



Quest'opera è soggetta alla licenza Creative Commons CC BY – NC

## Indice analitico

---

### A

#### Accaparramento dei marchi (divieto di)

- e divieto di registrazione in mala fede § 35, 90
- e decadenza per non uso § 93

#### Accordo TRIPS

- storia §§ 2 B), 3 B) 5
- principi §§ 3 B), 5, 36.3
- principio del trattamento nazionale §§ 3 B), 5
- applicazione diretta § 8
- e contraffazione §§ 113.2, 130.3, 130.5
- e risarcimento del danno e restituzione dei profitti §§ 161.1, 173.1, 173.3
- e libere utilizzazioni § 141.3
- ed esaurimento § 146.2
- e conflitto di primo tipo §§ 40, 130
- e diritti anteriori § 36.3
- e marchio «notoriamente conosciuto» ai sensi dell'art. 6bis CUP §§ 36.3, 62.4, 72, 73, 77.2, 155.2
- e trasferimento o licenza del marchio §§ 96.2, 175.1
- e marchi di fatto § 155.2
- e risarcimento del danno §§ 161, 167.3
- e indicazioni geografiche § 206 D)

#### Affinità dei beni (nozione)

- ai fini dell'opposizione e dell'azione di invalidità §§ 50-53
- ai fini dell'azione di contraffazione § 132
- ai fini della convalida § 86
- ai fini della decadenza § 94.4
- ai fini del trasferimento del marchio § 178.2
- e nozione di prodotti dello stesso tipo §§ 30.2, 32.3, 117.3, 204 D), 207 B) e D), 208
- e nozione di prodotti comparabili §§ 204 D), 207 B) e D)

#### Analisi economica del diritto

- e funzioni del marchio §§ 6 A), 8
- e marchi di forma § 28.2
- e *initial interest confusion* § 133.2

#### Azione di contraffazione

- rapporti con l'azione di nullità § 39
- legittimazione §§ 114.1, 185.5
  - del titolare del marchio §§ 114.1, 185
  - del licenziatario §§ 114.1, 185.5
- ed azione di concorrenza sleale §§ 114.1, 116, 125.3, 129.1, 145.5
  - cumulo o concorso alternativo § 116.2
  - concorrenza sleale dipendente § 116.2
  - concorrenza sleale del titolare § 116.3
- e divieto di pratiche commerciali scorrette §§ 114.1, 117
- e divieto di pubblicità ingannevole §§ 118
- e pubblicità comparativa §§ 119, 138.2, 139.2, 140.2, 140.3, 141.1, 143.4, 144.3
- giurisdizione e competenza § 120
- provvedimenti d'urgenza
  - inibitoria §§ 114.4, 135.2, 165
  - portata geografica dell'inibitoria § 135.2
- onere della prova § 120
- sanzioni § 114.4
  - inibitoria §§ 159.1, 165
  - penalità di mora §§ 114.4, 159.1
  - risarcimento del danno §§ 159-173

v. anche le voci **Contraffazione, Risarcimento del danno ed obbligo di restituzione dell'utile da violazione del marchio**

#### Azione di decadenza

- del marchio nazionale § 107
- del marchio comunitario §§ 17.6, 107
- presupposti §§ 105, 117.4
- competenza e giurisdizione § 107.2
- legittimazione § 107

- legittimazione del pubblico ministero § 107.3
- legittimazione delle associazioni dei consumatori § 107.3
  - e *class action* §§107.3, 111
- legittimazione dei concorrenti § 107.3
- interesse ad agire in diritto nazionale e comunitario § 107.3
- litisconsorzio § 107.3
- e marchi non registrati § 107.4
- arbitrabilità § 107.5
- onere della prova § 108.3
- effetti della sentenza § 109
  - dal punto di vista soggettivo § 109.1
  - decadenza totale o parziale § 109.2
  - decorrenza degli effetti § 109.3
  - sui rapporti in corso e sulle sentenze passate in giudicato § 110
  - divieto di uso di marchio dichiarato decaduto § 111
  - trasformazione del marchio comunitario estinto in domanda di marchio nazionale §112

v. anche la voce **Decadenza**

#### **Azione di nullità**

- rapporti con l'azione di contraffazione § 39
- del marchio nazionale § 107
- del marchio comunitario §§ 17.6, 107
- competenza e giurisdizione § 107.2
- legittimazione § 107
  - legittimazione assoluta o relativa § 107.3
  - legittimazione del pubblico ministero § 107.3
  - legittimazione delle associazioni dei consumatori § 107.2
  - legittimazione dei concorrenti § 107.3
- interesse ad agire in diritto nazionale e comunitario § 107.3
- litisconsorzio § 107.3
- e marchi non registrati § 107.4
- arbitrabilità § 107.5
- onere della prova § 108.3
- effetti della sentenza § 109
  - dal punto di vista soggettivo § 109.1
  - nullità totale o parziale § 109.2
  - decorrenza degli effetti § 109.3
  - sui rapporti in corso e sulle sentenze passate in giudicato § 110
  - divieto di uso di marchio dichiarato nullo § 111

- trasformazione del marchio comunitario estinto in domanda di marchio nazionale §112
- potere invalidante del segno anteriore e diritto esclusivo §§ 36.3, 39, 76
  - ipotesi di eccedenza del potere invalidante del segno anteriore rispetto al diritto esclusivo §§ 76(ii) e (iv), 77.3, 77.4, 79.2, 79.6; 91.1, 98.2, 100.1, 157.2

#### **Azione di rivendicazione**

- disciplina §§ 88-90, 114.4
- registrazione del non avente diritto § 89.2
- legittimazione alla registrazione §§ 89.1, 89.2
- rapporti con l'azione di nullità §§ 88.1, 89.2, 90

### **C**

#### **Carattere distintivo (e capacità distintiva) del marchio**

- e nozione di marchio §§ 20 A), 23
- mancanza di capacità distintiva come impedimento assoluto:
  - mancanza di carattere distintivo §§ 22 B), 23.2, 23.2, 29
  - mancanza di carattere distintivo e *disclaimer* § 23.2
  - acquisto e perdita della capacità distintiva § 26
    - *secondary meaning* §§ 26 A), 58.1
    - volgarizzazione § 26 B)
    - e marchi di fatto §§ 26 B), 155.2
    - e marchi collettivi, indicazioni geografiche e denominazioni d'origine ed indicazioni di provenienza §§ 204, 206, 207
  - denominazioni generiche e indicazioni descrittive § 23.2
    - e marchi collettivi § 204
  - nomi geografici § 25.5
  - segni divenuti di uso comune §§ 22 B), 23.4
  - valutazione della capacità distintiva § 25.1
  - onere della prova e fatto notorio nella valutazione della capacità distintiva § 17.3
- valutazione della capacità distintiva (e del carattere distintivo) negli impedimenti assoluti e negli impedimenti relativi §§ 36.2; 48.1; 58.1

- carattere distintivo e impedimenti relativi §§ 47, 48, 58, 62, 68, 70
  - carattere distintivo e impedimenti relativi nel conflitto di secondo tipo §§ 47, 48, 58
    - carattere distintivo autonomo dell'elemento comune nel confronto fra marchi §§ 47 e 48.1
    - carattere distintivo (e notorietà) del marchio anteriore nel confronto fra marchi § 48.2
    - carattere distintivo (e notorietà) del marchio anteriore nella valutazione del rischio di confusione §§ 48.2, 58
    - la nozione di carattere distintivo originario (o inerente) e carattere distintivo acquisito (o notorietà) nella valutazione del rischio di confusione § 58.1
      - rapporto con il carattere distintivo acquisito attraverso il *secondary meaning* § 58.1
      - rapporto con il carattere distintivo dei marchi che godono di notorietà § 58.1
    - relazione diretta od inversa fra carattere distintivo del marchio anteriore e rischio di confusione §§ 58.2, 58.3
  - carattere distintivo e impedimenti relativi nel conflitto di terzo tipo §§ 62.3, 68, 70.3
    - carattere distintivo acquisito e notorietà dei marchi che godono di notorietà, nozione §§ 62.3, 68.2
    - carattere distintivo del marchio che gode di notorietà come interesse protetto §§ 62.3, 68.1, 70.3
      - carattere distintivo e notorietà come interessi protetti; differenze §§ 68.2, 70.3
    - pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà § 68
    - indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo del marchio che gode di notorietà § 70.3
  - carattere distintivo e contraffazione §§ 134, 138, 140
    - carattere distintivo e contraffazione nel conflitto di secondo tipo § 134
      - il carattere distintivo del segno anteriore come fattore di valutazione del rischio di confusione § 134.8
    - carattere distintivo e contraffazione nel conflitto di terzo tipo §§ 138, 140
      - il pregiudizio al carattere distintivo § 138
      - l'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo § 140
  - uso del marchio registrato in forma che non ne altera il "carattere distintivo" e decadenza § 95
  - strumenti di valutazione dell'acquisto e della perdita della capacità distintiva §§ 26 A), 58.1
    - indagini di mercato e *surveys* §§ 26 A), 58.1, 59.1
- v. anche la voce **Notorietà del marchio**
- Cessione del marchio**
- qualificazione civilistica § 175.2
  - trasferimento *mortis causa* a più eredi § 178.4
  - criteri distintivi dalla licenza § 175.3
  - cessione del diritto al marchio § 175
  - e trasferimento d'azienda § 177.1
  - e funzioni del marchio §§ 8 C), 176
  - e divieto di decettività § 177.3
  - divieti e sanzioni §§ 177.3, 177.5
  - divieti e invalidità § 177.3, 179.2,
  - e circolazione della ditta § 175.4
    - marchi generali §§ 175.4, 177.4
    - marchi speciali §§ 175.4, 177.4
  - e circolazione dell'insegna § 175.4
  - e principio di esclusività §§ 176, 178.1
  - presunzione di trasferimento § 179.1
  - cessione parziale
    - per beni affini § 178.1
    - per beni non affini § 178.1
    - per aree geografiche § 178.3
  - di marchio nullo § 178.3
  - di domanda di marchio § 179.4
  - di marchio di fatto §§ 155.2, 180
  - forma § 179.3
  - e pubblicità § 179.3
    - e conflitti fra acquirenti § 179.3
    - ed opponibilità ai terzi § 179.3
  - trasferimento coattivo § 198.1
- Coesistenza di marchi**
- coesistenza del regime di tutela comunitario dei marchi e del regime nazionale di tutela dei segni distintivi §§ 3 C), 7 C), 13
  - e relatività degli impedimenti e dei motivi di nullità §§ 3 C), 7 C), 36.1
  - e prova dell'uso §§ 38.2, 38.5, 99.3
  - fra marchio nazionale anteriore decaduto,

- ma riabilitato, e marchio nazionale depositato prima della decadenza § 99.2
- fra marchio comunitario anteriore decaduto, ma riabilitato, e marchio comunitario successivo § 99.3(iii)
- e preuso locale §§ 13, 76(ii) e 78
- coesistenza di marchi confliggenti, rischio di confusione e *honest concurrent use* §§ 58.5, 86(i), 105(2)
- e convalida § 87
- accordi di coesistenza fra marchi §§ 195-196
  - accordi di coesistenza ed accordi di delimitazione § 195.1
  - accordi di coesistenza, contitolarità, couso § 195.1
  - presupposti di ammissibilità § 195.2
  - contenuto § 195.3
  - effetti § 195.4
  - disciplina § 196
  - durata § 195.1
  - divieto di decettività §§ 196.1, 196.7 e 105.2
  - qualificazione (rinuncia, licenza) §§ 182.2, 195.5, 196.6
  - opponibilità ai terzi § 196.5
  - ed esaurimento del diritto di marchio §§ 150.4, 193.3
  - decadenza per non uso § 196.6
  - decadenza per decettività § 196.7
  - e diritto *antitrust* § 201.3
- fra marchio collettivo e denominazione geografica §§ 204, 208
- fra marchio individuale e denominazione geografica § 208
- e coesistenza di beni provenienti dallo stesso titolare, ma caratterizzati da caratteristiche qualitative diverse, nell'esaurimento comunitario § 152.2
- e frazionamento del marchio in sede di trasferimento § 178.1

#### **Commissione dei ricorsi**

- in diritto italiano § 16
  - competenze § 16.1
  - impugnabilità delle decisioni § 16.1

#### **Commissioni di ricorso**

- in diritto comunitario § 17.8
  - competenze 17.8
  - impugnabilità delle decisioni 18.1

#### **Competizione regolatoria fra sistemi giuridici**

- nella protezione del valore pubblicitario del marchio §§ 2, 60
- fra registrazione nazionale e comunitaria §§ 15.3, 19, 21 E), 135.2
- nella scelta fra regime di nullità relativa ed assoluta della registrazione del marchio § 36.1
- e disciplina nazionale dei marchi che godono di rinomanza § 60
- nella disciplina nazionale della convalida § 85.2
- e circolazione del marchio § 177.1

#### **Comunione del marchio**

- comunione, contitolarità e couso del marchio §§ 191.2
- incidentale e volontaria §§ 178.2, 178.4, 191.1, 193.1
- disciplina § 191.3, 192.1,
  - della contitolarità senza couso §§ 192.2, 193.2, 193.4, 193.5
  - della contitolarità con couso §§ 192.1, 193.3, 193.4, 193.5
    - cessione e licenza delle quote di contitolarità 193.4
    - cessione e licenza del marchio in comunione 193.5
    - legittimazione attiva § 194.1
    - pubblicità e trascrizione § 194.2
    - decadenza per non uso e per decettività sopravvenuta § 194.3
- scioglimento della comunione § 194.4
- comunione del marchio di fatto § 195.5

#### **Concorrenza sleale**

- e azione di contraffazione § 116, 125.3, 145.4, 145.5
  - preteso carattere reale ed assoluto dell'azione di contraffazione e personale dell'azione di concorrenza §§ 40.3, 52, 54.2, 114.2, 116.2, 130.3, 132.2, 157.5
  - legittimazione § 116.2
    - del titolare del marchio § 116.3
  - cumulo o concorso alternativo § 116.2
  - concorrenza sleale dipendente § 116.2
  - concorrenza sleale del titolare § 116.3
- e marchio di fatto §§ 12, 155.1
- e marchio di forma § 29.4
- e decadenza § 93

**Consenso del titolare all'uso del marchio**

- mancato consenso come elemento costitutivo della contraffazione § 127
  - nozione § 127.3
  - differenze rispetto al consenso all'immissione in commercio produttivo dell'esaurimento §§ 127.2, 149.2, 149.6, 150.2
- e decadenza §§ 96.2, 196.6
  - differenze rispetto a tolleranza e rinuncia §§ 96.2, 150.2, 182.2,

**Consumatori**

- nozione (e nozioni) di consumatore: §§ 19.3 e 102.2
  - e funzione e disciplina del marchio: §§ 6 A, 7 D), 67.3
  - e funzione di garanzia qualitativa del marchio: §§ 7 D, 33
  - e rischio di decettività del segno § 33, 102.1, 105
  - legittimazione all'azione di contraffazione (esclusione) § 114.1
  - e legittimazione alle azioni di concorrenza sleale (e di nullità e decadenza) §§ 114.1
  - e legittimazione alle azioni contro le pratiche scorrette § 117.1
  - e giudizio di confondibilità nella contraffazione § 119.4
  - interesse dei consumatori e conflitto di terzo tipo: §§ 67.3, 135.1, 140.1
  - e pubblicità comparativa: § 119.4
  - e circolazione del marchio §§ 177.1, 177.2
- v. anche la voce **Pubblico interessato**

**Contraffazione**

- elementi costitutivi generali e speciali della contraffazione § 121
- elementi costitutivi generali della contraffazione §§ 39, 121-129
  - il segno § 122
  - l'uso del segno § 123
    - ed attività riservate § 123.1
    - nell'ambiente digitale §§ 123.2, 123.5
    - e subfornitura § 123.2
    - coordinate temporali § 123.3
    - coordinate geografiche §§ 123.4, 123.5
- l'uso in commercio del segno § 124
  - usi sovrani § 124.2
  - usi privati § 124.3
- l'uso del segno per beni § 125
  - ed apposizione del segno § 125.1

- come fattore significativo nella scelta di acquisto § 125.1
- uso del segno a fini diversi da quello di contraddistinguere i beni nel diritto comunitario: § 125.2
  - in assenza di un collegamento con beni § 125.2
  - in relazione solo occasionale e tangenziale con i beni § 125.2
  - non come marchio § 125.2
  - e principio dell'unitarietà dei segni distintivi § 125.3
  - uso del marchio in dizionari ed enciclopedie § 125.4
  - uso per beni di proprietà altrui § 126.1
  - uso per beni del titolare del marchio anteriore (esaurimento, pubblicità comparativa) §§ 126.2, 126.3, 126.4
  - uso immediato "per" i beni del titolare del marchio ed anteriore e mediato "per" i beni del terzo § 126.4
- la mancanza del consenso del titolare § 127
  - nozione § 127.3
  - differenze rispetto al consenso all'immissione in commercio produttiva dell'esaurimento § 127.2, 149.2, 149.6, 150.2
- (non) rilevanza dell'elemento soggettivo §§ 114.1, 121.1, 140.4, 164.4, 167
- criteri astratti e concreti di valutazione della contraffazione § 115
  - il principio della libera disponibilità del marchio da parte del suo titolare §§ 7 C), 36.1, 107.5, 117.1, 127, 175.2, 195.2
  - usi non distintivi e pregiudizio agli interessi del titolare del marchio §§ 128-129
- diritto esclusivo conferito dal marchio
  - diritto esclusivo conferito dal segno e potere invalidante §§ 36.3, 39 e 76
- rapporti con l'impedimento della mancanza di novità § 39
- rapporto con l'azione di concorrenza sleale § 116
  - preteso carattere reale ed assoluto dell'azione di contraffazione e personale dell'azione di concorrenza §§ 54.2, 114.4, 116.2
- rapporto con il divieto di pratiche scorrette § 117
- rapporto con il divieto di pubblicità ingannevole § 118
- rapporto con la disciplina della pubblicità comparativa §§ 119, 138.2, 139.2, 140.2, 140.3, 141.2, 143.4, 144.3

- conflitto con segno posteriore
- conflitto di primo tipo §§ 130, 131
  - e lotta alla pirateria § 130.1
  - applicazione a fenomeni diversi dalla pirateria § 130.2
  - applicazione alla pubblicità comparativa ed alle vendite *online* §§ 130.2, 130.4, 130.5
  - fondamento razionale della tutela §§ 130.3, 130.4
  - funzioni del marchio §§ 130.3, 130.4
  - bilanciamento degli interessi in assenza di clausole generali § 130.4
  - tutela “assoluta” §§ 34.2, 40.3, 114.2, 114.4, 130.3
  - nozione di «segno» § 131.2
  - l’aggiunta delle espressioni “tipo” o “modello” § 131.3
  - i c.d. *disclaimer* § 131.4; 133.3 (ma anche § 23.2.2)
  - computo del danno risarcibile § 169.2
- conflitto di secondo tipo
  - confronto fra segni §§ 132.4, 39
    - e marchi difensivi: §§ 38.3, 38.4, 49.1, 95.2, 97.2 e 157.3
    - marchi deboli e forti §§ 25.4, 49.2 e 58.4
    - pubblico interessato § 132.3
    - modello di consumatore impiegato nel giudizio § 19.3
    - carattere sintetico § 45.2
  - confronto fra beni
    - nozione di affinità §§ 39, 132.5
  - giudizio di confondibilità §§ 134.1, 134.5, 134.7
  - confondibilità fra segni e confondibilità fra prodotti §§ 54.2, 116.2
  - nozione di rischio di confusione § 133
    - e coordinate temporali §§ 133.1, 133.2, 133.3
      - e *initial interest confusion* § 133.2
      - e *post-sale confusion* § 133.3
  - e usi ornamentali (o decorativi) §§ 128.3, 129.2, 134.2, 134.7, 145.2
    - e *look alike* § 134.3
    - e “aggiunta” di un marchio diverso §§ 134.4, 152.2, 157.3
    - e canali di distribuzione e prezzi § 134.6
  - nozione di «rischio di associazione» §§ 116.2, 57
    - rischio di confusione e rischio di inganno del consumatore § 117.2
- confusione pre-vendita e post-vendita §§ 56.2, 124.2, 133.3
  - computo del danno risarcibile § 169.2
- conflitto di terzo tipo §§ 135-140
  - generalità; rapporto con le norme corrispondenti in materia di impedimento e motivo di nullità § 135.1
    - le opzioni interpretative §§ 137.2, 140.1, 140.2
  - marchi che godono di «rinomanza» o di «notorietà»
    - il requisito geografico nel marchio nazionale e comunitario § 135.2
      - portata geografica dell’inibitoria § 135.2
  - il pubblico interessato § 135.3
    - l’identità o somiglianza dei segni § 135.4
      - e gli usi ornamentali (o decorativi) § 135.4
    - l’estensione merceologica della tutela 135.5
  - il pregiudizio alla funzione pubblicitaria § 136
    - pregiudizio alla funzione pubblicitaria e pregiudizio agli interessi del titolare del marchio anteriore che gode di notorietà § 136.1
    - rapporto con il conflitto di primo tipo § 136.2
    - il bilanciamento fra la tutela degli interessi del titolare del marchio e gli interessi di terzi (alla libertà concorrenziale, di espressione) § 136.3
      - gli usi inidonei a pregiudicare gli interessi tutelati del titolare § 136.3
  - le condizioni specifiche del conflitto di terzo tipo §§ 137-140
    - il rischio serio § 137.1
    - il pregiudizio al carattere distintivo § 138
      - in particolare la selezione del marchio altrui come parola chiave § 138.1
      - e la pubblicità comparativa §§ 119.4, 136.3, 138.2
      - e aggiunta del proprio marchio §§ 137.2, 138.3, 140.4, 152.2
        - e gli usi parodistici o satirici § 138.3
  - il pregiudizio alla notorietà § 139

- gli usi per merci “antagonistiche” (e di modesta qualità) § 139.1
  - e gli usi parodistici o satirici § 139.3
  - l’indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà § 140
    - il dato letterale e le opzioni interpretative § 140.1
    - e la pubblicità comparativa §§ 119, 140.2
    - e il trasferimento di immagine § 140.2
    - le clausole generali: carattere indebito e giusto motivo §§ 136.3, 139.3, 140.2, 140.3
      - e richiamo al marchio di farmaci *off patent* § 140.1
    - la valutazione globale §§ 137.2, 140.4
      - e la rilevanza del profilo soggettivo § 140.4
      - e l’incidenza sul comportamento economico del consumatore § 140.5
  - e gli usi parodistici o satirici §§ 140.3, 140.6
  - computo del danno risarcibile § 169.2
  - attività riservate al titolare del marchio § 123.1
    - apposizione § 123.1
    - altri atti riservati § 123.1
    - offerta in commercio § 123.1
    - uso *on line* § 123.2
    - uso privato § 124.4
    - pubblicità § 123.1
  - concorso e cooperazione nell’illecito § 164
    - fra diritto interno e comunitario § 164.1
    - in *common law* §§ 164.2, 164.3
    - in diritto interno §§ 164.2, 164.4, 164.5
  - v. anche le voci **Impedimenti alla registrazione e motivi di nullità, Risarcimento del danno ed obbligo di restituzione dell’utile da violazione del marchio e Libere utilizzazioni**
  - Convalida**
    - disciplina §§ 85, 86, 87
    - rapporti con prescrizione ed usucapione § 85.1
    - fondamento §§ 85.2, 85.3
    - ambito di applicazione § 85.4
    - i presupposti della convalida § 86
      - uso quinquennale § 86(i)
      - conoscenza e tolleranza del titolare del marchio anteriore § 86(ii)
      - tolleranza e decadenza per decettività § 86(ii)
      - e assenza di mala fede §§ 86(iii), 90.1
      - *dies* della valutazione § 108.2
    - effetti § 87
      - e retroattività § 87
  - Convenzione di Bruxelles e Regolamento n. 1215/2012**
    - e competenza internazionale in materia di marchi comunitari §§ 4 C), 107.5, 123.5
  - Corte di Giustizia e Tribunale UE**
    - ricorsi di fronte ai giudici comunitari §§ 17.8, 18.1 e 18.2
    - questioni di fatto e di diritto §§ 18.1, 18.2, 38.3, 43, 44.2, 46.1, 46.2, 46.3, 47.3, 47.4, 53.4, 59.2, 64
- D**
- Decadenza**
    - fondamento generale § 92
    - l’effetto della perdita delle prerogative specificamente connesse alla registrazione del marchio § 93
    - per non uso
      - fondamento specifico § 93
      - e imperativo di disponibilità §§ 93, 94.1, 94.3
      - e percezione del pubblico §§ 94.1, 94.3
      - e concorrenza sleale § 93
      - e prova dell’uso nel procedimento di opposizione §§ 38.2.2. e 93
      - e marchi difensivi §§ 38.3, 38.4, 49.1, 95.2, 97.2 e 157.3
      - dei marchi che godono di notorietà § 94.4
      - dei nomi «civili» notori registrati come marchi § 83.2
      - uso difforme per elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio § 95
        - e meccanismo di confronto relativo ai marchi complessi § 95.1
        - e pluralità di marchi § 95.2
        - e *restyling* § 95.2
    - uso da parte di soggetti diversi dal titolare § 96.1
      - da parte di un licenziatario § 96.2
      - da parte di altra società del gruppo § 96.3

- da parte di un contitolare §§ 96.3, 194.3
  - riabilitazione mediante ripresa dell'uso §§ 38.4, 38.5, 99, 108.2
    - e salvezza di diritti di terzi nel diritto nazionale § 99.2
    - e salvezza di diritti di terzi nel conflitto fra marchi di cui uno od entrambi siano comunitari § 99.3
  - e permanere del ricordo del pubblico § 100
  - e rideposito §§ 91.2, 101
  - v. anche voce **Onere di utilizzazione**
  - per decettività sopravvenuta §§ 86(ii), 102-105
    - tolleranza e decadenza per decettività § 86(ii)
  - e violazione del divieto di inganno nel trasferimento del marchio § 177.2
  - decadenza per sopravvenuto contrasto alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume § 106
- v. anche voce **Azione di decadenza**

#### **Decettività del segno**

- e funzione di garanzia qualitativa: § 7 D
- originaria § 33;
- sopravvenuta §§ 102-105, 117.4
- e trasferimento del marchio § 177.2
- uso decettivo del segno § 102.2
  - peggioramento qualitativo non dichiarato § 102.2
  - l'idoneità del marchio ad ingannare § 103
  - (non) riabilitabilità del marchio divenuto decettivo § 104
  - decettività del marchio, circolazione e couso §§ 105.1, 117.4, 177, 194.3
  - decettività del marchio ed accordi di coesistenza §§ 105.2, 196.7
  - decettività parziale § 105.3

#### **Denominazioni d'origine**

- e concorrenza sleale § 208 A)
- e marchi collettivi § 208 B)
- e indicazioni di provenienza § 208 C)
- accordo di Lisbona del 1958 § 206 C)
- regolamento UE n. 1151/2012 § 207
- indicazioni di provenienza § 206 B)
  - Accordo di Madrid del 1891 § 206 B)
  - disciplina § 206 B)

#### **Diritto antitrust**

- rapporti fra diritto dei marchi e diritto della concorrenza §§ 191.1, 191.2
- e trasferimento del marchio per Stati § 199.3
- e licenze orizzontali di marchio §§ 200.1, 201
  - ed accordi di coesistenza e delimitazione § 201.3
- e licenze verticali di marchio §§ 146.1, 150, 200
  - esclusività territoriale § 200.2
  - esclusiva semplice ed assoluta § 200.2
  - vendite attive e passive § 200.2
  - altre pattuizioni § 200.3
- ed accordi di *merchandising* e *franchising* §§ 82.2, 200.4
- accordi relativi al marchio ed abuso di posizione dominante § 202
  - e discriminazione di prezzo § 202.3
  - e segmentazione dei mercati § 202.2
  - e marchi collettivi § 204

#### **Diritto internazionale privato**

- v. voce **Legge applicabile**

#### **Disciplina internazionale**

- Convenzione Unione di Parigi § 3 B) 1
- Arrangement di Madrid § 3 B) 2
- Protocollo all'Arrangement di Madrid § 3 B) 2
  - TFUE, Trattato di Roma §§ 3 C), 9, 10
  - direttiva n. 89/104/CEE § 3 C)
  - Accordo TRIPs §§ 2 B), 3 B), 5, 9, 206 D)
    - v. anche voce **Accordo TRIPs**
  - Accordo di Nizza del 1957 §§ 3 B) 4, 51.1
  - regolamento sul marchio comunitario § 3 C)
    - regolamento UE n. 1151/2012 § 207
    - regolamenti (EU) n. 608/2013, n. 1383/2003 e n. 3295/1994 CE sulle misure alla frontiera § 123.4
  - Regole di interpretazione della disciplina di fonte internazionale § 9
  - Accordo di Madrid del 1891 § 206 B)
  - Accordo di Lisbona del 1958 § 206 C)
  - CEDU § 10
  - Carta europea dei diritti fondamentali § 10

#### **Disciplina penale**

- e disciplina civilistica § 130.2



- contraffazione e alterazione di marchi registrati § 130.1
  - e importazioni parallele § 148
  - Ditta**
  - ditta, insegna, marchi, criteri distintivi §§ 1, 79.4, 132.4
  - ditta e nome civile §§ 79.6
  - conflitto fra ditta anteriore e marchio successivo §§ 79.3, 79.7
    - criteri solutori del conflitto fra ditte § 79.6
  - uso del segno come ditta e decadenza del marchio § 94.5
  - Domanda**
  - di registrazione §§ 15.1, 15.2
    - decorrenza della tutela §§ 15.2, 17.2, 120
    - rivendicazione di preesistenza §§ 4D), 14, 38.1, 40.2, 91.3
  - del non avente diritto §§ 35.1, 89.2
  - dell’agente o del rappresentante § 74
  - di rinnovo § 91.2
    - e *restyling* § 95.2
  - Durata della tutela**
  - periodo di protezione § 91.1
  - rinnovi §§ 91.2, 95.3
    - e *restyling* § 95.2
  - rideposito e decadenza §§ 91.2, 101
  - rinuncia § 91.3
- E**
- Esame dell’Ufficio**
  - in diritto italiano §§ 15.3 e 15.4
  - in diritto comunitario §§ 17.2 e 17.3
  - Esaurimento del diritto di marchio**
  - esaurimento interno: nozione, origini, interessi tutelati § 146.1
  - e regole sulla libera circolazione delle merci del Trattato di Roma §§ 3 C), 147, 152.1
  - esaurimento ed uso del marchio “per” beni provenienti dal titolare §§ 126.2, 126.3
  - esaurimento internazionale: la ragioni *pro* e *contra* §§ 146.2, 146.3
  - la soluzione negativa accolta nel diritto comunitario § 148
  - esaurimento comunitario § 147
    - nella prima giurisprudenza della Corte di Giustizia § 147.1
      - ammissibilità di un frazionamento dei mercati attraverso la cessione di marchi nazionali paralleli § 147.1
      - nella legislazione comunitari § 147.2
  - presupposti §§ 127.2, 149, 150
    - immissione in commercio da parte del titolare § 149.1
    - nozione di immissione in commercio § 149.2
    - rapporto con la vendita ed altri negozi traslativi della proprietà § 149.2
    - nozione di immissione in commercio e destinazione al mercato § 149.2
    - nozione di immissione in commercio e atti a titolo gratuito § 149.3
    - nozione di immissione in commercio e localizzazione dell’acquirente e dei beni § 149.4
    - esaurimento e caratteristiche dei beni immessi in commercio § 194.5
    - consenso all’immissione in commercio produttivo dell’esaurimento (“consenso contrattuale”) e consenso all’uso che esclude la contraffazione §§ 127.2, 149.2, 149.6
    - il consenso alla messa in commercio come coelemento dell’effetto dell’esaurimento §§ 127.2, 149.6, 151
  - immissione in commercio con il consenso del titolare § 150
    - ad opera di un licenziatario § 150.1
    - e violazione di clausole contrattuali §§ 150.1, 183.4
    - a seguito di transazione § 150.2
    - ad opera di un’impresa appartenente al gruppo § 150.4
    - ad opera di un contitolare § 150.4
    - ad opera di un subfornitore § 150.4
  - il consenso all’introduzione nell’UE di beni recanti il marchio e provenienti da Stati terzi §§ 127.2, 151.1
    - come consenso che esclude la contraffazione e come atto produttivo dell’esaurimento §§ 127.2, 151.1
    - la prova del consenso § 151.2
    - l’inversione dell’onere della prova del consenso, presupposto § 151.3
  - i “legittimi motivi” di opposizione alla circolazione ulteriore di merci per le quali opera l’esaurimento § 152
    - modificazione ed alterazione del prodotti § 152.1
    - altri “motivi legittimi” §§ 152.1, 152.2
    - l’opponibilità ai terzi §§ 151.2, 152.3

- prodotti rigenerati, refillaggio, imbottigliamento e affettamento fuori zona, vendite promiscue §§ 152.2, 207 B)
- differenze qualitative decise dal titolare § 152.2
- aggiunta del proprio marchio § 152.2
- le regole relative ai prodotti di lusso § 152.3
- “legittimi motivi” stabili ed instabili § 152.4
- esaurimento del marchio e riconfezionamento del prodotto § 153
  - il sindacato dei “legittimi motivi” alla luce del divieto di isolamento artificioso § 153.1
  - la prova della “restrizione dissimulata” § 153.2
  - la necessità del riconfezionamento § 153.3
  - le condizioni di liceità del riconfezionamento § 153.5
  - la rietichettatura § 153.4
  - il disabbigliamento del prodotto § 153.6
- esaurimento del marchio e sua utilizzazione pubblicitaria § 154
  - e prodotti usati o di occasione § 153.4
- risarcimento del danno derivante da vendite di beni per cui non opera l’esaurimento del marchio §§ 169.2, 171.2
- smaltimento delle scorte § 190.3
- legittimazione attiva § 190.3
- responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del concedente § 190.3

#### **Funzioni del marchio**

- analisi economica §§ 6 A), 8)
  - funzione distintiva §§ 7 B), 8 E), 10, 40.2, 42.1, 113, 130.4, 132.1, 138
  - funzione di garanzia qualitativa §§ 7 D), 8 E), 113, 203
  - funzione pubblicitaria §§ 7 C), 10, 40.2, 130.4, 136
- funzioni del marchio e ambito della tutela §§ 113.1, 113.3, 129, 133.3, 114.2
- funzioni del marchio e risarcimento del danno § 171.2
- funzioni del marchio ed esaurimento internazionale § 7 D)
- funzioni del marchio e circolazione del segno §§ 7C), 176
- funzioni del marchio ed esaurimento internazionale § 7 D)
- funzioni del marchio e marchio di fatto § 155.2
- funzioni del marchio e marchi collettivi § 203
- funzioni del marchio e circolazione del segno §§ 7C), 176
  - funzione pubblicitaria e rivendicazione § 88

### **F**

#### **Forme distintive, funzionali, ornamentali**

- forma necessaria § 28.1
- forma utile § 28.2
- forma ornamentale § 28.3
- coordinamento sistematico fra disciplina delle privative e tutela delle forme distintive §§ 27.2, 28
- e concorrenza sleale § 29.4

#### **Franchising**

- e consenso all’uso del marchio altrui § 127.1
- rapporti con la licenza di marchio §§ 182.3, 190.1
- e accordi sull’uso di segni distintivi altrui § 175.4
- tratti caratterizzanti del fenomeno § 190.2
- limiti di applicazione della disciplina della licenza di marchio al *franchising* § 190.3
- (normale) non esclusività § 190.3
- e azioni del concedente § 190.3

### **G**

#### **Garanzie sul marchio**

- ammissibilità teorica, difficoltà operative § 197.1
- qualificazione: ipoteca mobiliare o pegno § 197.2
- titolo, opponibilità e prelazione § 197.2
- opponibilità dei diritti anteriori § 197.3
- garanzie su marchi comunitari ed internazionali § 197.4

#### **Giudizio di confondibilità**

v. voce **Rischio di confusione**

### **I**

#### **Impedimenti alla registrazione e motivi di nullità**

- in diritto comunitario §§ 19.1, 36.1 e 36.2
- in diritto nazionale §§ 19.1, 36.1 e 36.2
- ed azione di rivendicazione § 88.1

- impedimenti assoluti e relativi: punti di contatto e di distacco §§ 36.2, 121
- assoluti §§ 19.2, 20
  - relazione fra i diversi impedimenti §§ 19.2, 23, 24
- idoneità astratta dell'entità a distinguere §§ 20 A), 23
- riproducibilità grafica § 20 A)
- estraneità del marchio al prodotto § 20 B)
- marchi olfattivi § 20 B)
- marchi acustici § 21 C)
- di colore § 21 C)
- marchi nuovissimi § 21 C)
- marchi di posizione § 23.2.2
- mancanza di capacità distintiva § 22
  - mancanza di carattere distintivo § 22 B), 23.2, 23.3
    - forme tridimensionali §§ 23.2.2, 29
    - colori § 23.2.2
    - slogan § 23.2.2
    - nomi anagrafici § 23.2.2
    - marchi di cifre e di lettere alfabetiche § 23.2.2
- acquisto e perdita della capacità distintiva
  - *secondary meaning* § 26 A)
  - volgarizzazione § 26 B)
  - denominazioni generiche ed indicazioni descrittive § 23.2
    - imperativo di disponibilità §§ 22 B), 23.2
    - nomi geografici § 25.5
  - segni divenuti di uso comune §§ 22 B), 23.4
- coincidenza del marchio con la forma §§ 20 B), 27.1, 29.4
- marchi di forma §§ 20 B), 28-30
  - forma necessaria § 28.1
  - forma utile § 28.2
  - forma ornamentale § 28.3
- illiceità:
  - segni contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume §§ 31-32
    - e libertà di espressione § 31.1
    - nozione di pubblico interessato § 31.2
  - segni decettivi § 33
    - decettività originaria § 33.1
    - decettività, classi di registrazione, modalità di uso § 33.2
  - stemmi emblemi e bandiere
    - dei Paesi dell'Unione §§ 34.2, 34.3
      - l'imitazione dal punto di vista araldico § 34.2
      - delle organizzazioni intergovernative §§ 34.2, 34.3
      - i simboli delle manifestazioni sportive internazionali § 34.4
      - raccordo con la disciplina del nome § 82.2
- la registrazione in mala fede come impedimento assoluto §§ 35, 90
  - in particolare, il divieto di accaparramento nel diritto comunitario §§ 35.2, 90.2
  - nel diritto nazionale § 35.3
- impedimenti relativi §§ 19.2, 40-84
  - novità:
    - rispetto a marchi registrati anteriori
    - il primo tipo di conflitto §§ 40-41
      - il parallelismo con la contraffazione § 40.1
      - presunzione di confusione § 40
      - e doppia identità § 40.2
      - nozione di doppia identità § 41
      - i c.d. *disclaimers* § 41.1
    - il secondo tipo di conflitto §§ 42-57
      - il doppio confronto fra segni e fra beni § 45
      - il confronto fra segni § 46
        - somiglianza visiva § 46.1
        - somiglianza fonetica § 46.2
        - somiglianza concettuale § 46.3
      - la ponderazione fra i risultati ottenuti sui piani visivo, fonetico e concettuale § 46.4
    - il confronto fra beni §§ 50-53
      - i beni oggetto del confronto: registrazione e uso § 50.2
        - prova dell'uso ed estensione del potere invalidante del marchio anteriore §§ 50.2, 50.3
      - in diritto nazionale § 52
      - in diritto comunitario § 53
        - i fattori empirici di valutazione della somiglianza § 53.1
        - il criterio dell'origine comune § 53.2
        - notorietà del marchio e somiglianza dei beni § 53.3
      - il rischio di confusione § 42.1
      - il rischio di associazione § 42.2
      - ed imperativo di disponibilità § 58.3
  - confondibilità fra segni e confondibilità fra prodotti §§ 54.2, 116.2
  - il terzo tipo di conflitto §§ 60-71
    - evoluzione storica § 60

- e funzioni tutelate § 61
  - tutela ultramerceologica e tutela rafforzata § 66
  - le opzioni interpretative §§ 67.3, 70.1
    - in particolare il coordinamento con le norme sulla pubblicità comparativa §§ 67.3, 70.1
    - e il trasferimento di immagine § 70.1
  - eccezionalità della tutela? § 71
  - la nozione di marchi che godono di notorietà § 62
    - il requisito della registrazione § 62.1
    - le tre nozioni di notorietà:
      - come elemento costitutivo della fattispecie del conflitto di terzo tipo e come interesse oggetto della tutela, §§ 62.3
      - notorietà e rinomanza §§ 62.3, 68.2, 69
      - notorietà come carattere distintivo acquisito § 62.3
    - il pubblico interessato § 62.3
    - rapporto con il marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6bis CUP e dell'art. 6 TRIPs §§ 62.4, 73
  - il confronto fra segni § 65
    - la nozione di nesso §§ 65.2, 65.5, 65.6
    - la valutazione globale §§ 65.3, 68.3, 69, 70.4
    - l'impressione complessiva § 65.3
  - l'estensione merceologica della tutela § 66
  - le tre (o quattro) condizioni specifiche §§ 67-70
  - la relazione fra gli antecedenti e le conseguenze nel conflitto di terzo tipo § 67
    - il rischio serio § 67.2
  - le clausole generali, giusto motivo e carattere indebito §§ 67.2, 70.2
    - la prima condizione specifica: il pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore § 68
    - la seconda condizione specifica: il pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore § 69
    - la terza condizione specifica: l'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio anteriore § 70.2
      - la distinzione fra l'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio anteriore § 70.3
      - eccezionalità della tutela? § 71
  - impedimenti derivanti da marchi assimilati ai marchi registrati § 72
    - derivanti dal marchio notoriamente conosciuto (art. 6bis CUP) § 73
    - il marchio registrato dal distributore (art. 6septies CUP) § 74
  - derivanti da «altri contrassegni» § 76
  - derivanti da marchi di fatto anteriori §§ 77-78
    - a notorietà generale § 78
    - a notorietà locale §§ 12, 76(ii) e 78
  - derivanti da ditta anteriore § 79
    - la notorietà qualificata della ditta §§ 79.2, 79.3
  - derivanti da insegna ed altri segni distintivi anteriori § 79
  - conflitto con altri diritti di terzi §§ 80-84
    - ritratto § 81
    - nome § 82
      - coordinamento con la tutela civilistica § 82.1
      - rapporto fra opposizione in sede di registrazione ed azione giurisdizionale § 16.1
    - segni «civili» notori § 83
      - legittimazione § 83.3
    - diritti di esclusiva di terzi § 84
      - diritto d'autore § 84.2
      - di proprietà industriale § 84.3
        - *design* § 84.3
      - altro diritto esclusivo § 84.3
  - la registrazione in mala fede come impedimento relativo §§ 35, 90, 100, 101, 208
- Imperativo di disponibilità**
- e impedimenti e motivi di nullità assoluti (denominazioni generiche ed indicazioni descrittive) §§ 22 B), 23.2.1, 25.5
  - e prova dell'uso nell'opposizione ed azione di nullità contro la registrazione di un marchio successivo § 38.2.2
  - e rischio di confusione § 58.3
  - e decadenza per non uso del marchio §§ 93, 94.1, 94.3
- Impresa e marchio**
- e destinazione del marchio a distinguere beni e servizi d'impresa
  - attività di impresa e categorie civilistiche § 26
    - acquisto e perdita della capacità distintiva § 26
      - *secondary meaning* § 26 A)

- volgarizzazione § 26 B)
- sanatoria §§ 38.4 (iii), 38.5, 91, 108.2
- convalida §§ 85-87, 108.2
- riabilitazione (nella decadenza) §§ 38.4, 38.5, 99, 108.2
- accertamento dell'invalidità e della decadenza, momento di riferimento §§ 26 A), 38, 99
- effetti della nullità della registrazione § 109

#### **Indagini di mercato e surveys**

- e acquisto della capacità distintiva o notorietà §§ 26 A), 58.1, 59.1
- e *secondary meaning* § 26 A)
- e volgarizzazione § 26 B)

#### **Insegna**

- insegna, ditta, marchi, criteri distintivi §§ 1, 79.4
- come impedimento e motivo di nullità della registrazione di marchio successivo § 79

#### **Internet**

- documenti tratti da internet e prove § 17.2
- *social media* e contraffazione §§ 165.2, 166.2, 171.2
- *domain names* e contraffazione § 122.2
  - estensione della tutela del marchio nei confronti di *domain names* § 131.2
- *domain names* e registrazione di marchio successivo §§ 79.4, 79.7
- *domain names* e insegna § 79.5
- *domain names* e segni distintivi atipici § 79.5
- offerta di vendita *on line* e esclusiva del titolare §§ 123.2, 136.3
  - offerta in vendita *on line* e pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà altrui § 138.1
- offerta in vendita *on line* e usi distintivi del marchio altrui § 129.1
- offerta in vendita *on line* e giurisdizione § 123.5
- responsabilità degli *internet service providers* §§ 165-166
  - la *ratio* del regime speciale §§ 165.1, 165.2
  - requisiti generali e speciali del regime § 165.2
    - le immunità per le attività di *mere conduit*, *caching* e *hosting* § 165.2

- i presupposti ed i limiti dell'immunità § 165.3
- la valutazione dell'illegalità dell'informazione immessa in rete ed i regimi di *notice-and-take-down* § 166.1, 166.3
  - gli obblighi dell'ISP dopo l'accertamento di una violazione § 166.4
- offerta in vendita *on line* e motori di ricerca § 131.2
- offerta in vendita *on line* e *initial interest confusion* § 133.2

#### **Interpretazione della legge**

- in diritto interno §§ 9-10
- in diritto comunitario §§ 9-10
- in diritto internazionale §§ 9-10
- costituzionalmente orientata § 10
- garanzie della proprietà § 10
- degli interessi collettivi e dei terzi § 10

### **L**

#### **Legge applicabile**

- in generale §§ 4 A), 123.5
- e uso dei marchi *on line* § 4 B)
- e contratti relativi ai marchi §§ 4 C), 175.4
- legge applicabile nelle azioni a tutela dei marchi nazionali §§ 4 A), 162.2
- legge applicabile nelle azioni a tutela dei marchi comunitari §§ 4 D), 125.3, 162.3
- legge applicabile nel conflitto fra un marchio nazionale e comunitario e viceversa: §§ 4 D), 17.4, 38.1.2, 38.4(i) e (iii), 76(iii) e (iv), 77.4, 77.5, 78, 79.6, 85.4, 86(i), 88, 99.3, 185.5
- legge applicabile all'efficacia delle sentenze di nullità e decadenza di un marchio comunitario §§ 109.1, 111

#### **Libere utilizzazioni**

- e usi del marchio altrui che non costituiscono contraffazione §§ 124.1, 128.3, 129.1, 136.3, 141.3, 145.6
- e “*approccio integrato*” §§ 141.3, 145.6
- usi consentiti del marchio altrui §§ 141-145
  - uso del proprio nome anagrafico ed indirizzo § 142
    - per i nomi di persone giuridiche § 142.2
    - e correttezza professionale §§ 142.1, 142.3
  - uso di indicazioni descrittive § 143

- uso di segni volgarizzati in funzione descrittiva §§ 26 B), 143.1, 207
  - usi descrittivi e/o distintivi § 143.2
  - e indicazioni relative ai beni altrui § 143.3
  - e pubblicità comparativa § 143.4
  - e correttezza professionale §§ 143.5
    - e aggiunta del proprio marchio § 143.5
    - e indispensabilità dell'uso del segno § 143.5
    - e notorietà del marchio anteriore § 143.5
  - uso del marchio altrui per indicare la destinazione del proprio prodotto § 144
    - indicazione del prodotto cui il bene, ivi inclusi accessori e parti di ricambio, del terzo è destinato § 144.1
    - e finalità di preservare la concorrenzialità degli *aftermarkets* § 144.1
    - e indicazione di servizi complementari § 144.1
    - il requisito della necessità § 144.2
      - necessità informativa e continenza § 144.2
    - e correttezza professionale § 144.3
      - rapporto con il requisito della necessità § 144.3
      - rapporto con il requisito di liceità della pubblicità comparativa § 144.3
  - usi atipici § 145
    - in particolare usi ornamentali § 145.2
    - in particolare l'uso su parti di ricambio non originali §§ 145.3, 150.3
  - e usi non distintivi del marchio altrui § 128.3
  - e parodia e satira §§ 128.3, 134.2
  - rapporto con la disciplina dell'esaurimento §§ 143.2, 154
  - e marchi collettivi § 204 D)
  - e denominazioni di origine protette e marchi geografici § 207 B)
- Liceità**
- contrarietà alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume §§ 31-32
  - segni decettivi § 33
  - stemmi emblematici e bandiere § 34
- Licenza di marchio**
- qualificazione civilistica §§ 175.2, 182
  - licenza e contratto § 182.2
  - licenza ed atto unilaterale § 182.2
    - autorizzazione e tolleranza §§ 96.2, 150.2, 182.2
  - causa § 182.3
  - criteri discretivi
    - rispetto alla cessione § 175.3
    - rispetto alla distribuzione § 182.1
    - rispetto alla lavorazione per conto §§ 96.1, 150.4. e 182.1
  - rispetto al *franchising* § 182.3
  - rispetto al *merchandising* §§ 182.3, 187-189
  - rispetto al *co-branding* § 182.4
  - rispetto alla sponsorizzazione § 190.4
  - licenza di marchio di fatto § 186.2
  - licenze non esclusive §§ 183, 185
    - controlli del licenziante §§ 183.1 e 183.2
    - azioni del licenziante § 183.3
    - violazione delle clausole del contratto di licenza e contraffazione §§ 150.1, 152.3, 184.2
      - opponibilità ai terzi § 152.3
  - licenze esclusive §§ 184, 185
  - licenze parziali §§ 184.2, 184.3
    - per beni non affini § 184.2
    - per beni affini § 184.3
  - licenze territorialmente limitate § 184.4
  - *merchandising* §§ 187-189
    - v. anche la voce **Merchandising**
  - divieti e sanzioni § 184.5
  - licenza di marchio nullo § 185.2
  - termine di durata § 185.2
    - cessazione del rapporto e scorte del licenziatario § 185.2
  - e fallimento § 185.2
  - e responsabilità da prodotto del titolare del licenziante § 185.3
  - forma e pubblicità § 185.4
  - e legittimazione ad agire §§ 163, 185.5
  - e risarcimento del danno da contraffazione subito dal licenziatario §§ 120, 163, 169.2, 169.3, 169.5, 170.5, 171.5, 172, 173.2, 173.3 e 185.5
  - sublicenze § 186.1
  - licenze obbligatorie di marchio: §§ 7 D), 14.1, 150.3, 198.2, 202.4, 204 C)
- M**
- Made in Italy**
- Disciplina §§ 205, 206
  - Rapporti con la disciplina della decadenza del marchio: §§ 102.3, 103

**Marchi collettivi**

- e marchi individuali § 203
- e marchi di qualità, denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza § 203
- marchi di selezione §§ 204 B), 204 C)
- e funzioni del marchio § 203
- titolarità § 204 A)
- uso § 204 E)
- regolamento § 204 B)
- accesso § 204 C)
- e diritto *antitrust* § 204 C)
- e nomi geografici § 204 B)
- disciplina § 204
- capacità distintiva § 204 B)
- tutela § 204 D)
  - e legittimazione all'azione § 204 E)
- libere utilizzazioni §§ 143.2 e 204 D)
- volgarizzazione § 204 D)
- marchi di qualità, di garanzia, di certificazione § 204 A), 205
  - disciplina nazionale e vincoli comunitari § 205
  - fonti istitutive § 205
  - rapporto con la normalizzazione e la certificazione § 205

**Marchi comunitari in particolare:**

- il regolamento § 3 C) 1
  - i Tribunali dei marchi comunitari § 3 C) 1
- e v. per i singoli profili le voci corrispondenti di questo indice**

**Marchi di fatto**

- rapporti con la registrazione §§ 11, 12
- e art. 6bis CUP §§ 36.3, 62.4, 72, 73, 77.2, 155.2
- base giuridica della protezione §§ 12, 77, 155.1
- la pretesa struttura esclusiva del diritto § 158.1
- requisiti per la protezione § 156.1
  - legittimazione a fare valere l'assenza di novità §§ 77.5, 107.4, 156.1
  - notorietà qualificata § 156.2
  - marchio collettivo di fatto, esclusione § 204 E)
- titolarità § 156.3
- fatto costitutivo della protezione §§ 11, 12, 77
  - notorietà qualificata §§ 12, 77.2, 77.3, 115.2
  - onere della prova § 156.1, 157.5
  - e forma del prodotto § 26 A)

- e volgarizzazione § 26 B)
- potere invalidante di un marchio registrato §§ 76, 77
- tutela:
  - realtà del metodo di protezione § 158.2
  - estensione della protezione §§ 77.2, 156.2, 157
    - estensione geografica § 157.2
  - rischio di confusione § 157.2
  - percezione del pubblico § 157.1
  - confronto fra i segni § 157.3
  - confronto fra i beni § 157.4
  - prova § 157.5
  - esclusione del conflitto di primo tipo §§ 40.1, 76(iii), 77.4, 155.3
  - esclusione del conflitto di terzo tipo §§ 76(iii), 77.4, 155.2
  - e concorrenza sleale §§ 12, 77, 155.1
  - differenze rispetto alla tutela del marchio registrato §§ 155.2, 155.3, 157
  - libere utilizzazioni § 158.3
  - esaurimento § 158.3
  - attività riservate § 158.3
- estinzione della tutela §§ 77.4, 91.4, 97.1, 98.2, 100.2
  - e riabilitazione § 100.2
- e comunione § 194.5
- preuso locale §§ 11, 78
- convalida (esclusione della) § 85.4
- profili processuali § 107.4

**Marchi d'impresa**

- marchi, ditta, insegna, criteri distintivi §§ 1, 79.4
- marchi, marche e marcatura, criteri distintivi § 1
- e beni immateriali §§ 6 C), 40.3, 85.1
- categorie di marchi §§ 5, 121.3
- di commercio § 5
- di fabbrica § 5
- di servizio § 5
- di accompagnamento (*Begleitungsmarken*) § 204 D)
  - speciali §§ 5, 175.4, 177.4
  - generali §§ 5, 175.4, 177.4
  - semplici § 47
  - complessi §§ 47, 95.1, 132.4
  - d'insieme §§ 25.3, 47.2, 132.4
  - di combinazione §§ 25.3, 95.1
  - deboli §§ 25.4, 49.2, 58.4
  - forti §§ 25.4, 49.2, 58.4
  - denominativi §§ 39, 46

- acustici § 21
- numerici § 23.2.2
- di lettere alfabetiche § 23.2.2
- olfattivi § 20
- ostensivi § 130.3
- difensivi §§ 38, 49.1, 97.2, 157.3
- tridimensionali o di forma §§ 20 B), 28-30, § 121.3
  - impedimenti alla registrazione §§ 28-29
  - forma necessaria 28.1
  - forma utile 28.2
  - forma ornamentale 28.3
  - e carattere distintivo § 29
  - coordinamento sistematico fra disciplina delle privative e valutazione del carattere distintivo § 58.1
  - e tutela delle forme distintive §§ 27.2, 28, 121.3, 134.4
  - e concorrenza sleale § 29.4
- fattispecie costitutiva § 11
  - registrazione § 11
  - uso § 11
    - uso distintivo § 26 A)
- generali § 5
- speciali § 5
- geografici §§ 25.5;
- «notoriamente conosciuto» ai sensi dell'art. 6bis CUP §§ 62.4, 73
- preusato localmente §§ 78, 79.7
- unità dei marchi (considerazione unitaria di più registrazioni di segni in tutto od in parte eguali) §§ 38.1, 191
  - e famiglie di marchi §§ 38.1, 57.1, 57.3
- e principio della valutazione globale §§ 36.3, 38.2.3, 41.1, 44.2, 58.3, 65.3, 68.3, 70.4, 137.2, 140.4

#### **Marchi di qualità (v. voce Marchio collettivi)**

#### **Marchi e fallimento**

- fallimento come legittimo motivo per il non uso del marchio § 97.1
- fallimento ed esaurimento § 149.1
- vendita fallimentare ed esaurimento § 149.2
- effetti del fallimento sul contratto di licenza § 185.2

#### **Merchandising**

- *merchandising* dei marchi §§ 187.2, 187.3
  - funzione promozionale §§ 187.2, 189.1
  - esclusività § 187.3
  - e frazionamento § 187.3
  - e divieto di inganno § 187.3

- e legittimazione attiva § 187.3
- e responsabilità del produttore § 187.3
- e *Eventmarken* §§ 23.2.1, 122.3, 129.1, 140.1
- *merchandising* del nome, del marchio e dell'opera dell'ingegno §§ 188-189
  - accordo sulla registrazione dell'entità come marchio e sul suo sfruttamento come marchio § 188.1
  - registrazione come marchio dell'entità da parte dell'avente diritto o con il consenso di questi §§ 188.1, 188.2
  - il negozio di autorizzazione alla registrazione dell'entità come marchio §§ 188.2, 188.3
  - la registrazione da parte dell'avente diritto § 188.4
  - esclusività § 189.2
  - poteri del concedente e divieto di inganno §§ 189.3 e 189.4
  - frazionamento § 189.5
  - legittimazione all'azione § 189.6
- responsabilità del produttore § 189.6

#### **Misure alla frontiera**

- nei TRIPS § 130.1
- nel diritto comunitario § 130.1
- nel diritto italiano § 130.1

## N

#### **Nesso**

- nel conflitto di terzo tipo in sede di impedimenti e motivi di nullità § 65
- fra ditta e prodotti commercializzati e conflitto con marchio successivo § 79.3
- e nozione di segno § 122.2
- e nozione di uso del segno § 123.2
- e nozione di uso per beni e servizi §§ 125.1, 125.2
- e uso ornamentale (o decorativo) del marchio altrui §§ 128.3, 129.2, 134.7
- nel conflitto del secondo tipo in sede di contraffazione § 135.2
- nel conflitto del terzo tipo in sede di contraffazione §§ 135.4 e 140.2
- ed esaurimento § 152.2

#### **Nomi a dominio (v. voce Internet)**

- conflitto con registrazione di marchio successivo: § 79.4
  - dimensione territoriale dell'uso § 79.7



- conflitto con un marchio anteriore §§ 122, 131.2

**Nomi di persona**

- tutela civilistica generale § 82.1
- registrabilità come marchio §§ 80, 82
  - riferibilità al portatore del nome civile § 82.1
  - lesione della fama, del credito, del decoro § 82.1
  - legittimazione § 82.2
- uso del proprio nome anagrafico ed indirizzo confliggente con un marchio o ditta altrui §§ 82.2, 82.3, 142.2
- nome degli enti organizzati §§ 82.1 e 82.2
- nomi noti § 83
  - fondamento della tutela § 83.1
  - estensione della tutela § 83.2
  - appartenenza § 83.3
- pseudonimo § 82.2
- marchi patronimici
  - carattere distintivo §§ 58.1
  - adozione come marchio di ditta patronimica; conflitto fra titolari di nomi identici o simili § 79.6

**Notorietà del marchio**

- le nozioni di notorietà
  - notorietà locale §§ 13, 76, 78
  - notorietà qualificata § 77.2
  - marchi che godono di notorietà § 135
  - i marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'art. 6bis CUP §§ 62.4, 72-73
  - i nomi, i segni ed emblemi "civili" notori della cultura, dello spettacolo, della politica e dello sport § 83
- e fattispecie costitutiva della tutela del marchio di fatto § 12
- nell'impedimento o motivo di nullità derivante dal conflitto fra due marchi entrambi registrati:
  - nel conflitto di secondo tipo §§ 47, 48, 53, 58
    - notorietà dell'elemento comune nel confronto fra marchi §§ 47 e 48.1
    - notorietà del marchio anteriore nel confronto fra marchi § 48.2
    - notorietà del marchio anteriore nella valutazione del rischio di confusione §§ 48.2, 58
      - la nozione di notorietà nella valutazione del rischio di confusione § 58.1

- apporto con il carattere distintivo acquisito attraverso il *secondary meaning* § 58.1
- rapporto con il carattere distintivo dei marchi che godono di notorietà § 58.1
- notorietà del marchio e somiglianza dei beni § 53.3
- nel conflitto di secondo tipo: §§ 62, 68, 69, 70
  - carattere distintivo acquisito e notorietà dei marchi che godono di notorietà, nozione § 62.3, 68.2
  - notorietà del marchio che gode di notorietà come interesse protetto §§ 62.3, 68.1, 70.3
    - carattere distintivo e notorietà come interessi protetti; differenze §§ 68.2, 70.3
  - pregiudizio alla notorietà del marchio che gode di notorietà § 69
    - indebito vantaggio tratto dalla notorietà del marchio che gode di notorietà § 70.3
- nel conflitto fra la registrazione di un marchio ed altri segni distintivi di impresa anteriori §§ 72-79, 83
  - i marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'art. 6bis CUP §§ 62.4, 72-73
  - i segni distintivi d'impresa anteriori nel conflitto con la registrazione di un marchio comunitario §§ 75-76
    - notorietà qualificata § 77
  - i segni distintivi d'impresa anteriori nel conflitto con la registrazione di un marchio nazionale §§ 75-77
  - i marchi dotati di notorietà locale nel conflitto con la registrazione di un marchio comunitario § 76
  - i marchi dotati di notorietà locale nel conflitto con la registrazione di un marchio nazionale § 78
    - i nomi, i segni ed emblemi "civili" notori della cultura, dello spettacolo, della politica e dello sport nel conflitto con una registrazione di marchio nazionale § 83
- notorietà del marchio e contraffazione §§ 134, 139, 140
  - nel conflitto di secondo tipo § 134
    - la notorietà del marchio anteriore come fattore nella valutazione del rischio di confusione § 134.8

- nel conflitto di terzo tipo §§ 135, 139, 140
    - la nozione di notorietà; in particolare le coordinate geografiche §§ 135.1, 135.2
    - il pregiudizio alla notorietà nella valutazione del rischio di confusione § 139
    - l'indebito vantaggio tratto dalla notorietà § 140
  - V. anche la voce **Carattere distintivo (e capacità distintiva) del marchio**
  - Novità del marchio (v. voce Impedimenti alla registrazione e motivi di nullità)**
  - Nullità della registrazione del marchio**
    - nullità assoluta § 19.2
    - nullità relativa § 19.2
      - e registrazione del non avente diritto §§ 88-89
      - e registrazione in mala fede §§ 35, 90, 100, 101
    - accertamento dell'invalidità, momento di riferimento §§ 26 A, 38(4) (iii), 38.5, 91, 108.2
    - nullità e:
      - *secondary meaning* § 26 A), 108.2
      - §§ 38.4(iii), 38.5, 91, 108.2
      - convalida §§ 85, 86 e 87, 108.2
    - onere della prova § 108
    - effetti della sentenza § 109.1
  - v. anche la voce **Impedimenti alla registrazione e motivi di nullità**
- O**
- Onere di utilizzazione (v. voci Azione di decadenza e Decadenza)**
- P**
- Penalità di mora**
    - in sede cautelare § 114.4
    - e giudizio di merito §§ 114.4, 159.1
  - Pirateria dei marchi**
    - e contraffazione § 130.1
    - e misure alla frontiera § 130.1
    - e tutela penale §§ 130.1, 132.2
  - Pratiche scorrette (divieto)**
    - e marchio § 6 A)
    - e contraffazione § 117
      - rischio di inganno e rischio di confusione § 117.2
      - legittimazione AGCM, associazioni consumatori e consumatori §§ 107.3, 117.4
- Preuso**
- rapporti con la registrazione §§ 11-12
  - tutela § 78
  - preuso locale § 78
    - preuso locale di segno distintivo anteriore confliggente con un marchio § 79.7
- Principio dell'unitarietà dei segni distintivi**
- nei rapporti fra ditta ed insegna, da un lato, e marchio, dall'altro §§ 79.4, 79.5, 79.6, 122.3, 125.3, 132.2
    - preuso locale di segno distintivo anteriore confliggente con un marchio § 79.7
  - nei rapporti fra marchio e ditta §§ 125.3, 132.2
  - nei rapporti fra ditta e insegna ed, in generale, fra segni distintivi diversi dal marchio § 79.5
- Principio di territorialità**
- suo significato §§ 3 A), 3 C)
- Pubblicità comparativa**
- nozione di pubblicità § 119.3
    - uso del marchio del titolare nella pubblicità del terzo come uso "per" beni §§ 126.2, 126.4
  - condizioni di liceità § 119.2
  - competenze dell'AGO e dell'AGCM § 119.3
  - coordinamento sistematico con le norme sugli impedimenti e sui motivi di nullità §§ 42.1, 67.3 e 70.1
  - e impedimento relativo o causa di nullità relativa § 42.1
  - rapporti con l'azione di contraffazione di marchio § 119.4, 136.3, 138.2, 139.2, 140.2
    - e pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà § 138.2
  - rapporti con le libere utilizzazioni §§ 128.3, 141.1, 141.2, 143.4, 144.3
- Pubblicità ingannevole (divieto di)**
- nozione di pubblicità § 118
  - e impiego di marchi altrui § 118
  - e impedimento relativo o causa di nullità relativa § 42.1

- e azione di contraffazione § 118
- legittimazione all'azione § 118
  - legittimazione concorrente al ricorso all'AGCM § 118

#### **Pubblico interessato, percezione del**

- nozione generale § 19.3
- modello di consumatore impiegato nel giudizio §§ 19.3
- nell'apprezzamento degli impedimenti assoluti §§ 31
  - in particolare nei marchi contrari all'ordine pubblico ed al buon costume § 31.2
- nella valutazione degli impedimenti relativi § 43
  - beni di consumo istantaneo e durevole, beni di investimento § 43
  - acquirenti finali e professionali 43
  - farmaci § 43
  - coordinate cronologiche § 43
  - coordinate geografiche § 43
  - coordinate merceologiche § 43
  - in particolare nel giudizio di somiglianza dei beni § 53.2
  - ... e nel conflitto fra un segno distintivo anteriore e una registrazione di marchio successiva §§ 79.4, 79.5
- nella volgarizzazione § 26 B)
- nell'azione di contraffazione §§ 115.2, 132.3 e 157.1

v. voce **Consumatori**

## **R**

#### **Registrazione**

- come fatto costitutivo della protezione § 11
  - carattere dichiarativo della registrazione § 11
  - carattere costitutivo della registrazione § 11
- funzione § 14
- natura giuridica ed effetti §§ 16.2, 18.3
- *favor registrationis* §§ 26 B), 49, 75.3, 77.2, 77.5, 85.4, 93, 98.2, 100.2, 155.2
- legittimazione alla registrazione §§ 7 C), 14, 35.1, 88.1, 181
  - *holding* § 14
  - intestazione fiduciaria §§ 14, 74.1, 88, 89, 188.2
- consenso alla registrazione da parte dell'avente diritto § 181
- registrazione del non avente diritto §§ 88-89

- registrazione in mala fede §§ 35, 80, 90, 100, 101
- ruolo svolto dalla registrazione nell'accertamento dell'impedimento relativo o della causa di nullità relativa § 42.1
- ruolo svolto dalla registrazione nell'accertamento della contraffazione § 115.2

#### **Registrazione (procedimento di)**

- sistemi che attribuiscono valore costitutivo o dichiarativo alla registrazione § 11
- sistemi misti § 11
- rapporti fra sistemi costitutivi e tutela dei marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'art. 6bis CUP § 73.1
- nazionale §§ 14, 15
  - esame d'Ufficio § 15
  - opposizione § 15.4
  - limitazione della domanda § 15.5
  - Commissione dei ricorsi § 16
- comunitario §§ 14, 17
  - regime linguistico § 17.1
  - esame d'ufficio § 17.3
  - opposizione § 17.4
  - limitazione della domanda §§ 17.5, 53.1
  - ricorsi contro i provvedimenti dell'UAMI § 17.8
  - ricorsi di fronte al Tribunale UE ed alla Corte di Giustizia §§ 18.1 e 18.2
- internazionale §§ 14, 15.6, 17.7
- costi § 11

#### **Requisiti di validità del marchio (v. voce Impedimenti alla registrazione)**

#### **Riabilitazione del marchio decaduto**

- disciplina §§ 38.4, 38.5, 99, 108.2

#### **Risarcimento del danno ed obbligo di restituzione dell'utile da violazione del marchio**

- l'evoluzione normativa §§ 159.2, 161.4
- la funzione del risarcimento del danno e della restituzione dell'utile § 160
- funzione sanzionatoria, compensativa e deterrente dell'illecito civile §§ 160.1, 161.3, 167.3, 169.5
- il danno industrialistico § 160.2
  - l'emersione della funzione restitutiva nell'illecito civile generale § 160.2
  - l'emersione della funzione restitutiva nell'illecito industrialistico §§ 160.3, 160.4, 170.3

- i danni punitivi §§ 160.1, 160.5
- risarcimento del danno e restituzione dei profitti nei TRIPs §§ 161.1, 173.1
- risarcimento del danno e restituzione dei profitti nella direttiva §§ 161.2, 173.1
- risarcimento del danno e restituzione dei profitti nell’art. 125 c.p.i. §§ 161.3, 173.1
  - profili di costituzionalità § 161.3
- le due nozioni di restituzione dei profitti nel diritto internazionale, comunitario ed italiano §§ 161.1, 161.2, 163.3
- legge applicabile nelle azioni a tutela dei marchi nazionali §§ 4 A), 162.2
- legge applicabile nelle azioni a tutela dei marchi comunitari §§ 4 D), 125.3, 162.3
- soggetti passivi dell’illecito §163
- soggetti attivi dell’illecito §164
  - il concorso nell’illecito § 164.1
    - i presupposti del concorso in *civil law* e in *common law* § 164.2, 164.3, 164.4
    - la necessità dell’elemento soggettivo ai fini dell’imputazione di responsabilità da concorso § 164.4
- responsabilità degli *internet service providers* §§ 165-166
  - la *ratio* del regime speciale §§ 165.1, 165.2
  - requisiti generali e speciali del regime § 165.2
    - le immunità per le attività di *mere conduit*, *caching* e *hosting* § 165.2
  - i presupposti ed i limiti dell’immunità § 165.3
  - la valutazione dell’illegalità dell’informazione immessa in rete ed i regimi di *notice-and-take-down* § 166.1; 166.3
  - gli obblighi dell’ISP dopo l’accertamento di una violazione § 166.4
- l’elemento soggettivo §167.1
  - il tramonto della presunzione nel caso di marchio anteriore registrato § 167.1
  - conoscenza dell’esistenza del marchio anteriore e conoscenza della lesione del marchio anteriore § 167.1
  - criteri in diritto comunitario
- il nesso eziologico §167.2
  - causalità materiale e causalità giuridica § 167.2
- l’obbligo di restituzione dell’autore colpevole od incolpevole della violazione § 167.3
- l’obbligo di restituzione e concorso nell’illecito § 167.3
- l’accertamento del danno industrialistico § 168
  - la liquidazione “in somma globale” e la valutazione equitativa §§168.2, 168.3
  - motivazione della sentenza che liquida il danno § 168.4
  - oneri di allegazione e di prova § 168.4
- la liquidazione del danno § 169
  - danno emergente e lucro cessante § 169.1
  - il lucro cessante come moltiplicazione del numero di vendite perse e profitto unitario § 169.2
    - secondo la *Differenztheorie* § 169.2
    - gli elementi indiziari: la diminuzione delle vendite del titolare, le vendite del contraffattore, altri criteri § 169.2
    - i casi ordinari: distanza fra i segni, fra i beni, rischio di associazione § 169.2
    - i casi speciali: marchio non usato, importazioni parallele, marchio che gode di rinomanza § 169.2
  - il profitto unitario § 169.4
    - i ricavi: il parametro del prezzo di vendita (non al listino; ed all’acquirente effettivo) § 169.4
    - i costi: il parametro del costo marginale netto § 169.4
    - il differenziale fra ricavi e costi e la *price erosion* § 169.4
  - il profitto del contraffattore come parametro di quantificazione del lucro cessante del titolare § 169.5
    - la nozione di “benefici realizzati” (o *un-fair profits*) del contraffattore § 169.5
    - il rapporto con la nozione di “utile pieno” nella restituzione risarcitoria §§ 167.3, 169.5
    - il fatturato di riferimento § 169.5
    - il margine di utile del contraffattore § 169.5
    - le tecniche forfettarie di valutazione § 169.5
  - il parametro della *royalty* ragionevole § 170
    - origini e connotazioni del parametro § 170.1
    - le divergenze della norma interna rispetto a quella comunitaria § 170.2
    - prova del danno ed *electio* parziale nella domanda di pagamento della *royalty* § 170.3
    - la determinazione del tasso percentuale § 170.4

- il fatturato di riferimento § 170.5
  - il danno emergente § 171
    - i parametri della *rei aestimatio* e dell’*id quod interest* § 171.1
    - lesione alla funzione pubblicitaria § 171.2
    - il concorso fra il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante § 171.2
    - le componenti del danno emergente §§ 171.3, 171.4
    - spese ed esborsi § 171.3
    - il pregiudizio alla produttività del marchio e le spese necessarie per il ripristino § 171.4
    - nel terzo, secondo e primo conflitto § 171.4
    - e marchio speciale § 171.4
    - e lesione al carattere distintivo od alla notorietà del marchio anteriore § 171.4
    - valutazione prospettiva e retrospettiva § 171.4
    - pluralità di contraffattori § 171.5
    - diritto al risarcimento del licenziatario § 171.5
    - in caso di mancato uso del marchio § 171.5
    - indebito approfittamento del carattere distintivo e della notorietà e danno emergente § 171.6
    - il rapporto del pregiudizio alla notorietà con il danno morale ed il danno all’immagine §§ 171.6, 172.3
  - il danno morale § 172
    - la sua collocazione generalcivilistica § 172.2
    - il rapporto del pregiudizio alla notorietà con il danno morale ed il danno all’immagine §§ 171.6, 172.3
    - funzione sanzionatoria e criteri di calcolo § 172.4
    - il rapporto con il c.d. danno alla reputazione § 172.5
  - la restituzione degli utili § 173
    - restituzione risarcitoria e non risarcitoria § 173.1
    - la restituzione non risarcitoria § 173.2
    - presupposti oggettivi e soggettivi § 173.2
    - il perimetro dell’obbligazione restitutoria § 173.2
    - soggetti legittimati attivamente e passivamente § 173.2
    - la restituzione risarcitoria § 173.3
    - presupposti oggettivi e soggettivi § 173.3
  - il perimetro dell’obbligazione restitutoria § 173.3
  - soggetti legittimati attivamente e passivamente § 173.3
  - l’*electio* § 173.3
  - il danno derivante da pratica scorretta § 117.4
- Rischio di confusione**
- i fattori rilevanti § 44.1
    - confronto fra segni § 44.1
    - confronto visivo § 46.1
    - confronto fonetico § 46.2
    - confronto concettuale § 46.3
    - la ponderazione fra i risultati ottenuti nel confronto § 46.4
    - confronto fra beni § 44.1
    - la sequenza fra i due antecedenti (i confronti) e l’esito (il rischio di confusione) § 44.1
    - il ruolo svolto dai principi della valutazione globale del rischio di confusione e dell’impressione complessiva § 44.2
  - i fattori rilevanti nel diritto nordamericano § 44.1
  - il principio di interdipendenza fra il confronto fra segni e beni § 45.1
    - carattere sintetico od analitico dei due confronti §§ 44.2, 45.2
  - giudizio di confondibilità:
    - marchi deboli e forti § 58.4
    - nozione di rischio di confusione §§ 42, 54-59
      - rischio di confusione quanto all’origine dei beni contraddistinti dal marchio e confondibilità fra marchi § 54
      - il preteso carattere “reale” della tutela del marchio anteriore § 54.2
      - profili astratti e profili concreti nella valutazione del rischio di confusione §§ 54.3, 115
      - la valutazione del rischio di confusione come giudizio ipotetico § 55
      - la rilevanza della c.d. confusione “a ritroso” § 56.1
      - confusione pre vendita e post-vendita §§ 56.2, 124.2, 133.3
  - nozione di «rischio di associazione» §§ 42.2, 57.1, 57.2, 57.4
    - in particolare, nella famiglie di marchi e nei marchi di serie § 57.3
  - i fattori pertinenti per la valutazione globale del rischio di confusione:

- carattere distintivo del marchio anteriore e rischio di confusione: relazione diretta od inversa § 58.2
- il ridotto carattere distintivo del marchio anteriore ed il rischio di confusione §§ 58.3, 58.4
- la presenza di marchi identici o simili di terzi sul mercato § 58.5
- la coesistenza prolungata dei marchi sul mercato (e l'*honest concurrent use*) § 58.5, 86(i)
- la prova del rischio di confusione § 59.1

v. anche voce **Contraffazione**

#### **Ritratto altrui**

- condizioni per la sua registrazione § 81

### **S**

#### **Sanatoria o consolidamento del marchio nullo**

- disciplina § 38.4(iii), 38.5, 91.1, 108.2

#### **Sanzioni e rimedi**

- inibitoria §§ 114.4, 159.1
  - penalità di mora § 114.4, 159.1
  - risarcimento del danno §§ 114.4, 159-173
  - pubblicazione della sentenza § 160.2
- v. anche le voci **Contraffazione**, **Risarcimento del danno da violazione del marchio**

#### **Secondary Meaning**

- ed acquisto della capacità distintiva § 26 A)
- ambito di applicazione §§ 19.2, 24, 26 A)
- prova
  - fattori § 26 A)
  - necessità dell'uso in funzione distintiva § 26 A)
  - indagini di mercato o *surveys* § 26 A)
  - momento rilevante: pubblicità, scelta di acquisto, consumo § 26 A)
- decorrenza degli effetti § 26 A)

#### **Storia**

- origini § 2 A)
- Novecento § 2 B)

### **T**

#### **Tempo, effetti del (sulla disciplina dei segni distintivi)**

- acquisto e perdita della capacità distintiva

- *secondary meaning* § 26 A)
- volgarizzazione § 26 B)
- sanatoria (o consolidamento) di marchio invalido al momento del deposito, ma non oggetto di opposizione o di tempestiva azione di nullità da parte del titolare del marchio anteriore § 38.4(iii), 38.5, 108.2
- convalida § 87
- riabilitazione (nella decadenza) § 99
- e decettività § 104

#### **Titolarità**

- legittimazione alla registrazione §§ 35.1; 89.1
  - registrazione del non avente diritto §§ 88-89
  - nei marchi collettivi § 203
- v. anche voce **Azione di rivendicazione**

#### **Titolo e testata**

- rapporti con il marchio di impresa §§ 76, 84

#### **Tribunale dei marchi comunitari**

- istituzione §§ 3 C), 17.1
- nelle azioni di nullità e decadenza § 17.6

### **U**

#### **Uso del marchio**

- nozione di uso
  - e diritto internazionale privato § 4 A)
  - ed impedimenti assoluti: *secondary meaning* §§ 26 A), 38.3
  - ed impedimenti relativi:
    - uso serio ed opposizione od azione di nullità § 38.3
      - rapporto con l'uso idoneo ad evitare la decadenza §§ 38.2.2, 93, 94.1
    - uso e confronto fra i segni §§ 47-48
    - uso e confronto fra i beni §§ 50, 53
    - uso e rischio di confusione § 58
    - uso e notorietà del marchio anteriore § 62.3
      - dimensione geografica §§ 38.3, 63, 135
  - uso del segno anteriore e suo potere invalidante di una registrazione di marchio successiva §§ 76-79
  - e convalida § 86
  - e contraffazione § 123
    - ed attività riservate § 123.1
    - nell'ambiente digitale § 123.2

- e subfornitura § 123.2
- dimensione geografica dell'uso § 135.2
- e divieto di pratiche scorrette § 117.3
- usi idoneo ad evitare la decadenza §§ 93-99
- e prova dell'uso in sede di opposizione §§ 38.2.2, 93, 94.1
- dimensione geografica § 94.2
- uso pubblicitario § 94.3
- e beni offerti gratuitamente § 94.3
- per parte dei beni (e nozione di affinità) § 94.4
- uso in funzione distintiva § 94.5
- come ditta § 94.5
  - nozione di adozione di un segno distintivo §§ 79.3, 79.4, 120
- uso difforme per elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio § 95
  - e meccanismo di confronto relativo ai marchi complessi § 95.1
  - e pluralità di marchi § 95.2
  - e *restyling* § 95.2
- uso da parte di soggetti diversi dal titolare § 96.1
  - da parte di un licenziatario § 96.2
  - da parte di altra società del gruppo § 96.3
  - da parte di un contitolare §§ 96.3, 194.3
- uso idoneo a produrre la riabilitazione § 99.1
- usi del marchio in funzione distintiva
  - e *secondary meaning* § 26 A)
  - e prova dell'uso § 38.3
- e marchi notoriamente conosciuti § 73.1
- e segni distintivi anteriori che costituiscono impedimento o motivo di nullità di una registrazione successiva § 76
- e fattispecie costitutiva del marchio di fatto §§ 12, 77.2
- e decadenza § 94.5
- e uso conservativo § 94.5
- e convalida § 86(i)
- e contraffazione §§ 123, 128-129
- usi atipici del marchio altrui
- usi descrittivi del marchio altrui §§ 128.3, 134.2, 136.3, 140.4
- uso decettivo del marchio §§ 102-103, 105
- uso del marchio prima della sua dichiarazione di nullità § 120
- uso del marchio dichiarato nullo § 111
- v. anche voce **Onere di utilizzazione**

## V

### **Volgarizzazione**

- e decadenza §§ 26 B), 106
- concezione oggettiva § 26 B)
- concezione soggettiva § 26B)
- fattispecie § 26 B)
- e inserimento del marchio in enciclopedie § 26 B)
- e marchio di fatto §§ 26 B), 155.2





Finito di stampare nel mese di luglio 2015  
nella Stampatre s.r.l. di Torino  
Via Bologna, 220





