma applicabile oltre le disposizioni tipiche espressamente previste dal legislatore. Così come in punto di registrazione la giurisprudenza comunitaria ha negato che la registrazione di un segno possa essere negata unicamente sulla base di considerazioni legate all'imperativo di disponibilità, allo stesso modo qui la Corte nega che un uso non autorizzato del marchio altrui da parte di un terzo presunto contraffattore possa considerarsi legittimo e sfuggire allo *ius prohibendi* del titolare di marchio solo sulla base di esigenze di libera disponibilità del segno ed indipendentemente dalla sussistenza dell'ipotesi di uso consentito previsto dall'art. 6 n. 1 lett. b) Dir²⁸⁴.

In questa direzione, la Corte sembrerebbe configurare le limitazioni al diritto di esclusiva del titolare di marchio come un numero chiuso di ipotesi, oltre le quali si espande senza limiti il diritto del titolare di marchio.

Tale approccio tuttavia non appare corretto.

È opinione consolidata che il diritto di esclusiva concesso con la registrazione di marchio non debba costituire una regola, bensì una eccezione al principio di libera concorrenza ed iniziativa imprenditoriale che costituisce la regola anche in materia di utilizzo di segni distintivi.

²⁸³ Sul punto si veda la nota a CGUE, 10 aprile 2008, C-102/07, Adida/Marca Mode, in Giur. ann. dir. ind., 5469, 1366, che giudica le motivazioni della Corte estremamente scarse e schematiche, quasi sempre confinate al dato letterale.

²⁸⁴ In senso parzialmente diverso la nota a CGUE, 10 aprile 2008, C-102/07, Adida/Marca Mode, in Giur. ann. dir. ind., 5469, 1366, che vede un approccio della Corte non del tutto collimante rispetto ai precedenti in punto di registrazione, dai quali emergeva una considerazione un po' più ampia degli imperativi di disponibilità.

Inoltre, mentre gli impedimenti assoluti alla registrazione sono previsti in ipotesi tassative e non è dato prevedere ipotesi ulteriori rispetto a quelle disciplinate dal legislatore, non altrettanto sembrerebbe valere per le limitazioni al diritto di marchio dove il legislatore utilizza diverse volte delle clausole aperte o di chiusura, chiaramente rivolte a consentire una interpretazione estensiva di tali limitazioni, nonché a consentire l'ingresso nell'ordinamento di ipotesi di limitazione ulteriore rispetto a quelle scandite dal legislatore. Se così non fosse, d'altronde, non troverebbero salvezza alcuna i casi di uso espressivo e parodistico del marchio che come già evidenziato non beneficiano di alcuna copertura positiva nel diritto dei marchi.

In ragione di ciò, la decisione della Corte di negare all'imperativo di disponibilità ogni spazio ulteriore rispetto a quello che emerge chiaramente dalla lettera delle norme positive non fa che evidenziare ulteriormente come la Corte si muova lungo una tendenza decisamente protezionistica a favore dei titolari di marchio e restrittiva degli usi leciti del marchio altrui e degli spazi di pubblico dominio che ad essi conseguono²⁸⁵

²⁸⁵ In questo senso già la nota a CGUE sez. I, 10 aprile 2008, C-102/07 Adidas c. Marca Mode, in Giur. ann. dir. ind., 2009, 01, 1357, dove l'autore evidenzia come in molti passaggi l'analisi della corte sia colpevolmente scarna, limitata ad un esame letterale delle norme ed automatica nel condurre a negare all'imperativo di disponibilità uno spazio ulteriore.

6. CONCLUSIONI

Nei capitoli precedenti si è cercato di offrire un quadro della tendenza del diritto dei marchi a ridurre ed ostruire gli spazi di pubblico dominio, nella sua duplice accezione costituita dai segni non registrabili e dalle libere utilizzazioni dei marchi registrati altrui (cap. II, par. 6).

Si è rilevato come tale tendenza possa essere per lo più imputata alla scarsa capacità escludente dei meccanismi di salvaguardia del pubblico dominio offerti dall'ordinamento.

Tra questi, particolarmente significativo è il caso del requisito della capacità distintiva che, oltre a non essere in grado di delimitare sufficientemente l'area dei segni registrabili, valorizza, per effetto dell'istituto della riabilitazione (o *secondary meaning*) le disuguaglianze fra piccole e grandi aziende. Solo le ultime infatti disporranno di risorse tali da consentire forti investimenti nella promozione mediatica del segno, fattore sostanziale ai fini dell'acquisto di un diritto dotato di una forte capacità escludente¹ (cfr. *infra* cap. II, par. 6).

Tali disuguaglianze sono ancora più evidenti e dannose in fase di *litigation*. Un marchio registrato, nelle mani di un'azienda dotata delle risorse necessarie a difenderlo, diviene un'arma estremamente pericolosa ed un legittimo utilizzatore del marchio altrui, specialmente se in condizioni di debolezza economica, facilmente potrebbe essere dissuaso dal continuare ogni utilizzo alla prima minaccia di azione legale².

Anche i limiti intrinseci al diritto di marchio dell'"uso nel commercio" e dell'"uso in funzione di marchio" si sono rivelati inefficaci nel limitare la portata del diritto di marchio (cfr. cap. V, par. 2.2.)³. Gli elementi costitutivi delle tre ipotesi di contraffazione, analogamente, sono stati interpretati dalla giurisprudenza comunitaria in chiave estensiva della tutela conferita al registrante (cfr. cap. V, par. 3), mentre i casi di libere utilizzazioni del marchio

¹ EDWARD D., *Trade Marks, Descriptions of Origin and the Internal Market*, MarkenR, 2001, 7, 265, 267.

² STRÖBELE P., *Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht: Gegenwärtige Probleme und künftige Entwicklungen*, GRUR, 2001, 7, 659.

³ FOX A., *Does the Trade Mark Harmonisation Directive Recognise a Public Interest in Keeping Non-distinctive Signs Free For Use*, EIPR, 2000, 1, 5.

altrui sono confinati a singole ipotesi non applicabili analogicamente (cfr. cap. V, par. 4).

Tale spostamento del baricentro della tutela verso gli interessi del titolare di marchio rischia di incrinare il rapporto tra diritto di privativa e interesse sovraordinato alla libera concorrenza, da sempre configurato nei termini di eccezione alla regola. Al contempo rende il diritto dei marchi strutturalmente poco favorevole alla salvaguardia di un pubblico dominio di segni ricco ed accessibile, in contrasto con la stessa giustificazione teleologica del sistema che vuole la concessione dello *ius excludendi* su un segno strumentale e propedeutico allo sviluppo della concorrenza nel mercato comune (cap. I, par. 11).

Di conseguenza, come già osservato in dottrina, “*the anti-monopoly argument is stronger today than at any point in history*”⁴.

Tra i vari tentativi di ristabilire il corretto rapporto di forze ed interessi in campo, il principio dell’imperativo di disponibilità dei segni distintivi (cap. III, par. 2) rappresenta forse il più interessante, sia per l’eco che ha avuto all’esterno della Germania, dalla cui elaborazione giurisprudenziale è stato partorito, sia per il suo respiro di principio fondamentale del diritto dei marchi, riconosciuto a livello globale⁵.

Il rapporto tra tale principio ed il diritto comunitario armonizzato dei marchi, tuttavia, ha dato luogo, in oltre quindici anni dal primo intervento della Corte di Giustizia, a significative incertezze ed ambiguità interpretative, tanto da poter essere definito come “il rapporto delle contraddizioni”.

In questo lavoro ne sono state individuate principalmente quattro.

La prima attiene alla relazione sistematica tra gli impedimenti assoluti di cui all’art. 3 n. 1 lett. b)-d) Dir., caratterizzati dal minimo comun denominatore della mancanza *latu sensu* di distintività del segno per cui si domanda registrazione.

Nonostante sia ampiamente riconosciuta la larga sovrapposibilità di questi impedimenti, tanto da poter considerare gli impedimenti di cui alle lett. c) e d) disposizioni speciali rispetto al generale divieto di registrazione dei segni privi

⁴ KEELING D., *About Kinetic Watches, Easy Banking and Nappies that Keep a Baby Dry: a Review or Recent European Case Law on Absolute Grounds for Refusal to register Trade Marks*, IPQ, 2003, 131, 147.

⁵ WIPO SECRETARIAT, *Relation of established trademark principles to new types of marks*, 30 marzo 2007, SCT/17/3: “*Several submissions noted that they applied such rulings in their assessment as to the suitability of a sign to become a trademark*”.

di carattere distintivo, la Corte è riuscita nell'equilibrio interpretativo di confinare la rilevanza dell'imperativo di disponibilità alle sole disposizioni speciali, escludendola invece dall'ipotesi base di cui alla lett. b) (cap. III, par. 9). Anche laddove la Corte ha ammesso la rilevanza dell'imperativo di disponibilità [ovvero nel campo di applicazione dell'art. 3 n. 1 lett. c), d) ed e), cfr. cap. III, par. 4, 5 e 6], non è comunque stata in grado di chiarire univocamente quali siano i risvolti pratici e le conseguenze giuridiche di tale riconoscimento all'interno del giudizio di registrazione.

Alcune decisioni, in particolare, a partire dal primo caso in cui la Corte ha affrontato il problema (*Windsurfing Chiemsee*, cap. III, par. 4.1.), pur riconoscendo all'imperativo di disponibilità lo status di principio interpretativo generale sottostante ai singoli impedimenti alla registrazione, hanno escluso che esso entri come fattore rilevante all'interno del giudizio di registrazione, disconoscendone ogni ruolo ed implicazione pratica, fino a sanzionare come errore di diritto le decisioni delle corti minori che su di esso abbiano fatto affidamento (cfr. caso *SAT.2*, cap. III, par. 7.4.).

Tale orientamento, tuttavia, contraddice una seconda e più convincente tesi che ha riconosciuto all'interesse in esame lo status di fattore utile, anche se di per sé non sufficiente, a stabilire la sussistenza del carattere distintivo in capo al segno per cui si domanda registrazione.

L'imperativo di disponibilità, in questa direzione, assumerebbe una funzione strumentale ai fini della valutazione della capacità del segno *sub iudice* di assolvere alla propria funzione essenziale, la quale si pone, nel pieno rispetto della normativa comunitaria e della consolidata giurisprudenza comunitaria, come unica condizione esclusiva e necessaria ai fini della sua registrazione.

Se si ammette, aderendo a detta tesi, la rilevanza dell'imperativo di disponibilità in sede di accertamento del carattere distintivo originario di un segno, un terzo equilibrio interpretativo della giurisprudenza comunitaria discende dal negare - del tutto paradossalmente - tale rilevanza al momento successivo dell'accertamento della capacità distintiva sopravvenuta, ai sensi dell'art. 3 n. 3 Dir. (cfr. cap. III, par. 8)⁶.

⁶ DAVIS J., *Promoting the public interest and the European Trade Mark Directive: a contradictory approach*, ERA Forum, 2013, 14, 117-129, che evidenzia come: "On the one hand, the CJEU suggests that it is important to take into account whether other traders may wish

Difficilmente, infatti, un interesse presente al momento del giudizio di registrazione del segno, ovvero nel momento statico della vita del marchio, scompare una volta che venga in considerazione il segno nella sua dimensione dinamica, data dalla possibilità di acquisire o perdere la distintività originaria per effetto dell'uso.

Tale rilievo vale in qualsiasi contesto in cui venga in essere la valutazione del carattere distintivo del segno.

Se infatti tale valutazione tiene conto dell'imperativo di disponibilità in fase di registrazione del segno, non vi è ragione per pensare che tale interesse non possa entrare nel giudizio di contraffazione ed in particolare nell'accertamento del rischio di confusione, del pregiudizio o dell'indebito vantaggio, che sempre (e non diversamente che in sede di registrazione) impongono di prendere in considerazione in certa misura il gradiente maggiore o minore di capacità distintiva del segno, come fattore del c.d. *multifactor test* rimesso all'organo giudicante.

Di qui la quarta contraddizione della giurisprudenza comunitaria che nega ogni rilevanza all'imperativo di disponibilità nel campo di applicazione dell'art. 5 Dir. e restringe fortemente la stessa in sede di applicazione delle limitazioni al diritto di marchio di cui all'art. 6 Dir. (cfr. cap. V, par. 10).

Alle contraddizioni qui rilevate devono poi aggiungersi le occasioni mancate. Solo una di queste è ascrivibile alla giurisprudenza comunitaria e coincide con la mancata presa di posizione circa la possibilità ed opportunità di dare cittadinanza all'imperativo di disponibilità attraverso le clausole del "senza giusto motivo" e della conformità agli "usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale", che rappresentano, in conformità alla loro stessa natura di clausole generali e aperte, il terreno ideale per ampliare l'area del pubblico dominio degli usi consentiti del marchio altrui, restringendo al contempo la portata del diritto di monopolio del titolare di marchio (cfr. cap. V, par. 3.3.5. e 4.1.).

La seconda occasione mancata è invece imputabile alla Commissione che, in sede di revisione del diritto comunitario dei marchi, ha ritenuto di stralciare dal

to use a sign in determining whether it is descriptive. However, it also opined that it is irrelevant whether other traders may wish to use a sign in determining whether it may be registered, once it has acquired distinctiveness".

progetto definitivo la proposta del Max Planck Institut di Monaco di Baviera di inserire nei considerando introduttivi degli strumenti normativi comunitari il riferimento espresso all'operare dell'imperativo di disponibilità come fattore rilevante del giudizio di distintività o descrittività di un segno, ai fini della registrazione (cap. IV).

Dopo l'interpretazione adeguatrice che aveva smarcato la nozione di "rischio di associazione" da ogni connessione col significato autentico attribuitole dalle corti del Benelux che l'avevano introdotta (cap. V, par. 3.2.5.), tale scelta appare la riprova di una certa ritrosia degli organi comunitari a dare cittadinanza nel diritto "comune" degli Stati Membri ad istituti fortemente radicati in un singolo contesto nazionale, quasi a voler rivendicare, anche per questa via, la piena indipendenza ed autonomia dei rispettivi ordinamenti.

Resta il dubbio che tale approccio, specialmente di fronte ai migliori prodotti della riflessione ermeneutica del formante giurisprudenziale e dottrinale di paesi con tradizioni giuridiche estremamente più radicate e sviluppate di quella comunitaria (già solo per ragioni puramente cronologiche), rischi di essere inevitabilmente riduttivo.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Non-traditional trademarks*, WTR, dic./gen. 2014, 85;
- AHUJA V.K., *Non-Traditional Trade Marks: New Dimension of Trade Marks Law*, EIPR, 2010, 11, 575;
- ALBER S., *Das Allgemeininteresse in der markenrechtlichen Entscheidungspraxis des EuGH*, GRUR, 2005, 127;
- ALBERTINI L., *Noterelle su marchi descrittivi, secondary meaning e marchi di forma*, Giust. Civ., 1999, I, 1665;
- ALVANINI S., *Prodotti di design e marchi tridimensionali*, Dir. Ind., 2012, 215-218;
- ANDRIJEWSKI S.M., *"Leave little guys alone!": protecting small business from overly litigious corporations and trademark infringement suits*, 19 J. Intell. Prop. L., 2011-2012, 117;
- AMMENDOLA M., *La tutelabilità come marchio del titolo delle opera dell'ingegno*, AIDA, 1993, 13;
- AMMENDOLA M., *I segni divenuti di «uso comune» e la loro inappropriabilità come marchi*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Milano Giuffrè, 2004, vol. 1, 20;
- AOKI K., *How the World Dreams Itself to be American: Reflections on the Relationship Between Expanding Scope of Trademark Protection and Free Speech Norms*, 17 Loy. L. A. Ent. L. Rev., 1997, 523;
- ASSAF K., *Der Markenschutz und seine kulturelle Bedeutung*, GRUR Int., 2009, 1;
- ATTRIDGE D., *Lucky, Lucky Arsenal: Infringing Uses of Trade Marks*, IPQ, 2001, 389;
- ATTRIDGE D., *Arsenal v Reed: No favours from ECJ*, IPQ, 2003, 229;
- AUSTIN G. W., *Tolerating confusion about confusion: trademark policies and fair use*, in Dinwoodie G.B., Janis M.D., *Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham, Edward Elgar, 2008, 368;
- AUSTIN G.W., *Trademarks and the burdened imagination*, 69 Brook. Law Rev., 2004, 891;
- AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, 4. ed., Torino, 2012;
- BAINBRIDGE D., HOWELL C., *Intellectual Property Law*, Pearson, 4rd ed., 2015;
- BAIRD J., *The Registrability of Functional Shape Marks*, 13 AIPJ, 2002, 11, 218;
- BARBIERI A., DE SANTIS F., *Color Trademark Protection in the Fashion Industry*, WIPR, 2013, 7, 42;
- BARON R.A., *Reconstructing the Public Domain: Metaphor as polemic in the Intellectual property Wars*, 2 Art and Museum Law, 2007,1, 1;
- BARRETT M., *Consolidating the Diffuse Paths to Trade Dress Functionality: Encountering TrafFix on the Way to Sears*, 61 Wash. & Lee L. Rev., 2004, 79;
- BARRETT M., *Reconciling fair use and trade mark use*, 28 Cardozo Arts & Ent. L. J., 2010;
- BARTOW A., *The True Colors of Trademark Law: Greenlighting a Red Tide of Anti Competition Blues*, 97 Kentucky. L. J., 2009, 263;
- BASTIAN E.M., *Il marchio celebre nel diritto europeo dei marchi e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, I, 109.; BATTY R., *Coca-Cola contour bottle trade mark infringement claim rejected*, JIPLP, 2014, 9, 4, 267;
- BAXTER K.L., *Trademark parody: How to balance the Lanham Act with the First Amendment*, 44 Santa Clara L. Rev., 2004, 1179;

- BECKERMAN-RODAU A., *The Problem with Intellectual Property Rights: Subject Matter Expansion*, 13 *Yale J. L. & Tech.*, 2010, 35, 88;
- BEDNALL D.H.B., GENDALL P., HOEK J., DOWNES S., *Color, champagne and trademark secondary meaning surveys, devilish detail*, 102 *TMR*, 2012, 967;
- BEIER F.-K., *Austattungsschutz für Farben*, *GRUR*, 1980, 600;
- BEIER F.-K., *Die Funktionen der Marke*, in *Markenrechtliche Abhandlungen*, 1986, 225;
- BEIER F.-K., *Objectives and Guiding Principles of the Future European Trademark Laws*, *IIC*, 1977, 1, 18;
- BEIER F.-K., *Territoriality of Trademark Law and International Trade*, *IIC*, 1970, 63;
- BEIER F.-K., *Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis Zur Markenschutzfähigkeit individueller Herkunftsangaben nach § 4 WZG und Art. 6 PVÜ*, *GRUR Int.*, 1992, 243;
- BEIER F.-K., KRIEGER U., *Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke*, *GRUR Int.*, 1976, 125;
- BENABOU V.L., DUSOLLIER S., *Draw me a public domain*, in TORREMANS P. (ed.), *Copyright law: A Handbook of Contemporary Research*, EE, 2007, 161;
- BENDER A., *Der Triumph der Gemeinschaftsmarke Ihre Entwicklung in Rechtsprechung und Praxis im Jahr 2013 Teil I – Die absoluten Schutzversagungsgründe*, *MarkenR*, 2014, 2, 41;
- BENDER A., *Neue Markenformen in Alicante. Erste Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts zu Farben, dreidimensionalen Zeichen, Hör-, Geruchs-, Buchstabenmarken und Slogans*, *MarkenR*, 1999, 4, 117;
- BENKLER Y., *Free as the Air to Common use: First Amendment Constraints on Enclosure of the Public Domain*, 74 *N. Y. U. L. Rev.*, 1999, 354;
- BENTLY L., SHERMANN B., *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 4. ed., 2014;
- BERLIT W., *Der Schutzzumfang von Farbmarken*, *GRUR* 2005, 998;
- BERMAN R.J., *Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration*, 63 *Geo. Wash. L. Rev.*, 1994, 111;
- BICHI R., *L'art. 47-bis della Legge Marchi e l'uso riabilitante del marchio*, *Riv. dir. ind.*, 1995, I, 106;
- BICKNELL P., *Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd: Colours Per Se and Spatial Delimitation*, *EIPR*, 2013, 108;
- BIGLIA L., *Il marchio di forma nella giurisprudenza della Corte di giustizia CE*, *Riv. dir. ind.*, 2004, II, 399-409;
- BINGENER S., *Das Wesen der Positionsmarke oder Wo die Positionsmarke hingehört*, *MarkenR*, 2004, 10, 377;
- BINGENER S., *Markenrecht*, Beck, München, 2. ed., 2012;
- BJÖRKENFELDT M., *The genie is out of the bottle: the ECJ's decision in L'Oreal v Bellure*, *JIPLP*, 2010, 105;
- BOGATZ J., *Sparkassen-Rot, Nivea-Blau, Langenscheid-Gelb: Quo vadis konturlose Farbmarke?*, *GRUR-Prax*, 2013, 481;
- BOGNI M., *Il marchio dei modellini di automobile*, nota a Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, in causa C-48/05, Adam Opel c. Autec, *Dir. Ind.*, 2007, 428;
- BÖHMANN D., *Ein Kessel Buntes - Anmerkungen zur Schutzfähigkeit der Farbmarke*, *GRUR*, 2002, 658;
- BÖLLING M., *Der EuGH und die abstrakte Farbmarke – Von der Bewussten Entwertung einer Markenform. Anmerkungen zu den Urteilen „Libertel“ und „Heidelberger Bauchemie“*, *MarkenR*, 2004, 10, 384;

- BONE R.G., *A skeptical view of the trademark dilution revision*, 11 *Intellectual Property Law Bulletin*, 2007, 187;
- BONE R.G., *Hunting Goodwill: A history of the concept of goodwill in trademark law*, 86 *B.U.L. Rev.*, 2006, 559;
- BONET G., *La marque communautaire: Règlement CEE N° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993*, *RTD eur.*, 1995, 31, 1, 59.
- BONET G., *Propriété industrielle. L'usage de la marque d'un tiers*, *RTD eur.*, 2000, 122;
- BORNKAMM J., *Harmonising Trade Mark Law in Europe*, *IPQ*, 1999, 3, 283;
- BOSSHARD M., *Il marchio che gode di rinomanza nel sistema della direttiva n. 89/104/CEE e della "nuova" legge marchi italiana*, *NGCC*, 2000, I, 424;
- BOSSHARD M., *L'ampiezza della tutela del marchio secondo la direttiva n. 89/104 CEE e nella "nuova" legge marchi*, *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1998, I, 864;
- BOSSHARD M., *Rischio di associazione tra segni, ampiezza della tutela e funzione del marchio nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, *Contratto ed Impresa*, 1999, 1;
- BOTTERO N., *Marchi notori, beni affini e usi atipici nella giurisprudenza comunitaria*, *Giur. Comm.*, 2004, II, 363, nota a Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, in causa C-408/01, Adidas c. Salomon AG e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd;
- BOTTERO N., MANGANI A., RICOLFI M., *The extended protection of "strong" trademarks*, 11 *Marquette Intellectual Property Law Review* 2, 265;
- BOTTERO N., TRAVOSTINO M., *Il diritto dei marchi d'impresa*, Utet, Torino, 2009;
- BOUVEL A., *Qu'importe le flacon...Le droit des marques malmené par les emballages*, *Propriétés Intellectuelles*, 2004, 13, 863;
- BOX J. K., *Trade Mark Law and the Threat to Free Speech*, *IPQ*, 2012, 4;
- BOYLE J., *The Public Domain*, 66 *Law & Contemp. Probs.*, 2003, 38;
- BOYLE J., *The public domain – Enclosing the commons of the Mind*, Yale University Press, 2008;
- BOYLE, J., *The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain*, 66 *Law and Contemp. Probs.*, 2003, 59;
- BREAKEY H., *User's Rights and the Public Domain*, *IPQ*, 2010, 312;
- BRIDGE R.L., *Master Distributors, Inc. v. Pako Corporation: Equal Trademark Protection for Color Per Se*, 38 *St. Louis U.L.J.*, 1993, 485;
- BROWN C., *A dilution delusion: The unjustifiable protection of similar marks*, 72 *U. Cin. L. Rev.*, 2004, 1023;
- BROWNLOW P., HORTON A., *Striving for clarity in Europe*, *WTR*, 2014, 6/7, 58;
- BURGUNDER L.B., *The Scoop on Betty Boop: A proposal to Limit Overreaching Trademarks*, 32 *Loy. L.A. Ent. L. Rev.*, 2012, 257;
- BURGUNDER L. B., *Trademark Protection of Live Animals: The BleatGoes On*, 10 *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, 2011, 715;
- BURGUNDER L., *Trademark Registration of Product Colors, Issues and Answers*, 26 *Santa Clara Law Rev.*, 1986, 581;
- BURRELL R., HANDLER M., *Making Sense of Trade Mark Law*, *IPQ*, 2003, 4, 388;
- BURRELL R., SMITH H.B., COLEMAN A., *Three-dimensional Trade Marks: Should the Directive be Reshaped?*, in Dawson N., Firth A. (eds.), *Perspectives on Intellectual Property, Trade Marks Retrospective*, vol. 7, London, Sweet & Maxwell, 2000, 139;
- BURTON H., *The UK Trade Marks Act 1994: An Invitation to an Olfactory Occasion?*, *EIPR*, 1995, 8, 378;
- BURZIK M., *Das Freihaltebedürfnis in seiner Bedeutung für die Entstehung und den Umfang des formellen und materiellen Zeichenschutzes*, Hamburg, 1965;

- CALBOLI I., *"Marchio che gode di notorietà": una discutibile pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee*, *Riv. Dir. Ind.*, 2000, II, 255;
- CALBOLI I., *Trademarking Creative Works: Trends and Negative Effects on the Copyright Equilibrium*, in Frankel S., Gervais D. (eds.), *Evolution And Equilibrium: Copyright This Century*, Cambridge University Press, 2014;
- CALDAROLA M.C., *Farbenschutz in Deutschland, den Vereingten Saaten und Japan*, Heymann, Colonia, 2001;
- CALDAROLA M.C., *Markenrechtlicher Farbenschutz in den USA - Welche Richtungsänderung bringt die Qualitex-Entscheidung?*, *GRUR Int.*, 2002, 112;
- CALDAROLA M. C., *Questions Relating to Abstract Colour Trade Marks: Recent Developments in Germany*, *EIPR*, 2003, 6, 248;
- CARBONI A., *Confusion Clarified: SABEL v. Puma*, *EIPR*, 1998, 107;
- CARRAWAY J. C., *Color as a Trademark Under the Lanham Act: Confusion in the Circuits and the Need for Uniformity*, *57 Law & Contemp. Probs.*, 1994, 243;
- CARTELLA, *Marchi di forma e marchi "deformi"*, *Riv. dir. ind.*, 1977, II, 39;
- CARVALHO M. M., *La marca descriptiva* (Comentario a la Sentencia del TJCE de 12 de febrero de 2004, caso "Postkantoor"), *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2004-2005, 695;
- CASABURI G., nota a CGUE, 17 marzo 2005, C-228/03, The Gillette Co., Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratoires Ltd Oy, "Gillette", *Foro It.*, 2005, IV, 309;
- CASABURI G., nota a CGUE, 25 gennaio 2007, C-48/05, Adam Opel c. Autec, *Foro It.*, 2007, 137;
- CASABURI G., nota a CGUE, 10 aprile 2008, C-102/07, Adidas AG e altra c. Marca Mode CV e altri, 22 novembre 2007, C-328/06, Nieto Nuño c. Monlleó Franquet e 13 dicembre 2007, T-134/06, Xentral LLC c. UAMI, *Foro It.*, 2008, IV-14, 297;
- CASABURI G., nota a CGUE, 12 novembre 2008, T-270/06, Lego Juris/UAMI e Mega Brands, *Foro It.*, 2009, IV, 146;
- CASABURI G., *Rischio di associazione. Tutela avanzata del marchio*, in AA.VV., *Segno e forme distintive*, Atti del Convegno 16-17 giugno, Milano, in *Scritti di diritto industriale*, Collana diretta da Vanzetti A., Sena G., Giuffrè, 2001;
- CAVANI, *Commento generale alla riforma*, in Ghidini G., *La riforma della legge marchi*, Padova, Cedam, 1995;
- CERINA P., *I marchi di solo colore negli Stati Uniti*, *Dir. ind.*, 1995, 12, 1117;
- CHANDER A., SUNDER M., *The Romance of the Public Domain*, *92 Cal. L. Rev.*, 2004, 1331;
- CHAPMAN S., *Trade marks for functional shapes: Comment on Philips v Remington (C-299/99)*, *The European legal Forum*, 2002, 5, 291;
- CHIAPPETTA V., *Trademarks: More Than Meets the Eye*, *U. Ill. J.L. Tech. & Pol'y*, 2003, 1, 35;
- CHUROVICH D.D., *Scents, Sense or Cents?: Something Stinks in the Lanham Act: Scientific Obstacles to Scent Marks*, *20 St. Louis U. Pub. L. Rev.*, 2001, 293;
- CLARK B., *Bundesgerichtshof decides in the Opel/Autec toy car case*, *JIPLP*, 2010, 212;
- CLARK B., *Keeping it clean: invalidity of a registered Community design based on likelihood of confusion with earlier 3D Community trade mark*, *9 JIPLP*, 2010, 2, 106;
- CLARKE, *Issues in the Federal Registration of Flavors as Trademarks for Pharmaceutical Products*, *105 Univ. of Ill. L. Rev.*, 1993, p. 105 ss.;
- CLAYTON-CHEN J., *Freihaltebedürfnis und Kennzeichnungskraft von Marken im Rahmen der Verwechslungsgefahr*, *MarkenR*, 2008, 476-481;
- COGO A., *Commento all'art. 21 c.p.i.*, in *Commentario breve al diritto della concorrenza*, a cura di Ubertazzi L.C., Padova, 2005, 51;

- COHEN A., *Following The Direction of Traffix: Trade Dress Law and Functionality Revisited*, 50 *IDEA*, 2010, 4, 593;
- COHEN J.E., *Copyright, Commodification and Culture: Locating the Public Domain*, in Guibault L., Hugenholtz P.B., *The Future of the Public Domain – Identifying the Commons in Information Law*, Kluwer Law Int., 2006, 1;
- COHEN JEHO RAM T., *The function theory in European Trade Mark law and the Holistic Approach of the CJEU*, 102 *TMR*, 2012, 1243;
- COHEN JEHO RAM T., VAN NISPEN C., HUYDECOPER T., *European Trademark Law*, Wolters Kluwer, 2010;
- COHN D. S., *Mere ornamentation and aesthetic functionality: causing confusion in the Betty Boop case?*, 101 *TMR*, 2011, 1218;
- COMPTON A. E., *Acquiring a flavor trademarks: there's no common taste in the world*, 8 *Nw. J. Tech. & Intell. Prop.*, 2010, 340;
- CONLEY J.G., *Study on patents and the public domain (II)*, 16 settembre 2013, CDIP/12/INF/2/REV;
- COOPER DREYFUSS R., *Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation*, 65 *Notre Dame L. Rev.*, 1990, 397;
- COOPER DREYFUSS R., *Reconciling trademark rights and expressive values: how to stop worrying and learn to love ambiguity*, in Dinwoodie G.B., Janis M.D., *Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham, EE, 2008, 293;
- CORNISH W. - LLEWELYN D., APLIN T.F., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 8. ed., 2013;
- CORREA C.M., *Trade Related Aspects of Intellectual Property rights, A Commentary on the TRIPS Agreement*, Oxford, 2007;
- CRETA P., DI SABATINO E., *Colore in funzione distintiva del prodotto e percezione del pubblico*, *Riv. dir. ind.*, 2009, 6, 480;
- CROWNE E., *The lion that roared: Canada accepts sound marks*, *JIPLP*, 2012, 7, 554;
- CUONZO G., PIKE E., *The Italian Supreme Court Adopts the "Klemmbaustein" Approach to Protection of Lego Bricks*, *EIPR*, 2000, 3, 136;
- CUSUMANO G., *Appunti sui marchi di colore*, *Riv. dir. ind.*, 1971, II, 121;
- CZEKAY H.-F., *Die Bedeutung des Freihaltebedürfnisses für den Schutzzumfang von Warenzeichen*, *GRUR*, 1986, 778;
- DAVIS J., *A European Constitution for IPRs? Competition, Trade Marks and Culturally Significant Signs*, *C.M.L. Rev.*, 2004, 41, 1005;
- DAVIS J., *Promoting the public interest and the European Trade Mark Directive: a contradictory approach*, *ERA Forum*, 2013, 14, 117–129;
- DAVIS J., *Protecting the common: delineating a public domain in trade mark law*, in Dinwoodie, G.B., Janis, M.D. (eds.) *Trade Mark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, 345–367;
- DAVIS J., *To protect or Serve? European Trade Mark Law and the Decline of the Public Interest*, *EIPR*, 2003, 4, 180;
- DAVISON M., DI GIANTOMASSO F., *Use as a trademark: avoiding confusion when considering dilution*, *EIPR*, 2009, 443;
- DAWSON N., *The Power of Colour in Trade Mark Law*, nota a BP Amoco plc c. John Kelly Ltd, *EIPR*, 2001, 8, 383;
- DELL'ARTE S., *I marchi olfattivi*, *Dir. Ind.*, 2006, 4, 336;
- DEPORTER B., *The several lives of Mickey Mouse: the expanding boundaries of intellectual property law*, *Virginia Journal of ALw & Technology*, 2004, 9, 4, 1;

- DERCLAY E., *ECJ to Decide “War of Colours” Between Belgian, Dutch Supreme Courts*, *WIPR*, 2001, 15, 11;
- DERCLAYE E., LEISTNER M., *Intellectual Property Overlaps—A European Perspective*, Oxford and Portland, Hart Publishing, 2011;
- DE SAPIA, *L’acquisto della capacità distintiva*, in *Segni e forme distintive, la nuova disciplina*, Atti del Convegno, Milano, 16-17 giugno 2000, Giuffrè, Milano, 272;
- DI CATALDO V., *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, *Dir. Ind.*, 2007, 27;
- DI CATALDO V., *I segni distintivi*, II ed., in Libertini M. (diretto da), *Corso di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 1993;
- DIETZE, *Farben unter Kennzeichen-Schutz?*, *GRUR*, 1959, 410;
- DI GARBO G., *Il colore del tubo*, nota a Trib. Sala Consilina, 3 marzo 1998, *Dir. Ind.*, 1998, 3, 208;
- DINWOODIE G.B., JANIS M.D., *Confusion over use: Contextualism in trademark law*, *92 Iowa L. Rev.*, 2007, 1597;
- DOGAN S.L., LEMLEY M.A., *A Search—Costs Theory of limiting doctrines in trademark law*, *97 TMR* 6, 2007, 1223;
- DOGAN S.L., LEMLEY M.A., *Grounding Trademark Law through Trademark Use*, *92 Iowa L. Rev.*, 2007, 1669 e *98 TMR*, 1345, 2008;
- DOGAN S.L., LEMLEY M.A., *The Trademark use requirement in dilution cases*, *24 Santa Clara Computer & High Tech L. J.*, 2008, 101;
- DOGAN S.L., LEMLEY M.A., *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, *41 Hous. L. Rev.*, 2004, 777;
- DRATLER J. JR., *Trademark Protection for Industrial Designs*, *U. Ill. L. Rev.*, 1988, 887;
- DRESCHER T.D. , *The Transformation and Evolution of Trademarks – from Signals to Symbols to Myth*, *82 TMR*, 1992, 331;
- DUSOLLIER S., *Scoping Study on Copyright and Related Rights and the Public Domain*, WIPO doc. CDIP/4/3/Rev./STUDY/INF/1, 4 marzo 2010;
- DUTFIELD G., SUTHERSANEN U., *Global Intellectual Property Law. Commentary and Materials*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008;
- EBERT L.B., *Trademark Protection in Color: Do It By the Numbers!*, *84 TMR*, 1994, 379;
- EICHMANN H., *Die dreidimensionale Marke im Verfahren vor dem DPA und dem BPatG*, *GRUR Int.*, 1995, 184;
- ELIAS B., *Do Scents Signify Source? - An Argument Against Trademark Protection for Fragrances*, *82 TMR*, 1992, 475;
- FABIANI M., *Champagne e bagno schiuma: marchio celebre e pericolo di confusione per il consumatore?*, *Dir. aut.*, 1989, 419;
- FABIANI M., *La protezione del profumo tra marchio d’impresa e diritto d’autore*, *Dir. aut.*, 2005, 326;
- FABIANI M., *La protezione del titolo di giornale o periodico come marchio*, *Riv. dir. ind.*, 1975, I, 423;
- FALCE V., *La modernizzazione del diritto d’autore*, Torino, Giappichelli, 2 ed., 2012;
- FALCE V., *Profili pro-concorrenziali dell’istituto brevettuale*, Milano, Giuffrè, 2008;
- FAZZINI M., *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, *Riv. Dir. Ind.*, 1993, I, 160;
- FESENMAIR J., MÜLLER T. M., *Kein Gelb für Puffreis - das Ende der abstrakten Farbmarke? Anmerkungen zum BPatG-Beschluss “Farbmarke gelb”*, *GRUR*, 2006, 724;
- FEZER K.-H., *Markenrecht*, Beck, München, 5. Ed., 2015;

- FEZER K.-H., *Markenschutzfähigkeit der Kommunikationszeichen (§§ 3 und 8 MarkenG) und Kommunikationsschutz der Marken (§§ 14 und 23 MarkenG)*, WRP, 2010, 165;
- FEZER K.-H., *Olfaktorische, gustatorische und haptische Marken – Marken-Orchideen als innovative Wirtschaftsgüter*, WRP, 1999, 6, 575;
- FEZER K.-H., *Was macht ein Zeichen zur Marke?*, WRP, 1/2000, 1-8;
- FEZER K.-H., *Zur Markenfähigkeit von Einfarbenmarken und Mehrfarbenmarken – Zugleich eine Anmerkung zur “Farbemarke gelb/Schwarz” – Entscheidung des BGH*, MarkenR, 1999, 3, 73;
- FIELDS D., *EU General Court rejects application for “position” mark for attachment of button to ear of soft toy*, EIPR, 2014, 339;
- FIRTH A., GREDLEY E., MANIATIS S., *Shapes as Trade Marks: Public Policy, Functional Considerations and Consumer Perception*, EIPR, 2001, 86;
- FLECK L.M., *What makes sense in one country may not in another: a survey of select jurisdictions re Scent Mark Registration and a Critique of Scents as Trademarks*, Center of Innovation Law and Policy, UK, 2003, 25 – 26;
- FLORES A., *Case Note on “Orange” – Trade Mark Law No. 17/2001, Arts. 4.1, 4.2(b), 5.1(a), 5.1(b) - Orange Personal Communications Ltd. v. Spain/Jazz Telecom, S.A.U., IIC*, 2014, 612;
- FLORIDIA G., *Il marchio e le sue funzioni nella legge di riforma*, Dir. Ind., 1994, 326;
- FLORIDIA G., *La nuova legge marchi, Il commento*, Corr. Giuridico, 1993, 271;
- FOGLIA G., *Capacità distintiva e rischio di confusione*, nota a Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV, Dir. Ind., 1999, 317;
- FOX A., *Does the Trade Mark Harmonisation Directive Recognise a Public Interest in Keeping Non-distinctive Signs for Free for Use?*, EIPR, 2000, 1, 1;
- FRANCESCHELLI R., (a cura di), *Brevetti, marchio, ditta, insegna*, T.I-II, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale* fondata da BIGIAMI W., Utet, Torino, 2003;
- FRANCESCHELLI R., *É proprio vero che il nome Champagne è in Italia di libera appropriazione come marchio a designare qualunque prodotto che non sia vino spumante?*, Riv. Dir. Ind., 1989, II, 3;
- FRANCESCHELLI R., *Cimiteri e fantasmi di marchi*, Riv. dir. ind., 1974, I, 5;
- FRANCESCHELLI R., *Uso di marchio altrui in c.d. funzione descrittiva*, Riv. Dir. Ind., 1962, II, 20;
- FRANZOSI M., *Marchi descrittivi, suggestivi, arbitrari, di fantasia*, Dir. Ind., 2002, 2, 125;
- FRANZOSI M., *Funzione distintiva e funzione descrittiva del marchio: uso di marchio altrui per indicare un componente del proprio prodotto*, Riv. Dir. Ind., 1960, II, 213;
- FRASSI P., *Alcune riflessioni sulla tutelabilità dei pezzi di ricambio*, Riv. Dir. Ind., II, 1994, 108;
- FRASSI P.E., *Due attuali questioni in tema di marchi*, Riv. dir. ind., 2001, 2, 270;
- FRASSI P., *L’acquisto della capacità distintiva delle forme industriali*, in *Segni e forme distinte, la nuova disciplina*, Atti del Convegno, Milano, 16-17 giugno 2000, Giuffrè, 2001, 279;
- FRISCH A., *Das Freihaltebedürfnis im Markenrecht*, Nomos, 2007;
- GALLAGHER M., *Who Own Blue - an Examination of the Functionality Doctrine in University Sports Color*, 104 TMR, 2014, 765;
- GALLI C., *Estensione e limiti dell’esclusiva sui segni distintivi dello sport, tra merchandising e free-riders*, AIDA, 2003, 231;
- GALLI C., *Il diritto transitorio dei marchi*, Milano, 1994;
- GALLI C., *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E.*, Riv. Dir. Ind., II, 2004, 137;
- GALLI C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, Giuffrè, 1996;

- GALLI C., *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, in *Il Futuro dei marchi e le sfide della globalizzazione*, Collana Studi Parmensi, Cedam, 2002 e in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, 103, 23-24;
- GALLI C., *La "nuova" contraffazione di marchio tra tutela civile e tutela penale*, Convegno INDICAM, 28 febbraio 2005, Milano, www.indicam.it;
- GALLI C., *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive*, Atti del Convegno 16-17 giugno, Milano, in *Scritti di Diritto Industriale*, Collana diretta da Vanzetti A., Sena G., Giuffrè, 2001;
- GALLI C., *"Nuova" contraffazione di marchio: dalla confondibilità all'agganciamento parassitario*, Atti del convegno 20 giugno 2007, Milano;
- GALLI C., *Problemi attuali in materia di marchi farmaceutici*, *Riv. Dir. Ind.*, 1992, I, 14;
- GALLI C., *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, I, 661;
- GALLI C., *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, *Dir. Ind.*, 2007, 83;
- GATTI S., *Verso un marchio di fragranza o di aroma?*, *Riv. dir. comm. e dir. gen. obblig.*, 1989, 651;
- GEIGER C., *Fundamental rights, a safeguard for the coherence of intellectual property law*, *IIC*, 2004, 268;
- GEIGER C., *Trade Marks and freedom of expression – The proportionality of criticism*, *IIC*, 2007, 317;
- GERVAIS D., *The Trips Agreement: Drafting History and Analysis*, 4 ed., London, 2012;
- GHIDINI G., *La concorrenza sleale*, UTET, Torino, 2001;
- GHIDINI G., *From here to eternity? On the overlap of shape trade marks with design protection*, in *Technology and Competition. Contributions in Honour of Hanns Ullrich*, Lancier, Bruxelles, 2009, 83;
- GHIDINI G., *Innovation, competition and consumer welfare in intellectual property law*, Cheltenham, EE, 2010;
- GHIDINI G., *Prospettive protezioniste nel diritto industriale*, *Riv. Dir. Ind.*, 1995, I, 73;
- GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 3 ed., 2015;
- GHIDINI G., *Un appunto sul marchio di forma*, *Riv. Dir. Ind.*, 2009, I, 83;
- GHIDINI G., BRICENO MORAIA L., *Il futuro della proprietà intellettuale: un universo in espansione*, *Dir. Ind.*, 2011, 2, 201;
- GIELEN C., *Harmonisation of Trade Mark Law in Europe: the First Trade Mark Harmonisation Directive of the European Council*, *EIPR*, 1992, 262;
- GIELEN C., *SABEL v. Puma: A Benelux Perspective*, *EIPR*, 1998, 109;
- GIELEN C., VERSCHUUR A.-M., *Adidas v Marca II: Undue Limitations of Trade Mark Owner's Rights by the European Court of Justice?*, *EIPR*, 2008, 254-25;
- GILSON J., *A federal dilution statute: Is it time?*, 83 *TMR*, 1993, 108;
- GILSON J., GILSON LALONDE A., *Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks*, 95 *TMR*, 2005, 773;
- GILSON LALONDE A., GILSON J., *Getting real with non-traditional trademarks: what's next after red oven knobs, the sound of burning methamphetamine, and goats on a grass roof?*, 101 *TMR*, 2011 186;
- GIOIA F., *Diritto di marchio e omonimia*, Torino, 1999, 172;
- GIOIA F., *L'uso descrittivo del segno tra diritto dei marchi e concorrenza sleale: il caso BMW*, *Riv. Dir. Ind.*, 2000, I, 172;

- GIUDICI S., *Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli*, *Riv. dir. ind.*, 2002, II, 174;
- GIUDICI S., *Funzione e tutela del marchio*, *Riv. dir. ind.*, 2009, II, 183;
- GIUDICI S., *La capacità distintiva, il secondary meaning e la decadenza per volgarizzazione nei marchi di forma alla luce delle nuove norme del cpi*, *Riv. dir. ind.*, 2006, I, 84;
- GLÆSEL J., STUHR L., *The 3D shape dilemma: Refusal to register the three-dimensional shape of a loudspeaker*, *JIPLP*, 2012, 7, 10, 763;
- GLÖCKNER J., *Formmarken und EG-Markenrecht*, *ELR*, 2003;
- GLÖCKNER J., *Unterscheidungskraft im Gemeinschaftsmarkenrecht - eine neue Runde*, *European Law Reporter*, 2004, 448;
- GOLDMAN E., *Online word of mouth and its implications for trademark law*, in Dinwoodie G.B., Janis M.D., *Trademark Law and Theory. A handbook of contemporary research*, Cheltenham, Edward Eldgar, 2008;
- GOLDMAN L., *Proving Dilution*, *58 U. Miami Law Rev.*, 2004, 569;
- GORMAN D.E., *Protecting Single Color Trademarks in Fashion After Louboutin*, *30 Cardozo Arts & Ent. L.J.*, 2012, 369;
- GORMAN D.E., *Revisiting Single Color Trademarks in Fashion after Louboutin*, *31 Cardozo Arts Ent. L. J.*, 2012-13, 209;
- GOULBOURN M., *Registration of olfactory, aural and three-dimensional trade marks in the EU and UK a comparison*, *JIPLP*, 2012, 11, 7, 816;
- GRABRUCKER M., *Der Schutzgegenstand der Farbmarke*, *GRUR*, 1999, 850;
- GRABRUCKER M., *Einführung der Positionsmarke*, *GRUR*, 2000, 366;
- GRABRUCKER M., *Neue Markenformen*, *MarkenR*, 2001, 3, 95;
- GRABRUCKER M., *Offene Rechtsfragen zur Praxis der abstrakten Farbmarke*, *WRP*, 2000, 1331;
- GREDLEY E., MANIATIS S., *Parody: A fatal attraction? Part 2: Trade Mark parodies*, *EIPR*, 1997, 412;
- GREENE S.M., *Separating Form from Function: Marketing Displays, Inc. v. Traffix Devices, Inc.*, *34 Business Law Review*, 2001, 59;
- GREWACH L. D., *In re Owens-Coming Fibreglas Corp.: The Federal Circuit Puts Owens-Corning 'In the Pink'*, *35 Am. U. L. Rev.*, 1986, 1221;
- GRIFFITHS A., *Modernising Trade Mark Law and Promoting Economic Efficiency: An Evaluation of the Baby-Dry Judgement and its Aftermath*, *IPQ*, 2003, 1, 1;
- GRIFFITHS A., *The trade mark monopoly: an analysis of the core zone of absolute protection under art. 5 (1) (a)*, *IPQ*, 2007, 312;
- GRILLO F., *Aesthetic functionality: can a single colour on a fashion item act as a trademark?*, *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2013, 3, 2, 155;
- GROEBL M., *Courts Rules on Protection of Color Trade Marks*, *WIPR*, 2002, 16, 10;
- GUERCI A., *Considerazione sulla brevettabilità dei marchi di colore*, *Riv. dir. ind.*, 1954, I, 150;
- GUGLIELMETTI GIANN., *Caduta del marchio in pubblico dominio*, *Mon. Trib.*, 1954, 28;
- GUGLIELMETTI GIANN., *Estinzione del marchio per volgarizzazione*, in *Temi*, 1957, 7;
- GUGLIELMETTI GIANN., *Il marchio celebre o "de haute renommée"*, Milano, Giuffrè, 1977;
- GUGLIELMETTI GIANN., *Il marchio. Oggetto e Contenuto*, Giuffrè, 1955;
- GUGLIELMETTI GIANN., *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, *Riv. dir. ind.*, 1980, 3, 281;
- GUGLIELMETTI GIANN., *Marchi ordinari notoriamente conosciuti e celebri: differenze tra le tre figure e portata della loro protezione secondo l'ordinamento giuridico italiano*, *Riv. dir. comm. e dir. gen. obbligaz.*, 1977, 11-12, 379;

- GUGLIELMETTI G., *Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round* (d.lg. 19 marzo 1996, n. 198), *NLCC*, 1998, 1, 102;
- GUGLIELMETTI G., *Il caso Camel: una correzione del trend?*, *Riv. dir. ind.*, 1995, 4-5, 2, 308;
- GUGLIELMETTI G., *Note in tema di marchi forti e deboli, preuso, del marchio all'estero e sussistenza o meno della contraffazione e della concorrenza sleale nel caso che il marchio sia apposto su prodotti confondibili destinati all'esportazione*, *Riv. dir. ind.*, 1989, 3-4, 369;
- GUIDETTI B., *Usò atipico del marchio altrui*, nota a CGUE, 23 febbraio 1999, in causa C-63/97, caso "BMW", *Riv. Dir. Ind.*, 1999, II, 330;
- GULASEKARAM P., *Policing the border between trademarks and free speech: protecting unauthorized trademark use in expressive works*, *Washington Law Review*, 2005, 887;
- HACKBARTH R., *Freihaltebedürfnis und Verkehrsdurchsetzung in der Rechtsprechung des EuGH. Anmerkungen zum Urteil des EuGH vom 4. Mai 1999 – „Chiemsee“*, *MarkenR*, 1999, 10, 329;
- HACKER F., *Funktionenlehre und Benutzungsbegriff nach "L'Oréal"*, *MarkenR*, 2009, 333;
- HACKER F., *Rechtsgrund und Rechtweite des § 8 II Nr. 1 MarkenG*, *GRUR*, 2001, 7, 630;
- HALPERN S. W., *A High likelihood of confusion: Wal-Mart, Traffix, Moseley, and Dastar – The Supreme Court's new trademark jurisprudence*, 61 *NYU Annual survey of American Law*, 237;
- HAMMERSLEY F.M., *The smell of success: Trade dress protection for scent marks*, 2 *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, 1998, 105;
- HANDLER M., *The distinctive problem of European trade mark law*, *EIPR*, 2005, 9, 306;
- HAUCK F., *Aktuelle Entwicklungen bei der Eintragung von Farbmarken*, *GRUR*, 2005, 363;
- HAWES, *Fragrances as Trademarks*, 79 *TMR*, 1989, 134;
- HEITTO J.V.T., *Eintragbarkeit abstrakter Farbmarken - Die Rechtslage in Finnland*, *GRUR Int.*, 2000, 488;
- HENNING HARTWIG, *The copycat wars, Germany's Supreme Court shapes law against counterfeiting*, *Trademark World*, 2002, 153, 21;
- HENRY B.R., *Right Hat, Wrong Peg: In re Owens-Coming Fiberglas Corporation and the Demise of the Mere Color Rule*, 76 *TMR*, 1986, 389;
- HETZELT N., *Dreidimensionale Marken, Freihaltebedürftigkeit, Unterscheidungskraft und Schutzzumfang*, *EUL*, Colonia, 2004;
- HEYMANN L.A., *Overlapping Intellectual Property Doctrines: Election of Rights versus Selection of Remedies*, 17 *Stan. Tech. L. Rev.*, 2013, 241;
- HEYMANN L.A., *The Birth of the Authornym: Authorship, Pseudonymity and Trade Mark Law*, 80 *Notre Dame L. Rev.*, 2004, 1423;
- HEYMANN L.A., *The Public's Domain in Trademark Law: A First Amendment Theory of the Consumer*, 43 *Ga. L. Rev.*, 2009, 651;
- HIKADA S., TACHELL N., DANIELS M., TRIMMER B., COOKE A., *A sign of times? A review of key trade mark decision of the European Court of Justice and their impact upon national trademark jurisprudence in the EU*, 94 *TMR*, 2004, 1105;
- HILDEBRANDT U., *Harmonised Trade mark law in Europe, Case law of the ECJ*, 2. ed, Carl Heymanns, 2008;
- HILL D.M.H. JR., *Protection for Trademarks Consisting of Color Alone - Master Distributors, Inc. v. Pako Corp.*, 63 *U. Cin. L. Rev.*, 1994-95, 989;
- HOFRICHTER J.A., *Tool of the trademark: brand criticism and free speech problems with the Trademark Dilution Revision Act of 2006*, 28 *Cardozo L. Rev.*, 2007, 1929;
- HORTON A., *Designs, Shapes and Colours: A comparison of Trade Mark Law in the United Kingdom and the United States*, *EIPR*, 1989, 9, 311;

- HORTON A., *The Implications of L'Oreal v Bellure – A retrospective and a Looking Forward: The Essential Functions of a Trade Mark and when is an Advantage Unfair?*, *EIPR*, 2011, 9, 550;
- HUDIS J., *Removing the Boundaries of Color*, 86 *TMR*, 1996, 1;
- HUDOCK D.C., *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Color Receives Trademark Protection and the Courts Receive Confusion*, 16 *J.L. & Com.*, 1996-97, 149;
- HUMPHREYS G., *A selective review of colour mark issues and case law in the EU*, Fordham IP Conference, New York, 4 - 5 Aprile 2013;
- IDOT L., *De la disponibilité d'un signe*, *Europe*, 2008, Juin Comm., 203, 29;
- INGERL R., ROHNKE C., *Markengesetz*, Beck, München, 3. ed., 2010;
- JAEGER–LENZ A., *Neues zum Farbenschutz*, *WRP*, 1999, 290;
- JANDOLI V., PELLEGRINO G., VIGEVANI G.E., *Use of a mark “as a mark” as a legal requirement in respect of acquisition, maintenance and infringement of rights*, Italian Group Report on Q168, www.aippi.org;
- JÄNICH V. M., SCHRADER P. T., *Markenrechte und ihre Durchsetzung nach dem Wegfall staatlicher Monopole – „Post“, „Telekom“ und „Die Bahn“ als Marken*, *WRP*, 2006, 6, 656;
- JANSENS M.C., *Des goûts et des couleurs on ne dispute point...c'est à voir!*, *Revue critique de jurisprudence belge*, 2002, 25;
- JOHANNES H., *Gelb/Schwarz – Die monopolisierten kaiserlich-habsburgischen Nationalfarben*, *MarkenR*, 1999, 11-12, 377;
- JOHANNES H., ZURKINDEN P., *Gelb/Schwarz – Bundespatentgericht./ Bundesgerichtshof. Zugleich eine Anmerkung zum Urteil des schweizerischen Bundesgerichts: Tablette weiß/grün und zur Entscheidung des HABM: LIGHT GREEN*, *MarkenR*, 2000, 5, 153;
- JORDAN K.M., JORDAN L.M., *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., the Unanswered Question - Can Color Ever Be Inherently Distinctive*, 85 *TMR*, 1995, 371;
- KAMPERMAN SANDERS A., *Some frequently asked questions about the 1994 UK Trade Marks Act*, *EIPR*, 1995, 69;
- KAMPERMAN SANDERS A., *The Wagamama Decision: Back to the Dark Ages of Trade Mark Law*, *EIPR*, 1996, 3;
- KAMPERMAN SANDERS A., MANIATIS S., *A consumer trade mark: Protection based on origin and quality*, *EIPR*, 406;
- KAPPOS D.J., VOLKER S., *Colour trademarks in the US and the EU*, *WTR*, aprile-maggio 2014, 52;
- KEARNS J.H., *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.: Orange You Sorry the Supreme Court Protected Color?*, 70 *St. John's Law Review*, 1996, 2, 6, 355;
- KEELING D. T., *About Kinetic watches, easy banking and nappies that keep a baby dry: a review of recent European case law on absolute grounds for refusal to register trademarks*, *IPQ*, 2003, 2, 131;
- KITCHIN D., LLEWELYN D., MELLOR J., MEADE R., MOODY-STUART T., KEELING D., JACOB R., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet & Maxwell, London, 14th ed., 2005;
- KLERMAN D., *Trademark dilution, search costs, and naked licensing*, 74 *Fordham L. Rev.*, 2006, 1759;
- KNAAK R., *Trade Mark protection and undistorted competition*, in Drexel J. e altri, *Technology and Competitions: contributions in honour of Hanns Ullrich*, Larcier, Brussel, 2009, 123;
- KÖKLÜ K., NERISSON S., *How Public is the Public Domain?*, in *TRIPS 1994 + 20: Beyond Trade Rules* (forthcoming);
- KOPPENSTEINER H.-G., *Die Herkunftsfunktion der Marke im Entwurf der Kommission zur Änderung der Markenrichtlinie*, *MarkenR*, 2014, 1, 1;

- KOSCHTIAL U., *Die Freihaltebedürftigkeit wegen besonderer Form im europäischen und deutschen Markenrecht*, *GRURInt.*, 2004, 106;
- KOZINSKI A. J., *Trademarks Unplugged*, 68 *N. Y. U. L. Rev.*, 1993, 960;
- KUDRJAVCEVA J., *Issues surrounding registration of colour trade marks*, Riga Graduate School of Law Research Paper no. 9/2012;
- KUNZ-HALLSTEIN H.P., *Der Schutz von Form- und Farbmarken in der neueren deutschen Praxis*, *MarkenR*, 2000, 11-12, 389;
- KUR A., *Alles oder Nichts im Formmarkenschutz?*, *GRURInt.*, 2004, 755;
- KUR A., *Convergence after all? A comparative view on the U.S. and EU Trademark systems in the light of the "Trade Mark Study"*, 19 *J. Intell. Prop. L.*, 2011-2012, 305;
- KUR A., *Cumulation of IP Rights Pertaining to Product Shapes – An Illegitimate Offspring of IP Law?*, in Genovesi L.M., Ghidini G., *Intellectual Property and Market Power*, ATRIP papers 2006-2007, Buenos Aires, 613;
- KUR A., *Formalschutz dreidimensionaler Marken – neue Aufgaben für die Markenabteilung des Deutschen Patentamts*, in Deutsche Patent Amt, *100 Jahre Marken Amt, Festschrift*, Wila Verlag, München, 1994, 175;
- KUR A., *Evaluation of the functioning of the EU trademark system: the Trademark Study*, in GEIGER C. (eds.), *Constructing European Intellectual Property*, EE, 2013, 129;
- KUR A., *Strategic Branding, Does Trademark Law Provide for Sufficient Self Help and Self Healing Forces?*, in Govaere I., Ullrich H. (eds.), *Intellectual Property, Market Power and the Public Interest*, Brussels, New York, P.I.E. Peter Lang, 2008, 191;
- KUR A., *Was macht ein Zeichen zur Marke?*, *MarkenR*, 2000, 1, 1;
- KUR A., BENTLY L., OHLY A., *Sweet Smells and a Sour Taste – The ECJ's L'Oreal Decision*, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series No. 09-12;
- KUR A., DREIER T., *European Intellectual Property Law, Text, Cases and Materials*, EE, 2013;
- LANDAU M.B., *Trademark Protection for Color Per Se After Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.: Another Grey Area in the Law*, 2 *UCLA Ent. L. Rev.*, 1995, 1;
- LANDES W.M., POSNER R., *Trademark Law: An Economic Perspective*, 30 *J. Law & Econ.*, 1987, 265;
- LANGE D., *Recognizing the public domain*, 44 *Law and Contemporary Problems*, 1981, 147;
- LANGE D., *Reimagining the Public Domain*, 66 *Law & Contemp. Probs.*, 2003, 463;
- LEONELLI F., PEDERZINI P., COSTA P.L., CORONA S., *La nuova legge sui marchi d'impresa*, Milano 1993;
- LEONINI F., *Marchi famosi e marchi evocativi*, Milano, 1991;
- LERACH M., *Zum Freihaltebedürfnis als Kriterium des Schutzzumfangs einer Marke im Verletzungsverfahren*, *European Law Reporter*, 2008, 216-220;
- LEVI A., *L'uso pubblicitario del marchio altrui da parte di chi vende automobili di marca e presta su di esse servizi di assistenza ("collateral use")*, *Riv. Dir. Ind.*, 1999, II, 373;
- LEWALTER I., *Akustische Marken*, *GRUR*, 2006, 546;
- LEWALTER I., SCHRADER P.T., *Die Fühlmarke*, *GRUR*, 2005, 476;
- LEWIN R., *The new UK trade marks law – a Godsend for trade mark owners or a goldmine for their lawyers?*, *EIPR*, 1994, 91;
- LIEBAU S., *Gemeinfreiheit und Markenrecht*, Shaker, 2000;
- LITMAN J., *Breakfast with Batman: the public interest in the advertising age*, 108 *Yale L. J.*, 1999, 1717;
- LITMAN J., *The Public domain*, 39 *Emory L. J.*, 1990, 965;

- LITOWITZ R.D., RETTEW D.A., "What is dilution" under the new US Federal Trademark Dilution Act?, *EIPR*, 1996, 618;
- LIUZZO L., *Alla scoperta dei nuovi marchi*, *Riv. dir. ind.*, 1997, I, 123;
- LOCKRIDGE L.A.W., *When is a use in commerce a non commercial use?*, *37 Fla. St. U. L. Rev.*, 2010;
- LONG C., *Dilution*, *106 Colum. L. Rev.*, 2006, 1029;
- LOUGHLAN P., *Protecting culturally significant uses of trade marks (without First Amendment)*, *EIPR*, 2000, 331;
- LUPO A. V., *The Pink Panther Sings the Blues: Is Color Capable of Trademark Protection?*, *21 Mem. St. U. L. Rev.*, 1991, 637;
- LYONS D., *Sounds, Smells and Signs*, *EIPR*, 1994, 12, 540;
- MACHNICKA A., *French Cour de Cassation invalidates Louboutin's red sole mark*, *JIPLP*, 2013, 2, 105;
- MACHNICKA A., *Is a red shoe sole a valid trade mark?*, *JIPLP*, 2012, 3, 157;
- MACHNICKA A., *'Red shoe sole' can constitute a valid trade mark*, *JIPLP*, 2013, 1, 11;
- MACQUEEN H., WAELDE C., LAURIE G., *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*, Oxford University Press, 2008;
- MAYHEW SCHLOSSER S., *The high price of (criticizing) coffee: the chilling effect of the Federal Trademark Dilution Act on corporate parody*, *43 Ariz. L. Rev.*, 2001, 931;
- MANDERIEUX L., *Intellectual Property Rights as a Means of Competitiveness*, in O'Connor A., *Managing Economies, trade and International Buisiness*, 2010, Palgrave, Basingstoke, 273;
- MANFREDI C., *Parodia del marchio notorio altrui*, *Dir. Ind.*, 2010, 214;
- MANGINI V., *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in Galgano (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1982, 160;
- MANGINI V., *Logo, no logo?...ovvero la perdita innocenza della proprietà intellettuale*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 927;
- MANGINI V., *Opere protette registrabili come marchio*, *AIDA*, 1993, 5;
- MANIATIS S., *Aspects of trade mark use and misuse*, in Firth A., Dawson N., *Trade Marks Retrospective*, Perspectives on Intellectual Property, vol. 7, Sweet & Maxwell;
- MANIATIS S., *Opel: What will it mean for the future?*, in H.G. Hansen (eds.), *Intellectual Property Law and Policy*, vol. 10, Hart Publishing, 2008;
- MANIATIS S., *The Max Planck Study on the European Trade Mark System: a critical summary*, *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2011, 1, 2, 163;
- MANIATIS S., *Trade Marks in Europe: a practical jurisprudence*, London, Sweet & Maxwell, 2009;
- MANIATIS S., *Trade Mark use on the internet*, in Phillips J., Simon I., *Trade Mark Use*, Oxford, 2005;
- MANIATIS S., *Whither European Trade Mark Law? Arsenal and Davidoff: The creative disorder Stage*, *7 Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, 2003, 132;
- MANIATIS S., BOTIS D., *Trade Marks in Europe: a practical jurisprudence*, London, Sweet & Maxwell, 2009;
- MANSANI L., *La capacità distintiva come concetto dinamico*, *Dir. Ind.*, 2007, 19;
- MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Milano, 2000, 15;
- MANSANI L., *La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi*, *Riv. Dir. Ind.*, 1997, I, 136;

- MANSANI L., *Marchi Olfattivi*, Riv. dir. ind., 1995, 6, 262;
- MANSANI L., *Recenti orientamenti della Corte di Giustizia CE in materia di marchi, Il futuro dei marchi e le sfide della globalizzazione*, in *Studi Parmensi*, 1, 2002, 43;
- MARCHETTI P., UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 5 ed., Padova, Cedam, 2012;
- MASSA G., *Funzione attrattiva del marchio*, Napoli, 1994;
- MAX T.C., *Coloring outside the lines in the name of aesthetic functionality: Qualitex. Louboutin, and how the Second Circuit saved color marks for fashion*, 102 *TMR*, 2012, 1081;
- MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW MUNICH, *Study on the Overall Functioning of the Trade Mark System*, 15 febbraio 2011;
- MCCABE, *Dilution—by Blurring: A theory caught in the shadow of trademark infringement*, *Fordham L. Rev.*, 2000, 1827;
- MCCARTHY J.T., *Dilution of a trade mark: European and United States law compared*, 94 *TMR*, 2004, 1163;
- MCCARTHY T. J., *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Thomson West, 4. ed., 2008;
- MCCORMICK T., *Will Traffix Fix the Splintered Functionality Doctrine*, *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 40 *Hous. L. Rev.*, 2003-04, 541;
- MCCUTCHEON J., *How Many Colours in the Rainbow? The registration of Colour Per Se under Australian Trade Mark Law*, *EIPR*, 2004, 1, 27;
- MCCUTCHEON J., *Monopolised product shapes and factual distinctiveness under s 41(6) of the Trade Marks Act 1995 (Cth)*, 15 *AIPJ*, 2004, 18;
- MCENIERY B., *Trade marks for the design and layout of retail premises*, *AIPJ*, 2014, 24, 167;
- MCKENNA M.P., *Trademark use and the problem of source*, *University of Illinois Law Review*, 2009, 773;
- MEALE D., SMITH J., *Enforcing a trade mark when nobody's confused: where the law stands after L'Oréal and Intel*, *JIPLP*, 2010, 96;
- MEINEL M., BONN V., *Das Libertel-Urteil und seine Auswirkungen auf die deutsche Rechtsprechung*, *MarkenR*, 2004, 1, 1;
- MEISTER H. E., *Markenfähigkeit und per se-Ausnahmen im Gemeinschaftsmarkenrecht*, *WRP*, 9/2000, 967;
- MENDE C.S., ISAAC B., *When Copyright and Trademark Rights Overlap*, in Wilkof N., Basheer S., (eds.), *Overlapping Intellectual Property Rights*, 2012, 137;
- MENESINI V., *Introduzione al diritto industriale. La libertà espressiva e i suoi principi*, Giappichelli, Torino, 1995;
- MERGES R.P., *A New Dynamism in the Public Domain*, 71 *U. Chi. L. Rev.*, 2004, 183;
- MERGES R.P., *The End of Friction? Property Rights and Contract in the "Newtonian" World of On-line Commerce*, 12 *Berkeley Tech. L.J.*, 1997, 115;
- MEZULANIK E., *The Sattus of Scents as Tardemarks: An International Perspective*, 67 *INTA Bulletin*, 2012, 1, 1;
- MIDDLEMISS S., BADGER C., *Nipping Taste marks in the Bud*, *EIPR*, 2004, 3, 152;
- MOFFAT V.R., *Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection*, *Berkeley Tech. L. J.*, 19, 4, 2004, 1496;
- MONTAGNON R., SMITH J., *The (Pantone) colour purple a milky path home for Cadbury's trade mark*, *JIPLP*, 2013, 3, 19;
- MONTELIONE E., *Caso Puma vs Sabel, il felino ha smesso di saltare?*, *Giur. It.*, 1998, 1177;

- MOON KI CHAI, *Protection of Fragrances under the Post-Sale Confusion Doctrine*, 80 TMR, 1990, 368;
- MORCOM C., *L'Oreal v Bellure – The Court of Appeal reluctantly applies the ECJ ruling: L'Oréal SA v Bellure NV [2010] EWCA Civ 535*, EIPR, 2010, 530;
- MORCOM C., *L'Oreal v Bellure – Who has won?*, EIPR, 2009, 627;
- MORCOM C., ROUGHTON A., ST. QUINTIN T., *The modern law of trade marks*, London, 4. ed., 2012;
- MORICO P.R., *Protecting Color per se in the Wake of Qualitex v. Jacobson*, JPTOS, 1995, 571;
- MORRETTA G., *Marchio automobilistico e ricambio non originale*, Dir. Ind., 2010, 243;
- MORRIN M., JACOBY J., *Trade Mark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept*, 19 Journal of Public Policy & Marketing, 2000, 265;
- MOUNTSTEPHENS A., *Bedürfnis nach europäischem Recht warengestaltungen zur Erlangung eines markenrechtlichen Schutzes der Verkehrsdurchsetzung? Die „Wal-Mart“-Entscheidung des U.S. supreme Court im Rechtsvergleich*, GRUR Int, 2000, 694;
- MOUNTSTEPHENS A., *Der markenrechtliche Schutz technisch bedingter Warenformen und naturgetreuer Warenabbildungen nach der Ersten Markenrichtlinie 89/104/EWG. Die „Rasierapparatkopf“-Entscheidungen des High Court of Justice und des Court of Appeal im Rechtsvergleich*, GRUR Int, 2000, 393;
- MUYLDERMANS J., *The Belgian beer battle: the scope of protection afforded to colour marks*, JIPLP, 2014, 9, 4, 265;
- NASER M.A., *Trademarks and Freedom of expression*, IIC, 2009, 188;
- NEWMAN S.J., *Kill the 'Mere Color' Rule: Equal Protection for Color Under the Lanham Act*, 61 U. Cin. L. Rev., 1994, 1595;
- NORMAN H., *Time to blow the whistle on trade mark use?*, IPQ, 2004, 1;
- OCHOA T., *Origin and Meanings of the Public Domain*, 28 Dayton L. Rev., 2002, 216;
- OHLY A., *Areas of Overlap Between Trade Mark Rights, Copyright and Design Rights in German Law*, GRUR Int., 2007, 712;
- OHLY A., KLIPPEL D. (eds.), *Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit*, Mohr Siebeck, 2007;
- OHLY A., *Von einem Indianerhäuptling, einer Himmelscheibe, einer Jeans und dem Lächeln der Mona Lisa.—Überlegungen zum Verhältnis zwischen Urheber- und Kennzeichenrecht*, in Pahlow L., Eisfeld J. (eds.), *Grundlagen und Grundfragen des Geistigen Eigentums, Festgabe für Diethelm Klippel zum 65 Geburtstag*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008;
- OVERCAMP E.A., *The Qualitex Monster: The Color Trademark Disaster*, 2 J. Intell. Prop. L., 1994-95, 595;
- OLIVIERI G., *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in Marasà G., Masi P., Olivieri G., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998;
- PACCOIA M., *Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione?*, Riv. Dir. Ind., 1999, II, 344;
- PAGENBERG J., *Trade dress and the three-dimensional mark – The neglected children of trademark law?*, IIC, 2004, 831;
- PARNES H.I., *The Curse of the Pink Panther: The Legacy of the Owens-Corning Fiberglas Dissent and its Role in the Qualitex Supreme Court Appeal*, 18 Colum.-Vla J.L. & Arts, 1994, 327;
- PEUKERT A., *Die Gemeinfreiheit, Begriff, Funktion, Dogmatik*, Mohr Siebeck, 2012;
- PFEIFFER T., *Descriptive Trade Marks*, EIPR, 2002, 7, 373;
- PFEIFFER T., *The Impact of the Baby-Dry Case Considered*, EIPR, 2012, 373;

- PINTO T., *Is consent required to use registered trade marks on model replica cars?*, *JIPLP*, 2007, 359;
- PINTO T., *Too stripy for Adidas*, 3 *JIPLP*, 2008, 10, 624;
- PHILLIPS J., *Study on patents and the public domain*, 28 febbraio 2012, CDIP/8/INF/3/REV.;
- PHILLIPS J., *The Thin End of the Wedge*, *EIPR*, 2005, 31;
- PHILLIPS J., *Trade Mark Law and the Need to Keep Free. Intellectual Property Monopolies Have their Limits*, *IIC*, 2005, 389;
- PHILLIPS J., *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford University Press, 2003;
- PHILLIPS J., *Trade Mark at Limit*, Cheltenham, EE, 2006;
- PHILLIPS J., SIMON I., *Trade Mark Use*, Oxford University Press, 2005;
- PICKERING C.D.G., *Trade Marks in Theory and Practice*, Hart Publishing, Oxford, 1998;
- PIRES DE CARVALHO N., *The Trips Regime of Trademarks and designs*, Wolters Kluwer, 2 ed., 2014;
- POLLOCK R., *The Value of the Public Domain*, luglio 2006, www.ippr.org/publicationsandreports/publication.asp?id=482;
- PORT K., *The "Unnatural" Expansion of Trademark Rights: is a federal dilution statute necessary?*, 18 *Seton Hall Legis J.*, 1994, 433;
- PORT K., *Trademark law and policy*, 3 ed., Carolina Academic Press, Durham, 2013;
- POSNER R.A., *When is parody fair use?*, 21 *J. Legal Stud.*, 1992, 67;
- PRESCOTT P.Q.C., *Has the Benelux Trade mark law been written into the Directive?*, *EIPR*, 1997, 99;
- PRESCOTT P.Q.C., *Think Before You Waga Finger*, *EIPR*, 1996, 317;
- RAMSEY L.P., *Descriptive Trademarks and the First Amendment*, 70 *Tennessee L. Rev.*, 2003, 1121;
- RAMSEY L.P., *Free Speech and International Obligations to Protect Trademarks*, 35 *Yale J. Int. 'l L.*, 2010, 405;
- REICHMAN J.H., *Legal Hybrids Between Patent and Copyright Paradigms*, *Columbia L. Rev.*, 1994, 2432;
- REICHMAN J.H., *Charting the Collapse of the Patent – Copyright Dichotomy: Premises for a Restructured International Intellectual Property System*, *Cardozo Arts & Ent. L. J.*, 1995, 475;
- REICHMAN J.H., *Beyond the Historical Lines of Demarcation: Competition Law, Intellectual Property Rights, and International Trade After the Gatt's Uruguay Round*, *Brooklin J. of Intern L.*, 1993, 75;
- RICCHIUTO S., *Falso d'autore, tutela del profumo e del marchio olfattivo*, *Dir. aut.*, 2014, 1, 138;
- RICOLFI M., *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, *Dir. Ind.*, 2007, 69;
- RICOLFI M., *La tutela dei marchi che godono di rinomanza nei confronti della registrazione ed utilizzazione per beni affini nella Giurisprudenza della Corte di Giustizia*, *Giur. It.*, 2003, 283;
- RICOLFI M., *Marchi che godono di rinomanza e beni affini nella giurisprudenza comunitaria*, *Giur. comm.*, 2003, 30, 5, II, 574;
- RICOLFI M., *Notorietà e rischio di confusione nel diritto comunitario (ed italiano) dei marchi*, nota a Corte di Giustizia CE, 29 settembre 1998, C-39/97, *Giur. It.*, 1999, 549;
- RICOLFI M., *Trattato dei Marchi*, Giappichelli, Torino, 2015;
- RICOLFI M., *What is infringing use under EU harmonised trade mark laws?* 52 *ECTA Gazette*, 2006;

- ROBINSON W., PRATT G., KELLY R., *Trademark Law Harmonisation in the European Union: Twenty Years Back and Forth*, 23 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.*, 2013, 732;
- RONCAGLIA P.L., SIRONI G.E., *Trademark functions and protected interests in the decisions of the European Court of Justice*, 101 *TMR*, 2001, 147;
- ROSE M., *Nine-Tenths of the Law: The English Copyright Debates and the Rhetoric of the Public Domain*, 66 *Law and Contemporary Probs.*, 2003, 80;
- ROTHMAN J. E., *Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law*, 27 *Cardozo Law Review*, 2005, 105;
- RUESS P., RINKEN M., *Olfactory marks revisited*, *WTR*, 2014, 8/9, 84;
- RUSEN G., *Registrability of colours and smells as a trademark*, *Int. J. Intellectual Management*, 2008, 2, 1, 75;
- RÜTZ C., *After Arsenal and Electrocoin: Can the opinions on Trade mark use be reconciled?*, *IIC*, 2005, 686;
- SACK R., *Die Verletzung abstrakter Farbmarken*, *WRP*, 2001, 9, 1022;
- SALOM G., *L'interesse generale alla libera disponibilità dei segni nella giurisprudenza comunitaria*, nota a Corte Giustizia CE, sez. I, 10 aprile 2008, n. 102, *Riv. Dir. Ind.*, 2008, 6, 536;
- SAKULIN W., *Trademark Protection and Freedom of Expression*, Wolters Kluwer, 2010;
- SALZBERGER E., *Economic Analysis of the Public Domain*, in Guibault L., Hugenholtz P.B., *The Future of the Public Domain – Identifying the Commons in Information Law*, Kluwer Law Int., 2006, 27;
- SAMBUC T., *Das Freihaltebedürfnis an beschreibenden Angaben und der Ware selbst nach dem Markengesetz*, *GRUR*, 1997, 403;
- SAMUELS E., *The Public Domain in Copyright Law*, 41 *J. of Copy. Socy.*, 1993, 137;
- SAMUELS J.M., SAMUELS L.B., *Color Trademarks: Shades of Confusion*, 83 *TMR*, 1993, 554;
- SAMUELS J.M., SAMUELS L.B., *Protection for Color under U.S. Trademark Law*, 23 *AIPLA Q. J.*, 1995, 129;
- SAMUELSON P., *Challenges in Mapping the Public Domain*, in Guibault L., Hugenholtz P.B., *The Future of the Public Domain – Identifying the Commons in Information Law*, Kluwer Law Int., 2006, 1;
- SAMUELSON P., *Digital Information, Digital Networks, and the Public Domain*, 66 *Law & Contemp. Probs.*, 2003, 148;
- SAMUELSON P., *Enriching Discourse on Public Domains*, 55 *Duke L. J.*, 2006, 783;
- SAMUELSON P., *Google Book Search and the Future of Books in Cyberspace*, *Minnesota Law Rev.*, 2009, 94, 1308;
- SAMUELSON P., *Innovation and Competition: Conflicts over Intellectual Property Rights in New Technologies*, in Weil V., Snapper J.W., *Owning scientific and technical information: value and ethical issue*, Rutgers University Press, 1989, 169;
- SAMUELSON P., *Mapping the Digital Public Domain: Threats and Opportunities*, 66 *Law & Contemp. Probs.*, 2003;
- SANDRI S., *Combinazioni di colori: luci e ombre*, *Riv. dir. ind.*, 2010, III, 227;
- SANDRI S., *La giurisprudenza comunitaria in tema di marchi non convenzionali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 212;
- SANDRI S., *Marchi non convenzionali*, *Dir. Ind.*, 2007, 4, 341;
- SANDRI S., *Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 1377;

- SANDRI S., RIZZO S., *Non-Conventional Trade Marks and Community Law*, Londra, Marques, 2003;
- SAPPA C., *Rappresentazione grafica del marchio sonoro: come e quando?*, *Giur. it.*, 2006, 12;
- SARTI D., *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi in Onore di Adriano Vanzetti*, Giuffrè, Milano, 2004, 1411;
- SARTI, *I marchi di suono davanti alla corte di Giustizia*, *Studium Iuris*, 2005, 545;
- SARTI D., *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Giuffrè, Milano, 1990, 118;
- SARTI D., *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in Ubertazzi L.C. (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in Ajani G., Benacchio G.A. (diretto da), *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, vol. XII, 42;
- SCHAWEL K., *Unterscheidungskraft – abhängig vom Freihaltungsbedürfnis?*, in Häußer E. (herausgegeben von), *Zehn Jahre Bundespatentgericht*, Carl Heymanns, 1971, 147;
- SCHECHTER F., *The rational basis of trademark protection*, 40 *Harvard Law Review*, 1927, 825;
- SCHECHTER R.E., THOMAS J.R., *The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*, West-Thomson, 2003;
- SCHMIDT T.A., *Creating Protectible Color Trademarks*, 81 *TMR*, 1991, 285;
- SCHROEDER J.E., *Brand Culture: Trademarks, marketing, and consumption*, in Bently L., Davis D., Ginsburg J.C., *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique*, Cambridge University Press, 2008, 175;
- SCHULZE D., *Betty Boop in Wonderland or Through the Licensing Glass*, 19 *Nev. Law. Mag.*, 2011, 16;
- SCHULZE C., *Registering Colour Trade Marks in the European Union*, *EIPR*, 2003, 2, 55;
- SCHWARTZ K.S., *It Had to Be Hue: The Meaning of Color "Pure and Simple"*, 6 *Fordham Intell. Prop. Media. En. & Ent. L.J.*, 1995-1996, 59;
- SCHWARZ M., *Registration of Colours as Trade Marks, Us supreme Court Decision in Qualitex Co. v Jacobson Products Co., Inc.*, *EIPR*, 1995, 8, 393;
- SCIACCA S., *Nota in tema di pezzi di ricambio non originali e di limiti all'utilizzazione del marchio*, nota a Trib. Torino, 5 luglio 2007, Opel Eisenbach GmbH c. Adeco Srl, *Giur. It.*, 2008, 1428;
- SCIACCA S., *Note in tema di marchio di forma e di colore*, *Giur. It.*, 2008, 2489;
- SCUFFI M., FRANZOSI M., FITTANTE A. (a cura di), *Il codice della proprietà industriale: D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali*, Padova, Cedam, 2005;
- SENA G., *Brevi note sulla funzione del marchio*, *Riv. Dir. Ind.*, 1989, 6;
- SENA G., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007;
- SENA G., *Il nuovo diritto dei marchi*, Giuffrè, Milano, 2000;
- SENFLEBEN M., *Der kulturelle Imperativ des Urheberrechts*, in Weller M., Kemle N.B., Dreier T., Lynen P.M. (eds.), *Kunst im Markt*, 2010;
- SENFLEBEN M., *Keyword Advertising in Europe — How the Internet Challenges Recent Expansions of EU Trademark Protection*, 27 *Conn. J. Int. 'l L.*, 2001;
- SENFLEBEN M., *Public Domain Preservation in EU Trademark Law*, 103 *TMR*, 2013, 4, 800;
- SENFLEBEN M., *Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law – The Need for Horizontal Fair Use Defences*, in Kur A., Mizaras V. (eds.), *The structure of intellectual property law – Can one size fit all?*, EE, Cheltenham, 2011, 136;
- SENFLEBEN M., *Study on misappropriation of signs*, 19 marzo 2012, CDIP/9/INF/5;
- SENFLEBEN M., *The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law*, *IIC*, 2009, 45;

- SENFLEBEN M., *Towards a Horizontal Standard for Limiting Intellectual Property Rights?— WTO Panel Reports Shed Light on the Three-Step Test in Copyright Law and Related Tests in Patent and Trademark Law*, 37 *IIC*, 2006, 407;
- SENFLEBEN M., *Trademark Law and the Public Domain*, in Beldiman D. (ed.), *Access To Information and Knowledge: 21st Century Challenges in Intellectual Property And Knowledge Governance*, EE, 2013, 112;
- SHAUGHNESSY R.J., *Trademarks Parody: A fair use and First Amendment analysis*, 72 *Val. L. Rev.*, 1080, 1986;
- SHAW K., *Likelihood of coexistence: a comparative analysis of the interplay between European Trademark law and free competition*, 18 *U. Intell. Prop. L. J.*, 2009, 51;
- SHERLIKER T., *The registered layout: a new type of trade mark for Apple*, *JIPLP*, 2014, 9, 12, 961;
- SIM K.R., TONNER H.E., *Protecting Colour Marks in Canada*, 94 *TMR*, 2004, 761;
- SIMON I.F., *The Court of Justice's protection of the advertising function of trade marks: an (almost) sceptical analysis*, *JIPLP*, 2011, 6, 5, 325;
- SIMON I., *What's cooking at the CFI? More Guidance on Descriptive and Non-Distinctive Trade Marks*, *EIPR*, 2003, 7, 322;
- SIRONI G.E., *La "percezione" del pubblico interessato*, *Dir. Ind.*, 2007, 121;
- SIRONI G.E., *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Milano, Giuffrè, 2013;
- SIRONI G., *Segni divenuti di uso comune*, in Scuffi M., Franzosi M., *Diritto industriale italiano*, 2014, Tomo I – diritto sostanziale, CEDAM, Padova, 163;
- SMITH E., *Dyson and the Public Interest: An Analysis of the Dyson Trade Mark Case*, *EIPR*, 2007, 469;
- SMITH N., *Trademark infringement and passing-off: Whirlpool Corporation and Other v Kenwood Limited*, *Bloomberg European Business L. Rev.*, 2008, 379, 384;
- SMITH J., BURKE S., FREEHILLS H.S., *UK Court of Appeal overturns Cadbury trade mark for colour purple, confirms invalidity of Mattel Scrabble Tile Mark*, 11 *WIPR*, 2013, 43;
- SOSNITZAS O., FRÖHLICH S., *Freihaltebedürfnis bei mehrdeutigen Zeichen – Unterscheide in der Beurteilung durch EuGH, BGH und BPatG?*, *MarkenR*, 2006, 9, 383;
- SPENGLER, *Grenzen des Warenzeichenmonopoles*, *WuW*, 1954;
- SPOLIDORO M. S., *La capacità distintiva dei marchi c.d. deboli*, *Dir. Ind.*, 2007, 1, 39;
- STAFFIN E.B., *The dilution doctrine: towards a reconciliation with the Lanham Act*, 6 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.*, 1995, 170;
- STEINBECK A., *Der EuGH muss Farbe bekennen. Gedanken zum Vorlagebeschluss des Bundespatentgerichts zur abstrakten Farbmarke*, *MarkenR*, 2002, 9, 273;
- STELLA RICHTER M. JR., *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, in Marasà G., Masi P., Olivieri G., Spada P., Spolidoro M.S., Stella Richter M., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, Giappichelli, 1998, 163;
- STOBBS J., BAINS S., *What now for UK colour trademark law?*, *IPM*, dic. 2013/gen. 2014, 34;
- STOBBS J., REBLING C., *Hard lessons over a soft toy*, *IPM*, 2014, mar., 15;
- STRÖBELE P., *Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht: Gegenwärtige Probleme und künftige Entwicklungen*, *GRUR*, 2001, 7, 658;
- STRÖBELE P., *Chiemsee - Aufbruch zu neuen Ufern?*, *WRP*, 2000, 1028-1033;
- STRÖBELE P., *Die Berücksichtigung des Freihaltungsbedürfnisses im zeichenrechtlichen Eintragungsverfahren*, *GRUR*, 1981, 706;
- STRÖBELE P., *The registration of New Trademark Forms*, *IIC*, 2001, 161;
- STRÖBELE P., *Vom Freihaltebedürfnis zum Allgemeininteresse im Markenrecht*, in Ahrens H.J., Bornkamm J., Kunz-Hallstein H.P., *Festschrift für Eike Ullmann*, Juris, Saarbrücken, 2006, 429;

- STRÖBELE P., HACKER F., *Markengesetz*, 11. ed., Heymanns, Colonia, 2015;
- SUMMERFIELD C., *Color as a Trademark and the Mere Color Rule: The Circuit Split for Color Alone*, 68 *Chi.-Kent L. Rev.*, 1993, 973;
- SUMROY R., BADGER C., *Infringing “use in the course of trade”: trade mark use and the essential function of a trade mark*, in Phillips J., Simon I., *Trade Mark Use*, Oxford University Press, 2005, 163;
- SUTHERSANEN U., *A2K and the WIPO Development Agenda: Time to List the “Public Domain”*, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Policy Brief Number 1, Dic. 2008;
- SUTHERSANEN U., *The European Court of Justice in Philips v Remington – Trade Marks and Market Freedom*, *IPQ*, 2003, 3, 257;
- SWANN J.B., *Dilution Redefined for the year 2002*, 92 *TMR*, 2002 e 37 *Houston Law Rev.*, 2000, 729;
- SWANN J.B., DAVIS T. H. Jr., *Dilution, an Idea whose Time Has Gone; Brand Equity as Protectible Property, the New/Old Paradigm*, 84 *TMR*, 1994, 288;
- TAVELLA M., *Usò di segno distintivo simile a marchio nella pubblicità comparativa*, nota a CGUE, 12 giugno 2008, causa C-533/06, O2 v Hutchinson, *Dir. Ind.*, 2008, 481;
- TAVOLARO L., *Il colore come marchio*, nota a Corte di giustizia CE, 6 maggio 2003, C-104/01, Libertel Groep BV c. Benelux-Merkenbureau, *Dir. Ind.*, 2004, 1, 33;
- THEIBEN S., *Die grafische (Nicht-)Darstellbarkeit der Farbmarke*, *GRUR*, 2004, 729-736;
- TOMKOWICZ R., *Intellectual property Overlaps, Theory, Strategies and Solutions*, Routledge, London, 2012;
- TORREMANS P., *Three dimensional trade marks and designs for packaging*, in Genovesi L.M., Ghidini G., *Intellectual Property and Market Power*, ATRIP papers 2006-2007, 745;
- TORREMANS P., HOLYOAK J., *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 7. ed., 2013;
- TRACEY S., LEE T., *Retail Store Designs Be Protected as Trade Dress or 3D Marks*, *WTR*, agosto/settembre 2013, 87;
- TRAVIS H., *The battle for mindshare: the emerging consensus that the First Amendment protects corporate criticism and parody on the Internet*, 10 *Virginia. J. L. & Tech.* 3, 2005, 28;
- TURNER-KERR P., *EU Intellectual Property Law: Recent Case Developments*, *IPQ*, 2004, 4, 454;
- TUSHNET R., *Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive science*, 86 *Texas Law Review*, 2008, 507;
- TUSHNET R., *Truth and advertising: The Lanham Act and commercial speech doctrine*, in Dinwoodie G.B., Janis M.D., *Trademark Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham, Edward Elgar, 2008;
- ULLMANN E., *Die Form einer Ware als Marke – Illusion oder Chance?*, *NJW – Sonderheft 100 Jahre Markenverband*, 2004, 83;
- ULLMANN E., *Intedipendenza von Eintragungsverfahren und Verletzungsverfahren in der Entscheidungspraxis des Bundesgerichtshof*, *GRUR*, 2005, 89;
- ULLRICH H., *The Political Foundations of TRIPS Revisited*, in Ullrich H., Hilty R., Lamping M., Drexel J., *TRIPS 20 Years After: Which Way Forward?*, Springer, 2015;
- VAN CAENEGEM W., *The Public Domain: Scientia nullius?*, *EIPR*, 2002, 324;
- VAN DE KAMP G-J., *Protection of trade marks: the new regime – beyond origin?*, *EIPR*, 1998, 365;
- VANA J.L., *Color Trademarks*, 7 *Tex. Intell. Prop. L.J.*, 387;
- VANZETTI A., *Equilibrio di interessi e diritto al marchio*, *Riv. dir. comm.*, 1960, 7-8, I, 254;

- VANZETTI A., *Funzione e natura giuridica del marchio*, *Riv. Dir. Comm.*, 1961, I, 16;
- VANZETTI A., *I diversi livelli di tutela delle forme oramentali e funzionali*, *Riv. dir. ind.*, 1994, 2, 319;
- VANZETTI A., *I marchi nel mercato globale*, *Riv. Dir. Ind.*, I, 2002, 91 e in AA.VV., *Il futuro dei marchi e le sfide della globalizzazione*, collana Studi Parmensi, 2002, 5;
- VANZETTI A., *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, *Riv. Dir. Ind.*, 1998, I, 84;
- VANZETTI A., *La funzione distintiva del marchio oggi*, in AA.VV., *Segni e forme distintive*, Giuffrè, Milano, 2001, 3;
- VANZETTI A., *La nuova legge marchi*, Milano, 1993;
- VANZETTI A., *Marchi di numeri e di lettere dell'alfabeto*, *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, 640;
- VANZETTI A., *Natura e Funzioni giuridiche del marchio*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, 1161;
- VANZETTI A., *Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva*, *Riv. dir. comm.*, 1962, I, 20;
- VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, 7. ed., Milano, Giuffrè, 2012;
- VANZETTI A., GALLI C., *La nuova legge marchi*, Milano, 2001;
- VAVER D., *Recent Trends in European Trademark Law: of Shape, Senses and Sensation*, 95 *TMR*, 2005, 895;
- VENTURELLO M., PAESAN F., *Libertà d'espressione e funzioni del marchio*, *Dir. ind.*, 2014, 2, 147;
- VENTURELLO M., *Uso del marchio in funzione parodistica e come espressione di uso comune nel linguaggio corrente*, *Dir. Ind.*, 2007, 153;
- VERGANI G.N., *Electronic Commerce and trade marks in the United States: domain names, trade marks and the "use in commerce requirement" on the internet*, *EIPR*, 1999, 450;
- VERKADE D.W.F., *The Cumulative Effect of Copyright Law and Trademark Law: Which Takes Precedence?*, in Kabel J.J.C., Mom G.J.H.M. (eds.), *Intellectual Property and Information Law – Essays in Honour of Herman Cohen Jehoram*, Den Haag/London/Boston, Kluwer, 1998, 69;
- VIEFHUES M.; KLAUER I., *Farbmarken nach der "Libertel"-Entscheidung des EuGH aus deutscher und schweizerischer Sicht*, *GRUR Int.*, 2004, 584-596;
- VISINTINE L. R., *Registrability of Color per se as a Trademark after Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 40 *St. Louis U. L.J.*, 1996, 611;
- VIVANT M., *Revisiting trade marks*, *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2013, 3, 4, 307;
- VÖLKER S., *Das Ende der Farbmarke?*, *MarkenR*, 2003, 2, 49;
- VÖLKER S., *Der Konflikt um die Farbmarke*, *WRP*, 2002, 639-649;
- VÖLKER S., SEMMLER J., *Markenschutz für Farben und Farbkombinationen*, *GRUR* 1998, 93;
- VON BECHTOLSHEIM S., GANTENBERG P., *Die konturlose Farbmarke*, *GRUR*, 2001, 705;
- VON MÜHLENDAHL A., *European trade mark law: registrable signs, service marks*, *JIPLP*, 2014, 9, 2, 160;
- VON MÜHLENDAHL A., *The good, the bad and the missing in the plans for Europe*, *World Trademark Review*, agosto/settembre 2013, 72;
- VON SCHULTZ D., *Die Farbmarke: ein Sündenfall?*, *GRUR*, 1997, 10, 715;
- WALMSLEY M., *Too Transparent? ECJ Rules Dyson Cannot Register Transparent Collection Chamber as a Trade Mark*, *EIPR*, 2007, 298-300;
- WATTS J., *Trade Marks for the Shape of Goods*, *EIPR*, 1998, 4, 147;
- WEINBERG H.R., *Trademark law, functional design features, and the trouble with Traffix*, 9 *J. Intell. Prop. L.*, 1;

- WILF S., *Who Authors Trademarks*, 17 *Cardozo Arts & Ent. L.J.*, 1999, 1;
- WILKOF N.J., *Trademarks and the Public Domain: Generic Marks and Domain Names*, 6 *Int'l Intell. Prop. L. & Pol'y*, 2001, 21-1;
- WIPO SECRETARIAT, *New Types of Marks*, 1 settembre 2006, WIPO/SCT/16/2;
- WIPO SECRETARIAT, *Note on the meaning of the term „public domain“ in the intellectual property system with special reference to protection of traditional knowledge and traditional cultural expressions/Expressions of Folklore*, 24 novembre 2010, WIPO/GRTKF/IC/17/INF/8;
- WIPO SECRETARIAT, *Project on Intellectual Property and the Public Domain (Recommendations 16 and 20)*, 18 settembre 2009, WIPO/CDIP/4/3;
- WIPO SECRETARIAT, *Relation of established trademark principles to new types of marks*, 30 marzo 2007, /WIPO/SCT/17/3;
- WIPO SECRETARIAT, *Trademarks and their relation with literary and artistic works*, 1 settembre 2006, WIPO/SCT/16/5;
- WITTENZELLNER U., *Schutzfähigkeit von Farben als Marken nach dem neuen Markengesetz*, in STRAUSS J., *Aktuelle Herausforderungen des geistigen Eigentums*, C. Heymanns Verlag, 1996, 333;
- WONG M., *The aesthetic functionality doctrine and the law of trade-dress protection*, 83 *Cornell Law Review*, 1998, 1116;
- WOOD I., BOXALL N., BAGNALL M., *Stop at the green light*, MIP, 2001, giugno, 37;
- WRIGHT S., MATTILA K., *Has the ECJ's expanded list of functions widened the scope of trademark protection?*, WTR, gen./dic., 2014, 79;
- WUESTHOFF, *Was sind eintragbare Warenzeichen? Einige Probleme der Warenzeichenprüfung nach § 4 Abs. 2 WZG*, GRUR, 1955, 7;
- WÜRTEMBERGER G.; *Schutzumfang bei Warenformmarken - Anmerkung zu EuGH „Linde, Winward und Rado“*, GRUR, 2003, 671;
- YAP P. J., *Essential function of a trademark from BMW to O2*, EIPR, 2009, 81;
- YAP P. J., *Honestly, neither Celine nor Gillette is defensible!*, EIPR, 2008, 286;
- YAP P. J., *Making sense of Trade Mark use*, EIPR, 2007, 420;
- YAVORSKY S., *Ministry of Sound – OHIM and the Tarzan yell*, Ent. L. R., 2008, 3, 63;
- YELNIK A., *Commercial value of Trade Mark: Do current laws provide brands sufficient protection from infringement*, EIPR, 2010, 203;
- ZIMMERMANN D.L., *Information as Speech, Information as Goods: some Thoughts on marketplaces and the Bill of Rights*, 33 *Wm. & Mary L. Rev.*, 1992, 665;
- ZIMMERMANN D.L., *Is there a right to have something to say – One view of the public domain*, 73 *Fordham L. Rev.*, 2004, 297;
- _, EU Trade Mark Reform, www.ManagingIP.com, 2013, 3, 23;
- _, nota a CGUE, 10 aprile 2008, C-102/07, Adidas c. Marca Mode, Giur. ann. dir. ind., n. 5469, pag.1357;

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI DEI PERIODICI STRANIERI

- AIPJ: *Australian Intellectual Property Journal*;
AJP: *Aktuelle Juristische Praxis*;
Col. J. Eur. L.: *The Columbia Journal of European Law*;
CPI: *Competition Policy International*;
ECLR: *European Competition Law Review*;
EIPR: *European Intellectual Property Review*;
ELR: *European Law Reporter*;
Ent. L. R.: *Entertainment Law Review*;
ETMR: *European Trade Mark Reports*;
EZW: *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*;
GRUR: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*;
GRUR Int.: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*;
GRUR Prax.: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*;
IDEA: *The Intellectual Property Law Review*;
IIC: *The International Review of Intellectual Property and Competition Law*;
IPM: *Intellectual Property Magazine*;
IPQ: *Intellectual Property Quarterly*;
JECLP: *Journal of European Competition Law & Practice*;
JIPLP: *Journal of Intellectual Property Law & Practice*;
JIPR: *Journal of Intellectual Property Rights*;
J. of Copy. Socy.: *Journal of Copyright Society*;
MarkenR: *Markenrecht*;
MIP: *Managing Intellectual Property*;
NJW: *Neue Juristische Wochenschrift*;
RTD eur.: *Revue trimestrielle de droit européen*;
TMR: *The Trademark Reporter*;
WIPR: *World Intellectual Property Report*;
WRP: *Wettbewerb in Recht und Praxis*;
WTR: *World Trademark Review*;
WuW: *Wirtschaft und Wettbewerb*;