



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

Capitolo Sesto

La tutela del marchio

Sommario: Sez. I. Le coordinate di riferimento. – 113. L'azione di contraffazione e le funzioni giuridicamente tutelate del marchio. – 114. La struttura e il contenuto del diritto di marchio e il metodo della sua tutela attraverso l'azione di contraffazione. – 115. La valutazione della contraffazione fra astrattezza e concretezza: verso un approccio funzionale. – 116. Il rapporto fra l'azione di contraffazione e le altre azioni che hanno per oggetto l'uso non autorizzato di un marchio altrui. *A)* Il divieto di atti di concorrenza sleale. – 117. (*Segue*). *B)* Il divieto di pratiche commerciali "sleali" (o "scorrette"). – 118. (*Segue*). *C)* Il divieto di pubblicità ingannevole. – 119. (*Segue*). *D)* Le norme sulla pubblicità comparativa. – 120. L'azione di contraffazione: la disciplina. – 121. La nozione di contraffazione: elementi costitutivi generali e speciali della fattispecie. – *Sez. II. Gli elementi costitutivi generali della fattispecie.* – 122. *A)* Il segno. – 123. (*Segue*). *B)* L'uso del segno ad opera del terzo. – 124. (*Segue*). *C)* L'uso del segno "in commercio" (o "nell'attività economica"). – 125. (*Segue*). *D.1)* L'uso del segno "per prodotti o servizi". – 126. (*Segue*). *D.2)* L'uso del segno "per prodotti o servizi". In particolare l'uso "per" beni del titolare del marchio anteriore. – 127. (*Segue*). *E)* La "mancanza del consenso" del titolare. – 128. (*Segue*). *F.1)* Il pregiudizio agli interessi protetti del titolare del marchio: i termini della questione degli usi non distintivi del marchio. – 129. (*Segue*). *F.2)* Le opzioni in campo e l'approccio seguito dalla giurisprudenza comunitaria. – *Sez. III. Gli elementi costitutivi speciali delle tre sub-fattispecie di contraffazione.* – 130. Il primo tipo di conflitto. *A)* Aspetti generali – 131. (*Segue*). *B)* Profili applicativi. – 132. Il secondo tipo di conflitto. *A)* Aspetti generali. Pubblico interessato, confronto fra i segni e fra i beni. – 133. (*Segue*). *B)* Il rischio di confusione. – 134. (*Segue*). *C)* Ancora sul rischio di confusione: usi ornamentali, descrittivi, *look alike*, marchi aggiunti, canali distributivi e prezzi. – 135. Il terzo tipo di conflitto. *A)* Aspetti generali. Gli antecedenti della tutela: le coordinate geografiche della nozione di notorietà; la somiglianza fra i segni e il "nesso"; la prossimità dei beni. – 136. (*Segue*). *B)* Il pregiudizio alla funzione pubblicitaria. – 137. (*Segue*). *C)* Le condizioni specifiche del terzo tipo di conflitto: generalità. – 138. (*Segue*). *D)* Il pregiudizio al carattere distintivo. – 139. (*Segue*). *E)* Il pregiudizio alla notorietà. – 140. (*Segue*). *F)* L'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. – *Sez. IV. Le libere utilizzazioni.* – 141. Le limitazioni degli effetti del marchio. Il dato normativo e l'evoluzione storica. – 142. (*Segue*). *A)* In particolare, l'uso del proprio nome anagrafico e del proprio indirizzo. – 143. (*Segue*). *B)* Le indicazioni relative alle caratteristiche del bene. – 144. (*Segue*). *C)* L'uso del marchio altrui per indicare la destinazione del proprio prodotto. – 145. Gli altri usi "atipici" del marchio altrui. – *Sez. V. L'esaurimento.* – 146. La vicenda storica e la grammatica degli interessi. – 147. L'esaurimento comunitario (e nello SEE). – 148. L'esclusione dell'esaurimento internazionale. – 149. La messa in commercio nell'UE da parte del titolare del marchio. – 150. La messa in commercio nell'UE con il consenso del titolare del marchio. – 151. Il consenso all'introduzione nell'Unione europea di beni recanti il marchio

provenienti da Stati terzi. Profili probatori. – 152. L’eccezione all’esaurimento: i “legittimi motivi” di opposizione all’ulteriore circolazione dei beni recanti il marchio. – 153. Riconfezionamento e rietichettatura dei prodotti recanti il marchio fra diritto dei marchi e libera circolazione delle merci. – 154. Esaurimento e utilizzazione pubblicitaria del marchio. – *Sez. VI. Il marchio non registrato.* – 155. La tutela del marchio di fatto. *A)* Base giuridica e caratteri. – 156. (*Segue*). *B)* La tutela del marchio di fatto. Requisiti, fattispecie costitutiva e titolarità. – 157. (*Segue*). *C)* Il rischio di confusione e i suoi antecedenti: il confronto fra segni e fra beni. – 158. (*Segue*). *D)* La struttura (relativamente) esclusiva del diritto e il suo metodo di protezione. Questioni applicative. – *Sez. VII. Il risarcimento del danno, la restituzione degli utili e gli altri rimedi.* – 159. Premessa. Le fonti. – 160. La funzione del risarcimento del danno da contraffazione (e il ruolo della restituzione dell’utile conseguito dall’autore della violazione). – 161. L’evoluzione normativa: dai TRIPs all’art. 125 c.p.i., passando per la Direttiva *enforcement*. – 162. L’assetto complessivo dell’obbligo di risarcimento del danno e di restituzione degli utili. Le coordinate geografiche dell’obbligazione risarcitoria. – 163. I profili soggettivi. *A)* I soggetti passivi dell’illecito di contraffazione – 164. (*Segue*). *B)* I soggetti attivi dell’illecito di contraffazione: il concorso. – 165. (*Segue*). *C)* L’immunità da responsabilità risarcitoria degli *internet service provider*. – 166. (*Segue*). *D)* Il regime speciale dei *provider* e le violazioni del diritto di marchio. – 167. Lo stato soggettivo dell’autore della violazione e il rapporto di causalità. – 168. La c.d. “specialità” dell’accertamento del danno industrialistico (e degli utili restituendi). – 169. La liquidazione del danno: gli “aspetti pertinenti”. In particolare: *A)* Il lucro cessante. – 170. (*Segue*). *B)* La *royalty* ragionevole. – 171. *C)* Il danno emergente. – 172. *D)* Il danno morale. – 173. *E)* La restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione.

Sezione I

Le coordinate di riferimento

113. *L’azione di contraffazione e le funzioni giuridicamente tutelate del marchio*

113.1. *Dal diritto dei marchi “classico” a quello contemporaneo.* Dopo avere verificato i presupposti cui sono subordinati l’acquisto e la conservazione del diritto di marchio, è venuto il momento di soffermarsi sulla sua tutela. A questo proposito, occorre ancora una volta sottolineare quanto profonda sia l’evoluzione che la nozione di contraffazione ha conosciuto nel passaggio dal diritto dei marchi “classico” agli assetti attuali.

In passato, l’ipotesi paradigmatica di contraffazione consisteva nell’uso del marchio registrato altrui o di un segno a esso simile per beni dello stesso genere da parte di un terzo non autorizzato. In situazioni come questa, la contraffazione è idonea a ledere non solo gli interessi del titolare del marchio, ma anche quelli del pubblico. Infatti, se questo comportamento non fosse impedito, anche i consumatori sarebbero pregiudicati, perché non potrebbero più far affidamento sui mar-

chi nel compiere le loro scelte di acquisto: essi perderebbero infatti la certezza che un dato segno individui i beni in quanto provenienti dalla fonte produttiva in cui essi hanno riposto fiducia¹. Vero è che non necessariamente l'errore sull'origine comporta anche una delusione di un'aspettativa del pubblico in ordine alle caratteristiche qualitative dei beni muniti di marchio, visto che la tutela apprestata dal diritto dei marchi non presuppone che il pubblico abbia alcuna aspettativa specifica sul livello qualitativo dei beni contraddistinti dal segno. Come dicono i tedeschi, il diritto dei marchi protegge contro la *Verwechslungsgefahr* (rischio di confusione quanto all'origine) e non contro la *Irreführungsgefahr* (rischio di inganno sulla qualità): la tutela del marchio non presuppone alcuna *Gütevorstellung*, o aspettativa di ordine qualitativo, da parte del pubblico². È anche vero però che, fintantoché l'obiettivo principale della tutela del marchio rimane quello di evitare un pregiudizio della stessa funzione distintiva esplicata dal marchio sul mercato, la protezione accordata al titolare del segno tendenzialmente opera anche a vantaggio del pubblico.

Si è visto quanto negli ultimi decenni sia cambiato proprio sotto questo profilo: il diritto dei marchi comunitario e comunitariamente armonizzato è venuto estendendo la protezione dei marchi registrati ben al di là di questo punto di partenza. Ora hanno assunto rilievo due nuovi tipi di conflitto fra il marchio anteriore e il segno successivo; al nucleo originario, che nella classificazione odierna è descritto come *secondo* tipo di conflitto³, si sono così aggiunti un *primo* tipo di conflitto, caratterizzato dalla doppia identità dei segni e dei beni e un *terzo* tipo di conflitto, che scatta quando il marchio anteriore goda di notorietà. La novità è duplice; e sta in ciò, che la fattispecie originaria di contraffazione si è articolata in tre subfattispecie e che inoltre nelle subfattispecie corrispondenti al primo e al terzo conflitto sono oggi considerati atti di contraffazione anche comportamenti che possano pregiudicare altri valori – e *in primis* quello pubblicitario – che siano incorporati nel marchio, anche se essi non comportano un rischio di confusione quanto all'origine dei beni contrassegnati. Come ha scritto con ammirevole franchezza un Avvocato generale⁴, “L'art. 5, par. 2,” della direttiva, che tutela i marchi nel terzo conflitto “serve esclusivamente alla tutela del titolare del marchio,

¹ V. *supra*, § 6-7. Nello stesso senso, quasi alla lettera, W. CORNISH-D. LLEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2007, 776.

² Sul tema v. gli ampi lavori di T. SCHNEIDER, *Verwechslungsgefahr und Herkunftstäuschung*, Carl Heymanns Verlag, 2014 e F. HENNING-BODEWIG-A. KUR, *Marke und Verbraucher. Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft. Band 1: Grundlagen. Band 2: Einzelprobleme*, Weinheim, 1988. La posizione secondo cui la contraffazione presuppone un “double wrong”, al titolare del marchio e al pubblico, ancor avanzata soprattutto in ambiente anglosassone (v. ad es. D. EDWARD, *Trade Marks, Descriptions of Origin and the Internal Market*, in *IPQ* 2001, 135 ss., a 141), appartiene a uno strato geografico precedente.

³ Sulla classificazione dei conflitti possibili tra due marchi in tre tipologie v. già in precedenza § 37. Secondo quanto si è detto, il *secondo* tipo di conflitto è in termini storici e cronologici il conflitto primario e originario, il ceppo da cui si dipartono gli altri due conflitti.

⁴ Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott del 21 marzo 2013, in causa C-65/12, *Leidesplein Beheer BV e H.J.M. de Vries*, caso «Bull Dog/Red Bull», par. 27.

mentre l'art. 5, par. 1", che disciplina il secondo conflitto "serve anche alla tutela dei consumatori dalle frodi".

113.2. *Il quadro internazionale.* Anche sotto il profilo della tutela l'ordinamento comunitario e interno si sono trovati a operare le proprie scelte all'interno di un quadro internazionale che lascia ampi margini di libertà⁵. Le previsioni degli artt. 16 e 17 TRIPs vanno lette come norme sulla protezione minima dei marchi, anche se esse profilano alcune questioni di dettaglio sulle quali si dovrà ritornare⁶.

113.3. *Funzioni del marchio e perimetro della tutela.* Se è facile avvedersi che l'allargamento così operato della protezione è notevole, non è però facile perimetrare con esattezza fin dove esso si spinga; e a questo compito sarà dedicata buona parte di questo capitolo. Di frequente si individua il raggio della protezione con riferimento al criterio fornito dalla funzioni del marchio che ricevono giuridica tutela. In questa prospettiva si sottolinea solitamente come all'originaria tutela della funzione distintiva si sia aggiunta e sovrapposta la protezione di altre due funzioni, l'una delle quali è designata di volta in volta come funzione pubblicitaria, promozionale o anche attrattiva e fundamentalmente attiene all'investimento pubblicitario incorporato nel segno; l'altra, talora francamente indicata come funzione di garanzia qualitativa del marchio, è spesso anche individuata con un meno impegnativo riferimento al principio di veridicità del marchio o allo statuto di non decessività che ne governerebbe la disciplina⁷.

Questo tipo di ricostruzione può essere ineccepibile; ma è troppo impressionistico finché non venga concretizzato alla luce delle previsioni relative ai tre tipi di conflitto. È tutt'altro che sicuro che queste formule riassuntive, pur relativamente consolidate, siano in grado di cogliere con chiarezza e precisione i contorni delle mobili frontiere dell'azione di contraffazione del marchio; e questa incertezza si accresce se si consideri che la giurisprudenza più recente, soprattutto comunitaria, ha accentuato i già notevoli elementi di indeterminatezza proprio con riguardo alle funzioni tutelate corrispondenti al primo e al terzo tipo di conflitto. Essa ha infatti affiancato al riconoscimento della tradizionale funzione "essenziale", distintiva o anche, come dicono i giudici comunitari, "di origine", caratteristica del secondo conflitto, un riferimento alle "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"⁸. La formula, come si vede, si vale di concetti che, in particolare per il loro segmento finale, qui trascritto in corsivo, non trovano agganci univoci e precisi né nelle norme né nelle categorie in prece-

⁵ In argomento anche per richiami v. *supra*, § 36.

⁶ V. §§ 130.3 e 130.5 (in materia di doppia identità) e 155.2 (a proposito dei marchi di fatto).

⁷ In argomento anche per richiami v. *supra*, §§ 6-7.

⁸ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoires Garnier & Ci. c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd. e Starion International Ltd., in *Racc.* 2009, I, 5185 ss. e in *Giur. comm.* 2010, II, 969 ss. con nota di V. DI CATALDO, *Profumi e balocchi: non nominare il marchio altrui invano*, caso «L'Oréal», par. 58.

denza richiamate e appaiono quindi suscettibili di ulteriori – e non facilmente prevedibili – messe a punto e forse anche correzioni di rotta⁹.

Un'ulteriore difficoltà sta nel raccordo reciproco fra le previsioni relative ai tre tipi di conflitto.

Vero è che la giurisprudenza sembrerebbe di primo acchito avere provveduto a una sistemazione abbastanza netta dei rapporti fra il secondo e il terzo conflitto. Sicuro è che, nel secondo conflitto, il riferimento al rischio di associazione non intende apprestare tutela ai messaggi promozionali e qualitativi incorporati nel marchio anche in assenza di confusione¹⁰. Va però considerato che anche nel caso di beni identici o simili, situazioni che, in assenza di un rischio di confusione sarebbero irrilevanti ai fini del secondo conflitto, possono costituire comunque contraffazione alla stregua delle previsioni sul terzo tipo di conflitto¹¹. E soprattutto occorre dare atto che la questione fondamentale, se la disciplina del terzo conflitto sia rimasta ipotesi eccezionale o sia divenuta norma generale fondante l'intero diritto dei segni distintivi¹², è rimasta ad oggi in larga misura irrisolta.

⁹ Il punto merita attenzione, perché il riferimento alle funzioni “di comunicazione, investimento e pubblicità” del marchio non costituisce certo voce dal sen fuggita della Corte, essendo stata ripresa dalle sentenze della Corte UE 6 febbraio 2014 (Prima Sezione), causa C-65/12, *Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries c. Red Bull GmbH e Red Bull Nederland BV*, caso «the Bull Dog/Red Bull», par. 30; 22 settembre 2011 (Prima Sezione), causa C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik c. Anheuser-Busch, Inc.*, caso «Budweiser», par. 71; 8 luglio 2010 (Prima Sezione), causa C-558/08, *Portakabin Ltd. e Portakabin BV c. Primakabin BV*, caso «Portakabin/Primakabin», in *Giur. ann. dir. ind.* 5611, par. 30; 25 marzo 2010, causa C-278/08, *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinische Schule Koblmüller c. Günther Guni, trekking.at Reisen GmbH*, in *Racc.* 2010, I, 2517 ss., caso «Bergspechte», par. 31; del 23 marzo 2010 (Grande Sezione), cause C-236-238/08, *Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Mallettier SA, Google France SRL c. Viaticum SA, Luteciel SARL e Google France SARL c. Bruno Raboin, Tiger SARL c. CNRHH, Pierre Alexis Thonet*, in *Racc.* 2010, I, 2417 ss., in *Giur. ann. dir. ind.* 5608 e in *Giur. it.* 2010, 1603-1610 con mia nota *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di Giustizia*, caso «Google-AdWords», par. 77; ed è stata fatta propria dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott del 7 aprile 2011, causa C-46/10, *Viking Gas A/S c. Kosan Gas A/S, ex BP Gas A/S*, caso «bombola da gas», parr. 37 e 50 ss., dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, causa C-323/09, *Interflora Inc. Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc Flowers Direct Online Limited*, in *Racc.* 2011, I, 8625 ss., caso «Interflora», par. 50 e del 9 dicembre 2010, causa C-324/09, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie., Laboratoire Garnier & Cie., L'Oréal (UK) Ltd. c. eBay International AG, eBay Europe SARL e eBay (UK) Ltd.*, caso «eBay», par. 46 ove vanno viste le importanti precisazioni alla nota 20, come anche dell'Avvocato generale Poiars Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWords», cit., parr. 93 ss. Va peraltro segnalato che non mancano anche sentenze recenti che continuano a operare un riferimento alle categorie precedenti: v. Corte UE 26 marzo 2010 (Quinta Sezione) (ord.), causa C-91/09, *Eis.de GmbH c. BBY Vertriebsgesellschaft*, caso «bananabay», parr. 22 ss. In argomento v. §§ 119.2, 130.4, 134.7, 143.3.

¹⁰ §§ 57 e *infra*, 132.1.

¹¹ § 66 e *infra*, § 136.1.

¹² In questo secondo senso v. D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea* diretto da G. Ajani e A. Benacchio, Giappichelli, Torino, 2011, 69-70 ma già C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996, 163 ss. In argomento v. §§ 61.4 e 71.

Per perimetrare i contorni attuali dell'azione di contraffazione, appare d'altro canto necessario fare i conti con il recente sviluppo, che tende a fornire una vera e propria reinterpretazione della disciplina della doppia identità caratteristica del primo tipo di conflitto. In un primo tempo queste previsioni erano state intese come strumento di contrasto della c.d. pirateria dei marchi; ora si è propensi a rileggerne la portata come se esse apprestassero una sorta di duplicazione attenuata della protezione dei marchi che godono di notorietà, disponibile anche in assenza dei requisiti di accesso richiesti dalle norme relative al terzo conflitto¹³.

Accanto ai dubbi, l'evoluzione porta con sé anche certezze. In primo luogo, non vi è dubbio che oggi l'azione di contraffazione possa essere esperita anche in situazioni nelle quali l'unico interesse tutelato è quello del titolare del marchio ad esclusione di quello del pubblico. La normale coincidenza fra gli interessi del titolare del marchio e del pubblico, che caratterizzava l'azione di contraffazione nel diritto dei marchi "classico", viene infatti meno quando l'investimento pubblicitario incorporato nel marchio riceva autonoma e diretta tutela anche a prescindere da una lesione della funzione distintiva e quindi quando all'identità o somiglianza del segno successivo non si accompagni alcun rischio di confusione del pubblico, che può anzi essere del tutto consapevole della diversità di origine dei beni riferibili al precedente titolare e al successivo utilizzatore¹⁴.

Non va d'altro canto trascurato che, anche al culmine di questa evoluzione, la tutela del marchio continua tuttavia a esibire le caratteristiche che sono connaturate al carattere di segno distintivo dell'entità tutelata¹⁵. Anche se nel frattempo la distanza, un tempo assai più netta, rispetto al modulo di protezione di altri diritti su beni immateriali e in particolare del diritto sulle opere dell'ingegno si è senza dubbio venuta riducendo¹⁶, le differenze restano ancor oggi, come si vedrà fra breve, nitide e importanti.

È dunque venuto il momento di soffermarsi sia sulla struttura e sul contenuto del diritto protetto mediante l'azione di contraffazione, sia sul metodo della sua tutela, quali essi risultano dalla disciplina attualmente apprestata dal

¹³ V. in proposito già §§ 7C), 40.3 e 61.3 e *infra*, §§ 130-131.

¹⁴ Sul punto v., assai polemicamente, P. SPADA, *Il "vendicatore del pubblico"*, in *Il dir. ind.* 2007, 143 ss. nonché, anche per richiami, v. già *supra*, § 8 E) e 10.

¹⁵ In termini non dissimili A. VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il dir. ind.* 2007, 7 ss., specie a 7-9.

¹⁶ Un'analisi particolarmente convincente dell'avvicinamento della tutela del marchio al modulo del diritto d'autore è in M. SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law*, in *IIC* 2009, 45 ss., secondo cui grazie all'avanzata della protezione del marchio contro la diluizione si sarebbe assistito alla trasformazione del diritto corrispondente in una sorta di diritto connesso al diritto d'autore, 62, il cui contenuto sarebbe riconducibile a un "brand image exploitation right", 49. In argomento v. § 114.3. Per un accenno in questo senso v. anche L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2009³, 915. Dello stesso M. SENFTLEBEN, v. lo scritto successivo (2012) *An Uneasy Case for Notice and Takedown: Context-Specific Trademark Rights*, available at <http://ssrn.com/abstract=2025075>, ove è una – condivisibile – sottolineatura delle residue differenze fra i due regimi (finalizzata a ricostruire regole diverse sotto il profilo del regime di *Notice and Takedown*).

diritto comunitario e dal diritto comunitariamente armonizzato.

114. *La struttura e il contenuto del diritto di marchio e il metodo della sua tutela attraverso l'azione di contraffazione*

114.1. *La struttura e il contenuto del diritto di marchio e il metodo della sua tutela attraverso l'azione di contraffazione.* Di regola, il punto di partenza dell'analisi della struttura e del contenuto del diritto di marchio registrato è dato dalla rilevazione che la sua tutela è affidata alla tecnica dell'esclusiva¹⁷. Per il marchio, come per i restanti segni distintivi d'impresa, il ricorso alla tecnica di tutela costituita dall'attribuzione di un diritto esclusivo di uso del segno è in linea di principio necessitato, anche se poi è rimesso alla scelta legislativa definire a quali presupposti è condizionata la protezione e quali modalità di utilizzazione del marchio sono riservate al titolare. Diverso è il caso delle invenzioni, delle opere dell'ingegno e degli altri beni immateriali a esse vicini o assimilati, per cui sono teoricamente pensabili e operativamente utilizzate anche tecniche di protezione diverse dall'esclusiva. Esse si attuano infatti anche con modalità che possono andare dalla gestione collettiva alla licenza obbligatoria a titolo oneroso, dalla licenza legale anch'essa a titolo oneroso al diritto a semplice compenso¹⁸. Quando invece la tutela abbia per oggetto non una creazione intellettuale o tecnologica ma un segno – ed, in particolare, un segno distintivo – non è neppure pensabile il ricorso a modalità come queste, che istituiscono un concorso nell'uso del bene immateriale indipendente dalla volontà del titolare. Infatti, se il segno potesse essere legittimamente utilizzato da un terzo diverso dal titolare e da lui non volontariamente e legittimamente autorizzato, il segno non varrebbe più a distinguere i prodotti in ragione di una determinata origine imprenditoriale e quindi cesserebbe di svolgere quella che ancor oggi resta la sua funzione essenziale¹⁹.

Per vietare l'uso del marchio successivo confliggente, il titolare del marchio registrato anteriore non ha bisogno di fornire dimostrazione della fattispecie costi-

¹⁷ Sul punto, che trova una conferma legislativa espressa (artt. 5, par. 1, direttiva marchi, 20.1 c.p.i. e 9, par. 1, r.m.c.), si registra un consenso unanime: v. ad es. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2009⁶, 229; P. SPADA, *Parte generale*, in P. AUTERI-G. FLORIDIA-V. MANGINI-G. OLIVIERI-M. RICOLFI-P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2009, 16 ss.; P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, in AA.VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977, 45 ss., 78. Sulla struttura dell'esclusiva si veda ancor oggi G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. dir. comm.* 1964, I, 187 ss.

¹⁸ Per una sistemazione delle tecniche di remunerazione diverse dall'esclusiva note nel campo della proprietà intellettuale v. P. SPADA, «*Creazione ed esclusiva*», *trent'anni dopo*, in *Riv. dir. civ.* 1997, I, 215 ss., 220 s.

¹⁹ Sulla questione, aperta, della possibilità di configurare ipotesi di licenze obbligatorie di marchio, che potrebbe apparire contraddittoria all'assunto della necessità del carattere esclusivo della protezione, v. però §§ 7 D), 198.2, 202.4, 204 C).

tutiva del suo diritto²⁰, a ciò provvedendo la registrazione, né, si ritiene, deve dar prova di ulteriori circostanze oggettive e soggettive, ad es. attinenti al fatto che chi si appropria del segno usato da altri sapesse che esso era stato già usato da un concorrente²¹ e all'idoneità dell'uso del segno successivo a produrre danno, che sarebbe invece richiesta in un'azione di concorrenza sleale²².

Nel nostro diritto la legittimazione all'esercizio dell'azione di contraffazione spetta soltanto al titolare del marchio e al suo licenziatario (esclusivo od, in caso di licenza non esclusiva o, come pure si dice, semplice, munito del consenso del titolare)²³ e non, invece, agli altri soggetti che pure potrebbero anch'essi avere

²⁰ Ed, in particolare, di aver conseguito quella "notorietà qualificata" che sarebbe invece richiesta nel caso di un marchio di fatto (*supra*, §§ 12, 77.3 e 77.4 e *infra*, §§ 155-157), come è riconosciuto, pur all'interno di una prospettiva complessivamente diversa, da P. AUTERI, *Le tutele reali*, in L. Nivarra (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, Giuffrè, Milano, 2005, 3 ss., 7.

²¹ Secondo la formulazione accolta da P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, cit., 79. Sul rapporto fra contraffazione ed elemento soggettivo nel nostro diritto v. D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Giuffrè, Milano, 1996, 38 ss. Nel diritto anglosassone l'elemento soggettivo non è richiesto per la contraffazione "primaria" ma per quella "secondaria": L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 916, 920 e 930; G. DINWOODIE-M. D. JANIS, *Lessons from the Trademark Use Debate*, in 92 *Iowa L.R.* 2007, 1703 ss., 1717 ss.; S.L. DOGAN-M. LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, in 41 *Hous. L. Rev.* 2004, 777 ss., 799; in giurisprudenza v. la sentenza della Supreme Court *Inwood Laboratories c. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844, 853-854 (1982), caso «Inwood»; per la soluzione seguita in ambiente tedesco v. D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., nota 82 a 39; per altri richiami e per le necessarie messe a punto v. *infra*, § 164.4.

²² In senso diverso però v. A. VANZETTI, *Diritti reali e proprietà industriale (...e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. dir. ind.* 2010, I, 173 ss., a 177 (secondo il quale l'azione di concorrenza sleale "non è più condizionata alla presenza di un danno") e G.G. AULETTA-V. MANGINI, *Del marchio. Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno*, in *Commentario del cod. civ.* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro V (*Del lavoro*) (artt. 2569-83), Zanichelli, Bologna, 1977, 113 ss. Sul requisito del danno e sulla sua prova in caso di violazione del marchio di fatto v. § 157.5.

²³ Art. 22, par. 3 e 4, r.m.c. (e v. la lett. c) del 1° comma dell'art. 177 c.p.i. per la legittimazione all'opposizione); in diritto italiano circoscrive la legittimazione al licenziatario esclusivo, quando non consti il consenso del titolare, Trib. Catania 3 luglio 2002 (ord.), *Fimag di Finocchiaro Mario e FIMAS s.r.l. c. Artistica Meridionale di Raffaele Nappi & C. s.a.s.*, in *Giur. ann. dir. ind.* 4508, caso «monstrato vulcanico», ove ulteriori richiami; in argomento v. D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 114 ss.; M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, in *AIDA* 2006, 212 ss. e, per una ricostruzione complessiva del tema, § 185.5. Esclude la legittimazione del distributore all'azione di contraffazione Cass. 7 luglio 1997, n. 6101, *Termal s.r.l. c. Mitsubishi Electric Europe GmbH*, in *Riv. dir. ind.* 1998, II, 280 ss., con nota di A. MUSSO, *Azione di contraffazione ed azione di concorrenza sleale: alcune questioni sulla legittimazione ad agire dei licenziatari e distributori*, caso «minisplit» (ma forse la posizione accolta in quell'occasione dalla Cassazione va ricondotta alla particolarità della situazione, nella quale lo stesso marchio "Mitsubishi" apparteneva legittimamente alle due imprese risultanti dalla divisione postbellica dell'omonima impresa giapponese; e il concedente del marchio fatto valere dal distributore di una delle due imprese non era intervenuto al fianco di questa e contro l'altra impresa); in senso contrario, però Trib. Bologna 19 luglio 2005, *Polo Ralph Lauren Fashions of Europe s.r.l. e Poloco s.a. c. A.C. F.*, in N. Bottero e M. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Utet, Torino, 2009, 374 ss., caso «Polo Ralph Lauren».

teorico interesse a eliminare la coesistenza di segni confondibili sul mercato: i consumatori, le loro associazioni, gli stessi concorrenti del contraffattore. Queste categorie di soggetti possono azionare contro l'uso di un marchio che sia non solo confusorio ma anche decettivo i rimedi dell'azione di concorrenza sleale e di decadenza della registrazione²⁴. Essi non sono però legittimati all'esercizio dell'azione di contraffazione. La scelta di riservare l'azione di contraffazione al titolare del marchio fatto valere in giudizio o comunque a soggetti che vantino diritti sul segno non deriva affatto dalla struttura esclusiva del diritto e non è, quindi, necessitata. Una legittimazione allargata potrebbe trovare il proprio fondamento nell'interesse del pubblico ad evitare la confondibilità fra marchi; era prevista nel nostro diritto prima della legislazione del 1942 e è sancita ancor oggi da alcuni ordinamenti. Il nostro diritto nazionale e quello comunitario hanno però effettuato la scelta opposta²⁵.

A questa configurazione della posizione di esclusiva attribuita al titolare del marchio anteriore registrato fa riscontro la definizione della cerchia dei destinatari del divieto corrispondente. Di fronte alla posizione che compete al titolare con riguardo al marchio registrato, la generalità degli altri soggetti soggiace a un obbligo secondario o riflesso di astensione. Infatti, a essere gravato dell'obbligo di astenersi dall'imitazione del marchio anteriore non è questo o quel soggetto particolare; piuttosto, gravati sono – come si diceva un tempo – tutti i consociati o, se si preferisce una dizione più moderna, qualunque terzo fosse intenzionato a usare

che riconosce il diritto al risarcimento del danno del distributore senza porsi la questione della sua legittimazione. I criteri discretivi fra la figura del licenziatario e del distributore vanno, secondo la migliore dottrina (D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 113 ss.; e v. § 182), ritrovati nella presenza o nell'assenza dell'attribuzione in capo al soggetto interessato della facoltà di determinare le dimensioni della disponibilità del prodotto sul mercato; ma a essi non sembra attenersi rigorosamente la giurisprudenza, quantomeno sotto il profilo della legittimazione all'azione di contraffazione (v. Cass. 21 ottobre 1998, n. 10416, Autogerma s.p.a. c. Rova, in *Riv. dir. ind.* 1999, II, 319 ss. con nota di B. GUIDOTTI, *Uso atipico del marchio altrui*, caso «Autogerma» e Trib. Torino 9 marzo 2006, Diesel s.p.a. e Diesel Italia s.p.a. c. G.C. Clever Internet Co., Stir Maglia di P.M. s.n.c., in *Il dir. ind.* 2007, 149 ss. con nota di M. VENTURELLO, caso «Porco Diesel»). Sulla legittimazione del contitolare del marchio in caso di comunione sul segno v. § 194.1.

La legittimazione del titolare della registrazione, che pur non usi il marchio, è talmente pacifica che non constano molti precedenti che la confermino: fra di essi v. Trib. Milano 24 marzo 2011 (ord.), Officina Italiana s.r.l. in liquidazione e MSA International SA c. NK Bike s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5805, caso «Bullet e X», che si riferiva a un caso nel quale l'uso era affidato a un licenziatario. In passato si era sostenuto che il terzo convenuto in contraffazione avrebbe potuto contestare le risultanze del registro per fare valere che la registrazione del marchio in capo all'intestatario sarebbe stata fiduciaria e quindi (a quell'epoca) inammissibile (in questo senso P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, Giuffrè, Milano, 1973, 268 ss.); oggi questa eccezione di difetto di legittimazione attiva non sembra potere più essere sollevata, data la ritenuta ammissibilità delle intestazioni fiduciarie del marchio registrato (v. § 14).

²⁴ V. *infra*, § 116 e *supra*, § 107.3. Sulla differenza fra *Verwechslungsgefahr* e *Irreführungsgefahr* v. §§ 113.1 e 117.2.

²⁵ Diversamente G. SENA, *Nullità assoluta o relativa per difetto di novità del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1994, I, 639 ss., 644 s., che costruisce la norma dell'art. 11 l.m., ora sostituita dall'art. 21.2 c.p.i., come base testuale per ricostruire una legittimazione assoluta all'azione di contraffazione.

un segno confliggente. Da questo punto di vista, l'esclusività opera dunque *erga omnes*²⁶. Con riguardo poi al metodo di protezione del diritto così ricostruito, di regola si precisa che le azioni a tutela del marchio hanno natura reale²⁷ e che la medesima qualificazione vale per i rimedi apprestati in caso di violazione, in ragione della loro caratteristica natura ripristinatoria, coercibile ed efficace nei confronti dei terzi²⁸.

Occorre tuttavia intendersi su queste qualificazioni sia con riguardo alla struttura e al contenuto del diritto, sia con riguardo al tema, che si colloca su di un piano assai diverso, del suo metodo di protezione. Si impone quindi qualche precisazione sull'uno come sull'altro profilo, come anche sulla reciproca relazione in cui essi si trovano.

114.2. *In particolare: la struttura esclusiva del diritto e la sua (pretesa) realtà e assolutezza.* Intanto, bisogna prendere atto che l'obbligo di non imitare il marchio precedentemente registrato da altri in modo che ne possa derivare un rischio di confusione²⁹, che oggi trova specifico presidio nelle norme relative al secondo tipo di conflitto, risulta fortemente limitato proprio da un punto di vista normativo, anche se sotto il profilo formale il diritto ha la struttura dell'esclusiva. L'obbligo scatta infatti solo quando ricorrano simultaneamente tre condizioni: che il segno successivo sia identico e simile al marchio anteriore, che identici o simili a quelli per i quali il marchio anteriore è registrato siano anche i beni per i quali il segno successivo è usato e che *inoltre* dal congiunto operare dell'identità o somiglianza di segni e beni possa derivare un rischio di confusione.

Si tratta dunque di un obbligo *si erga omnes*, cui però, a ben vedere, non corrisponde affatto un diritto reale del titolare del marchio anteriore sull'entità registrata come marchio³⁰. Le ragioni di questa caratterizzazione in negativo sono

²⁶ P. SPADA, *Parte generale*, cit., 16 s. e *Diritto industriale. Introduzione*, Giappichelli, Torino, 1999, 20 ss., 21.

²⁷ La formula, assai diffusa in giurisprudenza lungo una traiettoria che pare estendersi da Cass. 15 maggio 1929, Sabri c. Società Coltellerie Riunite, in *Giur. it.* 1929, I, I, 884 ss., caso «marchio per coltelli»; 27 luglio 1929, Bosia c. Calosi, in *Giur. it.* 1929, I, I, 1203 s., caso «Creosina» e 13 gennaio 1930, Curcio c. Società Bonifiche Pontine, in *Giur. it.* 1930, I, I, c. 108 ss. e in *Riv. propr. int. ind.* 1930, I, 22 ss., caso «figura di donna» a Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, Kelemata s.p.a. c. Erbvoglio s.r.l. e altri e Santa Rita di Chiesa Rita & C., in *Giur. it.* 2009, 2454 ss., caso «Venus», come anche a Trib. Torino 18 dicembre 2009, Kelemata s.r.l. c. Erboristeria Magentina, in *Giur. ann. dir. ind.* 5517, caso «Venus/Venex», è generalmente accolta anche in dottrina, che però, nella sua formulazione più avveduta (ad es. da P. SPADA, *Parte generale*, cit., 16 s.), ha cura di fornire la precisazione, essenziale, che il carattere della realtà attiene non al diritto ma all'azione; l'impostazione è stata ora sottoposta a un revisione critica ad opera di P. AUTERI, *Le tutele reali*, cit., 3 ss. In argomento v. già § 54.2. Sulla necessità di distinguere fra la (insussistente) realtà del diritto di marchio e la – normativamente accertabile – realtà delle azioni a sua tutela v. *infra*, § 114.4.

²⁸ Per questi tre profili v. rispettivamente §§ 88-89, 114.4 e 114.5.

²⁹ Riprendo qui *verbatim* la formula, ricorrente e impiegata, ad es., da P. SPADA, *Parte generale*, cit., 16 s. e da P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, cit., 78.

³⁰ In questo senso v. nella tradizione civilistica e con riferimento a tutti i diritti su beni immateriali F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1989⁹, 56 e 58 e

presto dette³¹. La proprietà e gli altri diritti reali presuppongono una cosa in senso materiale³², perché, come ci insegnano gli economisti³³, la cosa materiale non è suscettibile di uso plurimo e solidale (salvo che si tratti di un bene pubblico); invece il marchio è entità che per sua natura potrebbe essere utilizzata da un numero indeterminato di soggetti, se non intervenisse il diritto a istituire una “riserva” a favore di un solo soggetto e a vietare l’uso ai terzi, allo specifico scopo di evitare che l’entità, invece di diminuire i costi di ricerca dei consumatori, li accresca³⁴. Dunque, anche se in linea di principio i caratteri dell’obbligo, secondario e riflesso, di astensione, cui soggiace la generalità dei soggetti con riguardo al marchio sono i medesimi che nei diritti reali, varia tuttavia l’oggetto del diritto spettante al titolare, che non è una “cosa” ma un’entità protetta dal diritto con la tecnica dell’esclusiva³⁵. Più precisamente: la riserva ha per oggetto non l’entità in quanto tale, ma alcune modalità dell’uso di cui questa è suscettibile. Mentre la “cosa” è tutelata dal diritto anche in funzione del suo valore d’uso (nella prospettiva, come si suol dire, dello *ius utendi*, oltre che del potere dispositivo e dello *ius excludendi*), il bene immateriale in generale e, per quanto qui specificamente interessa, il marchio è tutelato in funzione del valore di scambio (non del segno ma) dei beni da esso contraddistinti³⁶; conseguentemente la riserva istituita dalla legge ha per

oggi, con specifico riferimento al marchio, P. SPADA, *Parte generale*, cit., 16 s. e C. GALLI, *Marchi comunitari e diritti di garanzia: problemi e prospettive*, in *AIDA* 2009, 182 ss. Nella prospettiva del diritto dei marchi, la “dottrina della proprietà, secondo la quale il diritto di marchio è un diritto di proprietà” era invece definita come “imperante” ancora da G.G. AULETTA-V. MANGINI, *Del marchio. Del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno*, cit., 68 s.; e continua a trovare ancor oggi seguaci (v. ad es. G. SENA, *Confondibilità in astratto e in concreto*, in *Il dir. ind.* 2007, 58 ss., 60; *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.* 2006, I, 17 ss.; ma anche le Conclusioni dell’Avvocato generale Verica Trstenjak del 3 febbraio 2011, caso «Budweiser», cit., par. 64).

³¹ Per un’esposizione meno succinta v. P. AUTERI, *Le tutele reali*, cit., 8 s.; e v. G. OPPO, *Creazione ed esclusiva*, cit., 192 s. Qualche ulteriore riferimento è al § 6 A).

³² Il punto è pacifico nella civilistica: v. da ultimo P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2009¹⁸, 98.

³³ Ma per una sintesi particolarmente efficace di un non economista v. L. LESSIG, *Code and Other Laws of Cyberspace*, Basic Books, New York, 1999, 132 ss. Per altri richiami v. § 85.1.

³⁴ Sul punto v. già § 6 A).

³⁵ Come già rilevato da T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Lezioni di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1960, 309 ss., 766 ss.

³⁶ In questo senso M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 227, secondo cui il diritto di marchio “non ha un oggetto suscettibile di diretto godimento, ma il cui godimento si manifesta essenzialmente nei poteri inibitori riconosciuti dalla legge al titolare”; nella prospettiva opposta G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, cit., 191 ss., 200 ss. Le affermazioni compiute nel testo non escludono, naturalmente, che lo stesso marchio possa essere oggetto di negozi dispositivi (v. *supra*, § 7 C) e *infra*, §§ 174 ss.). Per questo, il riferimento contenuto nel «Considerando» decimo del regolamento n. 90/94, ora «Considerando» undicesimo del reg. n. 207/2009, secondo cui “il marchio comunitario dovrebbe essere trattato come oggetto di proprietà indipendente dall’impresa di cui esso designa i prodotti o servizi”, vale solo a indicare una scelta favorevole all’ammissibilità di atti di disposizione sul segno e non pare avere rilievo sotto il profilo della struttura e del contenuto del diritto.

oggetto non il segno ma l'attività del titolare del marchio rivolta alla produzione e distribuzione di beni contraddistinti dal segno, che necessariamente viene svolta nei rapporti con i terzi³⁷. Correlativamente, il perimetro della relazione fra il titolare e l'entità e del correlativo obbligo di astensione dei terzi non è dato *in rerum natura* ma risulta dalla scelta – anzi: dalle molteplici e graduate scelte – relative all'estensione della riserva operate al riguardo dall'ordinamento³⁸.

A ben vedere però il diritto sul marchio non solo difetta del carattere della realtà; esso esibisce anche una variante attenuata dell'assolutezza che gli è di regola ascritta. L'esclusività che caratterizza il diritto di marchio non è assoluta: l'asserzione secondo cui “a rigore viola il diritto di marchio anche chi apponga il segno distintivo di un fabbricante di orologi a un macinino da caffè”³⁹, che già non era vera ai tempi in cui Carnelutti l'aveva formulata⁴⁰, è tanto meno vera oggi. In questa prospettiva, l'affermazione secondo la quale quella sul marchio sarebbe un'“esclusiva relativa”⁴¹ non costituisce a ben vedere un ossimoro e anzi coglie un aspetto importante, anche se lo esprime in termini che possono suonare paradossali. Infatti, una volta identificato il dovere di astensione come “obbligo di non imitare il marchio precedentemente registrato da altri *in modo che ne possa derivare un rischio di confusione*”, la qualificazione introdotta dalla seconda parte dell'enunciato, quella qui trascritta in corsivo, fa comprendere come lo *ius excludendi* possa in definitiva esercitarsi solo nei confronti di una cerchia limitata di *omnes*, di quei soli soggetti cioè il cui uso di segno identico o simile al marchio registrato anteriore sia per l'appunto suscettibile di ingenerare confusione nel pubblico interessato. Insomma, in questo caso il divieto ha per oggetto non la pura e semplice utilizzazione di un marchio identico o simile all'altrui marchio registrato anteriore ma opera solo nei limiti del pregiudizio alla funzione distintiva che esso possa svolgere sul mercato⁴².

³⁷ Quasi a confermare l'ipotesi, esplorata a largo raggio da P. FERRO LUZZI, *I contratti associativi*, Giuffrè, Milano, 1971, che a contatto con l'impresa le figure di diritto soggettivo debbano venire riconcettualizzate nella prospettiva dell'attività.

³⁸ Le scelte dell'ordinamento al riguardo di un'entità immateriale possono condurre a un'articolazione dell'estensione dell'esclusiva sia in senso orizzontale, in relazione al singolo diritto considerato (e, quindi, nel caso che qui interessa, alle tre subfattispecie di contraffazione del marchio), sia in senso verticale, e quindi relazione alla diversa qualificazione dei diritti di volta in volta considerati (e per un'efficace comparazione dell'assai variabile contenuto dei diversi diritti di proprietà industriale, v. P. AUTERI, *Le tutele reali*, cit., 19 s.).

³⁹ Così la nota di F. CARNELUTTI, *Diritto al marchio e registrazione*, ad App. Venezia 1 febbraio 1912, Zanella c. Achilli; Trib. Venezia 8 maggio 1911, Zanella c. Achilli, in *Riv. dir. comm.* 1912, II, 340 ss., caso «Roburina».

⁴⁰ Come mostrato con dovizia di particolari (e di richiami alle prese di posizione della giurisprudenza e degli studiosi dell'epoca) da C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 1-19; e v. *supra*, § 52.

⁴¹ Compiuta da G.G. AULETTA-V. MANGINI, *Del marchio*, cit., 71.

⁴² Come del resto era sottolineato anche dai fautori della teoria proprietaria del diritto sul marchio registrato, laddove, in omaggio al senso comune, precisavano che il godimento del marchio precluso dalla legge era vietato solo “in quanto capace di influire sulla clientela”: G.G. AULETTA-V. MANGINI, *Del marchio*, cit., 70-71.

Per questo, la formula che ereditiamo dal passato, secondo cui la tutela del marchio registrato avrebbe natura reale, in quanto avrebbe ad oggetto “il diritto assoluto all’uso esclusivo del segno distintivo come bene autonomo”⁴³, risulta francamente fuori luogo, anche se può vantare un’antica genealogia⁴⁴. Invero, essa si manifesta come un relitto del passato che almeno a partire dalla data di entrata in vigore della legge marchi e del Codice civile non ha più ragione d’essere e anzi si rivela fuorviante sotto più di un profilo⁴⁵.

I rilievi fin qui svolti si riferiscono al carattere attenuato dell’assolutezza della tutela del marchio nel secondo tipo di conflitto, la quale è, come si è appena ripetuto, condizionata al ricorrere di un rischio di confusione. Sarebbe allora possibile immaginare che il riferimento all’assolutezza del diritto sul marchio registrato possa nondimeno acquistare un suo significato compiuto, e non solo “attenuato”, almeno quando esso venga fatto valere in relazione a conflitti del primo e del terzo tipo, che prescindono dal ricorrere di un rischio di confusione. Questa ipotesi ricostruttiva parrebbe di primo acchito avvalorata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale ha di recente sottolineato come la tutela conferita al marchio registrato in relazione al primo tipo di conflitto sia “più ampia di quella prevista” in relazione al secondo tipo di conflitto, “per la cui applicazione occorre l’esistenza di rischio di confusione e, di conseguenza, la possibilità di un pregiudizio alla funzione essenziale del marchio. Infatti, ai sensi del decimo ‘Considerando’ della direttiva n. 89/104 la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato è *assoluta* in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti e servizi, mentre, in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno così come

⁴³ Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit.; in dottrina G. SENA, *Il rischio di confusione dei segni e la funzione del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 2001, II, 85 ss., 90, nota a Cass. 4 dicembre 1999, n. 13592, Boldrini Import Export s.r.l. c. Champagne Louis Roederer s.a., caso «Crystal».

⁴⁴ V. il riferimento a “il diritto esclusivo di marchio, quale diritto reale assoluto” contenuto in Cass. 15 maggio 1929, caso «marchio per coltelli», cit. e il richiamo alla posizione del “titolare di un diritto poizore di appartenenza di un bene immateriale che ha carattere di realtà e che può essere rivendicato” anche in presenza di buona fede e che fonda un “diritto assoluto di uso esclusivo”, suscettibile di reintegrazione “presso chiunque si trovi”, prescindendo dalla confondibilità dei prodotti, contenuto in Cass. 13 gennaio 1930, caso «figura di donna», cit.

⁴⁵ Ed infatti per una critica di questa impostazione, sul piano degli impedimenti e dei motivi di nullità e soprattutto delle conseguenze che da essa vengono tratte con riguardo ai criteri “astratti” e non “concreti” di apprezzamento del rischio di confusione v. già *supra*, §§ 54.2 e 54.3 e *infra*, sul piano della contraffazione, § 116. Si potrebbe obiettare alla posizione sostenuta nel testo che difficilmente un’impostazione dogmatica sopravvive anche quando ne siano tramontati i presupposti normativi per sola forza di inerzia; e che nel caso che qui interessa la tesi della realtà e assolutezza del diritto ha trovato una sua ragion d’essere nell’esigenza di accordare tutela anche in assenza di confondibilità a quei marchi che siano diventati elemento fondamentale del valore del prodotto, anziché segno di indicazione della sua origine (in questo senso A. VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. dir. ind.* 2002, 91 ss., 97 ss., specie a 100-101). Anche accettando questa ricostruzione, va però rilevato che l’ordinamento indica la via (con la disciplina del primo e terzo tipo di conflitto) per raggiungere questo obiettivo senza necessità di accogliere costruzioni superate ed equivoche.

tra i prodotti e servizi, il rischio di confusione costituisce la condizione specifica della tutela⁴⁶. In questa prospettiva, si avrebbe quindi ragione di dire che il divieto di usare un segno identico a un marchio già registrato per beni identici sia assoluto (od “assoluto e incondizionato”)⁴⁷, nel senso che esso scatta a prescindere dalla presenza di un rischio di confusione⁴⁸.

Se dunque, come avviene spesso⁴⁹, anche se a mio avviso non ineccepibilmente, si identifichi la nota caratteristica dell’assolutezza del diritto di marchio nella circostanza che esso venga fornito di tutela anche in assenza di un rischio di confusione, parrebbe a prima vista divenire del tutto logico qualificare come assoluta anche la protezione prevista in relazione al conflitto del terzo tipo, la quale, come si è visto⁵⁰, prescinde non solo dal rischio di confusione ma anche dall’identità o somiglianza dei beni.

⁴⁶ Così Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 58 (corsivo aggiunto), ripresa da Corte UE 6 febbraio 2014 (Prima Sezione), caso «the Bull Dog/Red Bull», cit., par. 31 e dal par. 35 delle Conclusioni dell’Avvocato generale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, caso «Interflora», cit. Non sono mancate critiche giuspolitiche assai recise e preoccupate a questa presa di posizione (v. ad es. M. SENFLEBEN, *Trade Mark Protection – A Black Hole in the Intellectual Property Galaxy?*, in *IIC* 2011, 383 ss.), che peraltro non rappresenta affatto una svolta nella giurisprudenza della Corte (v. ad es. Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, causa C-292/00, Davidoff & Cie SA e Zino Davidoff SA c. Gofkid SA, in *Racc.* 2003, I, 389 ss., in *Giur. it.* 2003, 283 s. con mia nota *La tutela dei marchi che godono di rinomanza nei confronti della registrazione ed utilizzazione per beni affini nella giurisprudenza della Corte di Giustizia* e in *Giur. comm.* 2003, II, 574-584 con mia nota *Marchi che godono di rinomanza e beni affini nella giurisprudenza comunitaria*, caso «Davidoff/Durfee», par. 28) ma la semplice reiterazione di un’espressione – pur assai discutibile: e v. i parr. 47 ss. delle Conclusioni dell’Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit. ed il par. 102 delle Conclusioni dell’Avvocato generale Póiaras Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWords», cit. – contenuta nel decimo «Considerando» della direttiva n. 89/104, ora divenuto l’undicesimo «Considerando» della direttiva 95/08. Per una messa a punto dei termini della questione – e delle ragioni profonde sottostanti all’evoluzione giurisprudenziale – v. ora A. KUR, *Trademarks Function, don’t they? CJEU jurisprudence and unfair competition principles*, in *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Research Paper Series* No. 14-05, disponibile a http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2401536.

⁴⁷ Per usare le espressioni impiegate, *arguendo*, dall’Avvocato generale Jacobs al par. 33 delle sue Conclusioni nel procedimento sfociato nella sentenza della Corte di Giustizia 20 marzo 2003, causa C-291/00, LTJ Diffusion SA e Sadas Vertbaudet SA, in *Racc.* 2003, I, 2799 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4605, caso «LTJ Diffusion/Arthur».

⁴⁸ V. però al § 130.3 l’analisi di situazioni (di pubblicità comparativa e di offerte *online*) alla luce delle regole relative al primo conflitto, nelle quali la giurisprudenza richiede che il titolare del marchio provi il rischio di confusione e quindi, a rigore, dovrebbe escludersi il carattere “assoluto” della protezione anche nel senso precisato dal testo. Per un esempio particolarmente significativo di tutela “assoluta” di un segno v. la disciplina degli stemmi ed emblemi di Stato su cui *supra*, § 34.2.

⁴⁹ V. ad es. A. VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, cit., 7; *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.* 2006, I, 5 ss., 5, 7 e *passim*. Nello stesso senso, fra i molti, A. SARACENO, *La contraffazione dei marchi. Presupposti sostanziali*, in N. Bottero e M. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi di impresa*, cit., 255 ss. a 259; G. FLORIDIA, *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale*, in *Il dir. ind.* 2007, 13 ss., 17; G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007⁴, 53 ss., 57, 61.

⁵⁰ V. *supra*, §§ 60 e 66.

Peraltro, la qualificazione in termini di assolutezza del diritto conferito dal marchio registrato risulta nell'un caso come nell'altro errata, oltre che ambigua e foriera di fraintendimenti. Vero è che in entrambi i casi i destinatari dell'obbligo di astensione non sono individuati *a priori*; ma questa è una caratteristica non dell'assolutezza del diritto ma della proiezione *erga omnes* della struttura esclusiva del diritto, che infatti vale anche nel caso in cui il marchio trovi tutela in relazione al secondo tipo di conflitto. Né va trascurato che la cerchia degli *omnes* destinatari dell'obbligo di astensione è normativamente limitata, in modi differenti fra di loro nei diversi tipi di conflitto, ma comunque assai incisivi rispetto all'idealtipo civilistico dell'assolutezza della tutela; e che questa limitazione è presente non solo in relazione alla seconda subfattispecie di conflitto ma anche alle restanti.

Così, nel caso del marchio che gode di notorietà, se è vero che la contraffazione prescinde dall'accertamento del rischio di confusione, questa condizione specifica è rimpiazzata dagli altri elementi costitutivi normativamente previsti dalla disciplina che delinea questa subfattispecie: non solo l'identità o somiglianza dei segni – e quella creatura giurisprudenziale che è il “nesso” tra i medesimi –⁵¹, ma anche la produzione di un pregiudizio (o di una possibilità di pregiudizio) al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore o il conseguimento di un indebito vantaggio tratto dal medesimo carattere distintivo o notorietà a beneficio del marchio successivo⁵².

Da questo punto di vista, non pare allora particolarmente produttivo discorrere di carattere assoluto della tutela del marchio che gode di rinomanza solo perché la disciplina, in luogo del presupposto del rischio di confusione al cui ricorrere è condizionato l'obbligo di astensione, prevede altri elementi costitutivi specifici di questa subfattispecie di contraffazione⁵³.

A ben vedere, considerazioni non dissimili possono e debbono essere ripetute anche in relazione al modulo di tutela apprestato in relazione al primo tipo di conflitto. Vero è che in questo caso particolare l'accertamento della contraffazione può non richiedere la presenza né del rischio di confusione né del pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà o dell'indebito vantaggio tratto dai medesimi; e tuttavia resta ancor necessaria una verifica relativa al pregiudizio di almeno una delle funzioni giuridicamente tutelate del marchio registrato anteriore⁵⁴, anche se,

⁵¹ V. *supra*, § 65 e *infra*, nella prospettiva della contraffazione, §§ 122.2, 123.2, 125.2, 135.4, 140.2 e 152.2.

⁵² In questo senso e con grande chiarezza Corte UE 6 febbraio 2014 (Prima Sezione), caso «the Bull Dog/Red Bull», cit., par. 30 e 32.

⁵³ Per un'argomentazione omologa, anche se riferita al piano della realtà, v. M.S. SPOLIDORO, *La tutela cautelare e di merito*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 362 ss., 366.

⁵⁴ Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 29; 26 marzo 2010 (Quinta Sezione) (ord.), caso «bananabay», cit., par. 20; 25 marzo 2010, caso «Bergspechte», cit., par. 30; del 23 marzo 2010 (Grande Sezione), caso «Google-AdWords», cit., par. 76; Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 60; 25 gennaio 2007, causa C-48/05,

in ragione della peculiare struttura dell'onere della prova adottata dalle norme corrispondenti, la dimostrazione del fatto negativo dell'assenza del pregiudizio alle funzioni in questione è di regola rimessa all'utilizzatore del segno successivo⁵⁵.

Cosicché anche in questo caso appare legittimo discorrere di assolutezza della protezione solo a condizione di chiarire che con quel termine si designa non una posizione giuridica soggettiva attiva cui corrisponde una soggezione generalizzata a un obbligo di astensione a carico di tutti i soggetti diversi dal titolare, ma un diritto che, se può essere azionabile anche in assenza della prova di un rischio di confusione, purtuttavia presuppone una modalità di uso del terzo che rechi pregiudizio agli interessi giuridicamente tutelati del suo titolare⁵⁶. In definitiva, e in termini più generali, si può tornare a dire che nel caso del diritto di marchio il perimetro del diritto esclusivo non è dato *in rerum natura* ma risulta dalle scelte normative operate al riguardo dal sistema giuridico⁵⁷; e, pertanto l'obbligo di astensione non si rivolge puramente e semplicemente all'uso di un segno identico o simile ma annovera fra i suoi presupposti il ricorrere degli elementi costitutivi delle diverse subfattispecie delineate dalle norme relative ai tre tipi di conflitto⁵⁸.

114.3. *Il contenuto del diritto al marchio: differenze rispetto al diritto sulle opere dell'ingegno e al property right in gross propugnato da Schechter per i*

Adam Opel c. Autec, in *Giur. ann. dir. ind.* 5188, in *Racc.* 2007, I, 1017 ss.; in *Foro it.* 2007, 137 ss. con nota di G. CASABURI e in *Il dir. ind.* 2007, 423 ss., con nota di M. BOGNI, *Il marchio automobilistico dei modellini*, caso «modellini in miniatura», par. 21; 12 novembre 2002, causa C-206/1, Arsenal Football Club p.l.c. e Matthew Reed, in *Racc.* 2002, 10273 ss., caso «Arsenal», par. 51, 53-55 e 61; 16 novembre 2004, causa C-245/02, Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický, národní podnik, in *Racc.* 2004, I, 10989 ss., caso «Budweiser», par. 59; 14 maggio 2002, causa C-2/00, Hölderhoff c. Freisleben, in *Racc.* 2002, I, 4187 ss., caso «Hölderhoff», par. 16.

⁵⁵ Come illustrato più specificamente *infra*, al § 130.3 (e per un'anticipazione già § 40.3). Si avrà occasione di verificare che non mancano situazioni – come in particolare la pubblicità comparativa e le offerte *online* – nelle quali, anche nel caso di doppia identità, la prova del rischio di confusione incombe sul titolare del marchio anteriore.

⁵⁶ Da questo punto di vista, la tutela individuata nel testo può essere accostata alla protezione di diritti assoluti come i diritti della personalità, la cui azionabilità presuppone la lesione degli interessi tutelati dalla norma (P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, cit., 58 con riferimento al nome). Resta una differenza importante: la qualificazione in termini di assolutezza vale, per i diritti della personalità, rispetto al diritto in quanto tale; nel caso del marchio, essa vale non per il diritto di marchio in sé e per sé ma nei confronti dell'uso di segni identici o simili da parte di un terzo e quindi in relazione a una specifica proiezione della tutela del segno anteriore.

⁵⁷ Come è assai bene ricordato da P. AUTERI, *Le tutele reali*, cit., 8 e 19 s.

⁵⁸ Conforme sul punto P. SPADA, *Diritto industriale. Introduzione*, cit., 25 s. Pare sotto questo profilo degna di nota la divergenza linguistica, già segnalata al fondo del § 54.2, fra le previsioni comunitarie degli artt. 5, par. 1, direttiva marchi e 9, par. 1, r.m.c., secondo cui “il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo” e la disposizione dell'art. 20.1 c.p.i., secondo cui “i diritti del titolare del marchio di impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio”. Le norme comunitarie colgono assai meglio della previsione interna che il titolare del marchio ha una *esclusiva*, ma non una *esclusiva sul marchio*, semplicemente perché il sistema prevede che l'uso del marchio già registrato da altri ben possa non confliggere affatto con il diritto anteriore altrui (e che viceversa anche l'uso di un segno che marchio non è possa confliggere con il diritto anteriore medesimo: *infra*, § 120).

marchi famosi. Una volta chiarito quale significato vada attribuito alla qualificazione in termini di assolutezza attenuata del diritto di marchio nei diversi casi di conflitto, diviene possibile misurare con maggiore precisione la distanza intercorrente fra il contenuto del diritto attribuito dal marchio registrato rispetto a due paradigmi cui esso viene spesso paragonato. Si tratta di un confronto importante, perché il timore che la nota specializzante della tutela del diritto di marchio venga perduta nel corso di una lunga marcia di avvicinamento verso il modulo di protezione proprio del diritto d'autore ha caratterizzato la riflessione dottrinale ormai da mezzo secolo⁵⁹.

Intanto il contenuto del diritto di marchio come disegnato dal diritto comunitario e comunitariamente armonizzato differisce fundamentally dalla tutela apprestata dal diritto d'autore, in quanto quest'ultimo attribuisce al titolare un'esclusiva ragguagliata a tutte le utilità ricavabili dalla entità oggetto di protezione⁶⁰, mentre il diritto di marchio attribuisce un'esclusiva "a geometria variabile", in relazione alla quale i doveri di astensione, pur collocandosi lungo una gradazione che va dal minimo del secondo conflitto al massimo del primo, passando per il divieto di imitazione che crei pregiudizio o comportamenti indebito vantaggio nel conflitto del terzo tipo, restano pur sempre condizionati all'accertamento di un pregiudizio agli interessi protetti del titolare, che manca nel diritto d'autore⁶¹. Né va a questo proposito dimenticato che la protezione del marchio presuppone altresì l'accertamento del carattere economico dell'uso non autorizzato, che, come meglio si vedrà nelle pagine che seguono⁶², costituisce uno degli elementi costitutivi generali dell'azione di contraffazione mentre difetta nella disciplina della tutela delle opere dell'ingegno⁶³.

Il contenuto del diritto di marchio accolto dal nostro sistema differisce altresì – sia pur in misura minore – dal paradigma di tutela del marchio medesimo che era stato evocato e propugnato dallo scritto fondamentale di Schechter⁶⁴. Secondo questa impostazione, sempre invocata come idea regolativa kantiana dai fautori di una espansione delle prerogative dei titolari e tuttavia fino ad oggi mai interamente accolta in nessun sistema giuridico, l'ordinamento avrebbe dovuto proteggere

⁵⁹ Da A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.* 1961, 16 ss., specie a 61 ss., a M. SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit., 49 e 62 ss.

⁶⁰ Per il diritto italiano v. art. 12.2 l.a. Per le necessarie precisazioni sia consentito rinviare al mio *Il diritto d'autore*, in N. ABRIANI-G. COTTINO-M. RICOLFI, *Diritto industriale*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2001, 407 ss.

⁶¹ Resta quindi ancor oggi valida la formula, impiegata ad es. da P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 41, 42 e 96, secondo cui il marchio non è tutelato "in sé, cioè in tutte le utilità che esso può offrire al titolare", ma nei limiti corrispondenti alla sua funzione giuridica, con l'emendamento che nel frattempo le funzioni giuridicamente tutelate del marchio si sono moltiplicate.

⁶² V. *infra*, § 124.

⁶³ E per le necessarie precisazioni v., oltre al mio *Il diritto d'autore*, cit., 407 ss. e in particolare 408, nota 27, D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 362 ss.

⁶⁴ F. SCHECHTER, *The Rational Basis of Trademark Protection*, in 40 *Harv. L. Rev.* 1927, 813 ss. Sul tema v. già § 7 C).

la «unicità» (*uniqueness*) dei marchi famosi impedendo a chiunque di usare un segno identico o simile a essi per *qualsiasi* tipo di beni. Si sarebbe così tenuto a battersimo un vero e proprio diritto di proprietà sul segno in sé (*a property right in gross*), idoneo a impedire a soggetti diversi dal titolare qualsiasi sua utilizzazione economica per beni di qualunque tipo. La tesi propugnava una protezione che, all'interno di una tassonomia dei modelli di protezione disponibili a favore del diritto di marchio, risulta comunque assai meno estesa di quella conferita dal diritto d'autore, in quanto limitata ai soli marchi genuinamente famosi e diretta a proteggere il diritto solo nei confronti di usi di tipo economico e in particolare di quello specifico uso economico che è l'impiego del segno in connessione all'offerta di beni⁶⁵.

E tuttavia va rilevato che il diritto dei marchi comunitari, se pur si avvicina a questo paradigma di più di quanto non avvenga nel sistema nordamericano, si differenzia tuttavia da esso, perché subordina il ricorrere della protezione degli stessi marchi che godono di notorietà all'accertamento di uno dei due requisiti alternativi costituiti dal pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio che gode di rinomanza anteriore (*detriment*) o dall'indebito approfittamento degli stessi (*unfair advantage*)⁶⁶.

114.4. *Sulla "realità" del metodo di protezione del diritto di marchio.* Se si accolga la ricostruzione ora proposta, secondo la quale il diritto sul marchio registrato non ha natura "reale" nel senso tecnico dell'espressione conosciuto dal nostro ordinamento e, pur trovando tutela attraverso la tecnica dell'esclusiva, ha caratteri di assolutezza attenuata e comunque operante a geometria variabile, a seconda del variare degli elementi costitutivi specifici delle diverse subfattispecie di contraffazione, allora qualche precisazione rimane indispensabile anche a proposito del metodo di protezione del diritto medesimo, in particolare in quanto attuato attraverso l'azione di contraffazione.

Si tratta, conviene sottolineare, di profilo che attiene non alla struttura e al contenuto del diritto ma alla completamente diversa questione delle caratteristiche dell'azione di contraffazione. In questa prospettiva gioverà anche rammentare che tradizionalmente le azioni reali a tutela della proprietà sono caratterizzate da ciò, che, dal punto di vista degli scopi, esse sono rivolte al riconoscimento della titolarità del bene e al recupero del godimento e del possesso del bene medesimo; e dal punto di vista dei rimedi esse sono di natura ripristinatoria, coercibile ed efficace nei confronti dei terzi⁶⁷. In linea di principio esse si contrappongono alle azioni

⁶⁵ V. *infra*, §§ 126 e 128-129 ove anche le necessarie precisazioni sulla nozione di uso distintivo del marchio altrui e sulla sua – discussa – collocazione fra gli elementi costitutivi dell'azione di contraffazione.

⁶⁶ Per una trattazione più esauriente di questi requisiti v., oltre a *infra*, §§ 138-140, *supra*, §§ 67-70 e già 7 C), ove anche una comparazione con il sistema statunitense. Nello stesso senso M. SENFTLEBEN, *An Uneasy Case for Notice and Takedown*, cit., § 2.2.

⁶⁷ V., oltre alla revisione critica dell'assunto in P. AUTERI, *Le tutele reali*, cit., 6-7, la ricostruzione del significato della distinzione di origine romanistica fra *actiones in rem* e *actiones in personam*, esperibili le prime contro chiunque leda il diritto dell'attore, le seconde solo contro un partico-

personali, fra cui vanno annoverate *in primis* le azioni risarcitorie, personali e ‘relative’ in quanto dirette specificamente contro il soggetto che abbia cagionato un danno ingiusto e rivolte alla prestazione di un equivalente⁶⁸. Con riferimento alle azioni reali a tutela della proprietà il fondamento di questo metodo di protezione veniva tradizionalmente trovato nella signoria indipendente e immediata del titolare sulla cosa, propria del diritto reale⁶⁹.

Vano sarebbe però cercare una base corrispondente nel diritto dei marchi, visto che, come si è in precedenza accennato, esso non può presupporre una relazione corrispondente fra il soggetto e il bene, che non è cosa (*res*) intesa come porzione fisica della realtà, ma entità creata dal diritto (il *corpus mysticum* del bene immateriale della pandettistica), e quindi il compito di istituire la relazione fra il titolare e il bene è realizzato dall’ordinamento attraverso la definizione dell’ambito dell’esclusiva spettante al titolare⁷⁰.

Nonostante questa differenza nelle premesse, i dati normativi desumibili dal diritto dei marchi, ora anche nel suo assetto comunitario e comunitariamente armonizzato, configurano il metodo di protezione del marchio registrato con modalità che esibiscono molte fra le note caratteristiche della realtà. Sono infatti previste azioni rivolte al riconoscimento della titolarità del bene e al recupero del godimento e del possesso del bene; e anche qui i rimedi hanno natura ripristinatoria, coercibile ed efficace nei confronti dei terzi; lo stesso risarcimento dei danni si allarga a ricomprendere in sé la possibilità di una riserva dei proventi derivanti dallo sfruttamento del diritto⁷¹.

Non deve sorprendere che un diritto che reale non è e che esibisce caratteristiche di absolutezza attenuata e a geometria variabile, come è il diritto di marchio, sia assistito da un metodo di tutela e da rimedi così caratterizzati. L’esperienza giuridica ampiamente dimostra, infatti, che nulla impedisce al legislatore di prescegliere un metodo di protezione e rimedi reali anche a beneficio del titolare di un diritto che non è né reale né, a rigore, assoluto⁷². Infatti, la distinzione fra *ac-*

lare soggetto individuato da uno specifico e anteriore rapporto giuridico che lo lega all’attore, offerta da A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, Giuffrè, Milano, 2004⁴, 71 ss., 88 ss. e, in prospettiva comparatistica, da T.W. MERRILL-H.E. SMITH, *What Happened to Property in Law and Economics?* in 111 *Yale L. J.* 2001, 357 ss., a 361 ss. Per il diritto dei marchi v. in senso conforme P. SPADA, *Diritto industriale*, cit., 20 ss., 21. Per la traslazione di questi concetti in un altro settore del diritto commerciale, il diritto societario, v. R. SACCHI, *Tutela reale e tutela obbligatoria della minoranza*, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, 2, diretto da P. Abbadesse e G.B. Portale, Utet, Torino, 2006, 135 ss.

⁶⁸ Sul criterio discrezionale fra azioni reali e personali, tendenzialmente basato sulla direzione della tutela (“*erga omnes* o verso soggetti individuati”), v. A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, cit., 88 ss.

⁶⁹ F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., 71.

⁷⁰ E v. T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 309 ss.

⁷¹ V. §§ 88-89 e 159 ss., in particolare 160.3.

⁷² Il principio – della non necessaria correlazione fra il diritto sostanziale e l’azione posta a sua tutela – è, del resto, elementare; e trova conferma nelle frequenti scelte legislative che hanno munito di profili di tutela reali azioni relative a diritti di credito (per un elenco v., oltre al mio *Le misure*

tiones in rem e actiones in personam non è scolpita in bronzo nelle tavole della legge ed è solo tendenziale⁷³. Così, per restare alla nostra materia, già il Codice del 1942 attribuisce all'imprenditore che agisca in concorrenza sleale rimedi, quali l'inibitoria e l'azione di rimozione, che si ricollegano specificamente all'istituto romanistico della tutela della proprietà contro le turbative di fatto e di diritto⁷⁴. Né potrà sfuggire che, nell'architettura del c.p.i., le distanze fra azioni reali e personali si sono ulteriormente accorciate⁷⁵; e che, sotto il profilo della coercibilità, che dovrebbe individuare un aspetto qualificante del metodo di protezione, la recente riforma del codice di procedura civile ha generalizzato l'istituto della penalità di mora in relazione all'attuazione degli obblighi di fare e di non fare, senza ricollegare alcuna particolarità al carattere *in rem o in personam* dell'azione sottostante⁷⁶.

Una conferma della plasticità dello strumento di tutela rispetto alle caratteristiche del diritto viene anche dalla comparazione giuridica. A risultati non diversi, sotto il profilo del metodo di protezione e dei rimedi, si giunge infatti anche in altri sistemi giuridici, come quello statunitense, nel quale la protezione del marchio registrato è assicurata da una *property rule* anziché da una *liability rule*⁷⁷. Infatti, la reazione all'uso del marchio altrui da parte del contraffattore non è limitata a un risarcimento del danno e quindi a un rimedio per equivalente perché, essendo gli atti che interferiscono con il diritto soggetti all'*absolute consent* del suo titolare, la violazione dell'esclusiva dà luogo a rimedi ripristinatori assistiti dalla coercibilità massima conferita dal *contempt of court*⁷⁸. E tuttavia il diritto statunitense

compulsorie, in L. NIVARRA (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*, cit., 91 ss., a 106-107, A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, cit., 88 ss.). E v. per converso l'art. 2504*quater* c.c.

⁷³ Così A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, cit., 88 ss., 90, che osserva come rimedi restitutori possano assistere crediti e rimedi risarcitori diritti reali.

⁷⁴ Così M.S. SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1982, 18. Il punto è oggi sottolineato da A. VANZETTI, *Diritti reali e 'proprietà industriale'*, cit., 177, che ritiene – forse non del tutto condivisibilmente – che neppure l'esistenza del danno e dell'elemento soggettivo sarebbero elementi costitutivi dell'illecito concorrenziale.

⁷⁵ V. al riguardo la posizione di G. FLORIDIA, *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale*, in *Il dir. ind.* 2007, 13 ss. che a 14 testimonia come il c.p.i. abbia inteso “svincolare la tutela di tutti i diritti contemplati dall'accordo TRIPS ... da una duplice qualificazione che era – ed è – del tutto ingiustificata”.

⁷⁶ Art. 614*bis* c.p.c.

⁷⁷ Secondo l'impostazione propugnata da G. CALABRESI-A.D. MELAMED, *Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral*, in 85 *Harvard Law Rev.* 1972, 1089 ss. a 1124 ss. e impiegata successivamente, in termini specificamente riferiti alla proprietà intellettuale, da R.P. MERGES, *Of Property Rules, Coase and Intellectual Property Law*, in 94 *Colum. L. Rev.* 1994, 2655 ss.

⁷⁸ La caratterizzazione è consueta: v. ad es., oltre agli stessi G. CALABRESI-A.D. MELAMED, *Property Rules*, cit., 1124 ss. (che a 1124 sottolineano come “we impose criminal sanctions as a means of deterring future attempts to convert property rules into liability rules”), I. AYRES-P.M. GOLDBART, *Optimal Delegation and Decoupling in the Design of Liability Rules*, in 100 *Mich. Law. Rev.* 2001, 1 ss., specie alla nota 4 di 3 (secondo cui la *property rule* “deters ... with the threat of contempt of court, from taking the entitlement nonconsensually”) e T.W. MERRILL-H.E. SMITH, *What Happened to Property*, cit., a 381.

tiene ferma la premessa che il titolare di un marchio registrato non abbia un diritto assoluto sul segno in questione⁷⁹.

Nella prospettiva che qui interessa va sottolineato che, nel diritto dei marchi, il metodo di protezione qui qualificato come “reale” non è correlato né al carattere “reale” del diritto, che si è visto essere assente, né nella sua configurazione “assoluta”, che si è visto essere attenuata e a geometria variabile. Piuttosto, esso è collegato alla struttura esclusiva del diritto e della riserva di attività che la istituisce, tant’è che esso è disponibile a beneficio sia dei marchi che godono di notorietà sia di quelli “ordinari”; sia nel caso del primo e del terzo conflitto come in quello del secondo. Il carattere *erga omnes* del rimedio deriva dalla indeterminatezza dei destinatari della pretesa di astensione definita dallo *ius excludendi*, che raggiunge anche i terzi aventi causa del contraffattore primario, sulla base, però, degli elementi costitutivi specifici di ciascuna subfattispecie di contraffazione.

114.5. *La struttura e il contenuto del diritto di marchio e il metodo della sua tutela dopo l'adozione del Codice della proprietà industriale.* La posizione qui sostenuta, che nega il carattere reale e assoluto del diritto di marchio, è largamente condivisa, almeno nei suoi lineamenti fondamentali, dalla dottrina italiana maggioritaria⁸⁰, che, in effetti, stenta a capacitarsi delle ragioni per le quali la giurisprudenza anche di legittimità si attardi ancor oggi a ripetere un inquadramento dogmatico che, se poteva svolgere una funzione utile quando esso venne inaugurato⁸¹, ha nel frattempo perso ogni sua ragion d’essere.

Ci si potrebbe domandare se l’impostazione qui accolta debba essere ora riconsiderata, almeno per il nostro diritto interno, in seguito all’emanazione del Codice della proprietà industriale. La risposta è negativa.

È ben vero che sia la Relazione al Codice sia il parere del Consiglio di Stato fanno ripetutamente riferimento al piano dei “beni, garantiti secondo schemi proprietari” e alla “configurazione di alcune posizioni come dotate di tutela reale”⁸². E tuttavia, è chiaro dal contesto che con queste espressioni – la prima delle quali sicuramente manifesta una convinzione dottrinale non in linea con le posizioni qui accolte – non si è inteso prendere posizione sulla questione della configurazione dogmatica del diritto sul marchio registrato e degli altri diritti di proprietà intellet-

⁷⁹ Così, nel respingere un’azione di arricchimento indebito basata sull’uso del marchio altrui come Ad-Word, U.S. District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division 21 agosto 2010, *Rosetta Stone Ltd. c. Google Inc.*, 732 F. Supp. 2d 628 (E.D. Va. 2010), caso «Rosetta Stone»: “the mere fact that a party holds a registration on a mark does not preclude another’s use of the mark altogether”. L’enunciato è supportato dalla citazione della sentenza della Corte Suprema dell’8 dicembre 2004 *KP Permanent Make-Up, Inc. c. Lasting Impressions I, Inc.*, 543 U.S. 111 (2004), caso «Permanent Make-Up».

⁸⁰ A partire dalla nota di commento 169 ad App. Milano 22 settembre 1972, *Farmaceutici Caber s.a.s. c. Istituto Biochimico Italiano*, in *Giur. ann. dir. ind.* 169, caso «Anidin».

⁸¹ Da Cass. 15 maggio 1929, caso «marchio per coltelli», cit.

⁸² V. il par. 2.2 della *Relazione* illustrativa del d.lgs. n. 198/1996, cit. e il par. 71 del parere dell’Adunanza generale del Consiglio di Stato 25 ottobre 2004 sullo Schema di d.lgs. recante il «Codice dei diritti di proprietà industriale» ai sensi dell’art. 15 della l. 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato in *Il dir. ind.* 2005, 119 ss.

tuale dotati di un titolo di protezione. Piuttosto si è voluto dar conto di una scelta che attiene all'opzione di attribuire ai segni distintivi non registrati, oltre che alle informazioni segrete e alle indicazioni geografiche, una collocazione vicina a quella dei diritti titolati sul piano del metodo di tutela e dei rimedi e che quindi non attiene alla configurazione, "reale" o "assoluta", del diritto⁸³.

Né d'altro canto il legislatore interno avrebbe potuto, anche se lo avesse voluto, adottare sotto questi ultimi due profili una soluzione che si discosta da quella che risulta dal diritto comunitario. Infatti, come si è avuto occasione di ricordare più di una volta, il diritto interno dei marchi è dopo tutto diritto nazionale armonizzato comunitariamente; e quindi in esso non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento una soluzione che si ponesse in rotta di collisione con il diritto comunitario sovraordinato, alla stregua del quale il diritto sul marchio registrato sicuramente non ha natura reale e ha i caratteri di assolutezza attenuata su cui ci si è soffermati.

Valutazione ben diversa va fornita quanto al riferimento alla "configurazione di alcune posizioni come dotate di tutela reale"⁸⁴, che sta ad indicare una scelta rivolta "all'unico scopo di omologare sotto il profilo della tutela giurisdizionale una molteplicità di diritti"⁸⁵. Questa scelta si colloca sul piano dell'azione e conferma, con specifico riferimento al metodo di protezione, quella tendenza legislativa a munire di tutela reale anche posizioni sornite dei caratteri della realtà e dell'assolutezza, che già era in atto ben prima dell'adozione del c.p.i. e che – assiologicamente apprezzabile o meno che essa sia –⁸⁶ sicuramente rientra nell'ambito di discrezionalità normativa che compete anche a un legislatore dimidiato come è quello nazionale.

115. *La valutazione della contraffazione fra astrattezza e concretezza: verso un approccio funzionale*

115.1. *La tesi della necessaria "astrattezza" delle valutazioni richieste dall'accertamento della contraffazione.* Quali siano le implicazioni della ricostruzione delineata nel precedente paragrafo sul piano dei criteri di accertamento della contraffazione è presto detto. A questo riguardo, già si è avuto modo di incontrare l'impostazione⁸⁷ che sostiene che l'esclusiva conferita dal marchio e azionabile

⁸³ Come è confermato, del resto, da un autorevole estensore del c.p.i.: v. G. FLORIDIA, *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale*, cit., 14-15. In termini non diversi A. VANZETTI, *Brevi considerazioni in tema di inibitoria*, in *Riv. dir. ind.* 2007, I, 167 ss., a 168 e G. CASABURI, *La concorrenza sleale: le nuove tendenze della giurisprudenza*, in *Il dir. ind.* 2011, 178 ss., 180, 182.

⁸⁴ Contenuto al par. 71 del parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato 25 ottobre 2004, cit.

⁸⁵ Sono le parole impiegate da G. FLORIDIA, *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale*, cit., 15.

⁸⁶ Ho articolato le ragioni di critica alla scelta di estendere la tutela reale al di là dei confini tradizionali in *Le misure compulsorie*, cit., 112 ss.

⁸⁷ Propugnata da G. SENA, *Confondibilità e confusione*, cit., 18, che si richiama alla lunga tra-

con l'azione di contraffazione attribuirebbe "una esclusiva sul segno considerato *in astratto*", diversamente da quanto avviene nel caso dell'azione di concorrenza sleale, che "riguarda invece la confondibilità, *in concreto*, fra prodotti e attività." Questa distinzione fra astratto e concreto, fra confondibilità fra segni e confondibilità fra prodotti e attività d'impresa, sarebbe fondata sul principio che il marchio sarebbe "oggetto di un diritto reale o proprietario"⁸⁸. Sarebbe la circostanza "che la legge attribuisca al titolare un diritto all'uso esclusivo del marchio conferendogli la '*proprietà*' dello strumento" che implicherebbe il carattere astratto della valutazione relativa alla contraffazione del marchio e in particolare al rischio di confusione fra marchi⁸⁹. Più precisamente, il giudizio astratto andrebbe "condotto solamente sulla base degli elementi risultanti dalla registrazione (esemplare del segno e indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio serve a contraddistinguere)"⁹⁰.

Nelle pagine che precedono si è visto per quali ragioni la premessa sulla quale si regge questa impostazione favorevole a una valutazione astratta della contraffazione risulta inaccettabile. Anche se è vero che il metodo di protezione prescelto dal nostro diritto sul piano dei rimedi – con riferimento al marchio registrato, ma per la verità anche a beneficio del marchio non registrato e di altre posizioni giuridiche che certamente reali non sono – ha effettivamente carattere reale, ciò non significa affatto che al titolare del marchio registrato competa un diritto reale sotto il profilo della struttura e del contenuto del diritto; e, se proprio si vuole parlare a questo proposito di assolutezza del diritto conferito dal marchio registrato, allora occorre quantomeno precisare che si tratta di un'assolutezza attenuata e a geometria variabile.

A partire dall'assai diversa premessa così argomentata, è facile comprendere come i parametri di valutazione da impiegarsi nell'accertamento della contraffazione risultino molto differenti da quelli propugnati dall'impostazione sopra richiamata. All'interno di questo – per me preferibile – ordine di idee, non si potrebbe *a priori* assumere che gli accertamenti richiesti abbiano sempre carattere astratto piuttosto che concreto, se non altro perché le valutazioni corrispondenti non possono essere compiute *in apicibus*, a partire dalla ricostruzione del preteso carattere reale o assoluto del diritto, ma debbono essere ragguagliate al dato normativo e quindi alle caratteristiche specifiche dei tre tipi di conflitto fra marchi in cui si può articolare l'azione di contraffazione e al tipo di pregiudizio alle funzioni giuridicamente tutelate che viene di volta in volta in considerazione. Infatti, poiché l'obbligo di astensione dei soggetti diversi dal titolare di un marchio registrato anteriore non si rivolge puramente e semplicemente all'uso di un segno identico o simile ma annovera fra i suoi presupposti il ricorrere degli elementi co-

dizione giurisprudenziale che pare risalire a Cass. 27 luglio 1929, caso «Creosina», cit. e che già si è analizzata ai §§ 54.2 e 3 e richiamata al § 114.1.

⁸⁸ G. SENA, *op. loc. ultt. citt.*

⁸⁹ G. SENA, *Confondibilità in astratto e in concreto*, cit., 59-60 (corsivo aggiunto).

⁹⁰ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 53 s.

stitutivi delle diverse subfattispecie delineate dalle norme relative ai tre tipi di conflitti, i parametri di valutazione della contraffazione che possono venire in gioco possono risultare anche molto diversi fra di loro proprio dal punto di vista del radicamento nel dato fattuale, a seconda che l'accertamento verta sul rischio di confusione prodotto dall'uso del segno successivo, dal rischio di pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio registrato anteriore o di indebito approfittamento dei medesimi od, infine, dalla doppia identità dei segni e dei beni.

Nella prospettiva qui accolta, abbandonato l'ingombrante – ed erroneo – riferimento alla pretesa “realità” e assolutezza del diritto, per attribuire il rilievo che gli compete al dato “funzionale”, attinente cioè al pregiudizio alle varie funzioni del marchio di volta in volta rilevante, diviene anche possibile attribuire il giusto peso a un'altra variabile essenziale ai fini della selezione dei parametri di giudizio. Essa sta nella circostanza, ingiustamente trascurata dall'impostazione qui avversata⁹¹, che la valutazione va sotto molti profili condotta sulla base di criteri diversi a seconda che essa sia riferita all'*uso del segno* identico o simile al marchio registrato anteriore, come avviene nel caso dell'azione di contraffazione che qui interessa, piuttosto che alla *sua registrazione* come marchio, come avviene nel giudizio di nullità⁹².

Poiché l'approccio qui propugnato comporta che l'individuazione dei parametri di valutazione da impiegarsi nel giudizio di contraffazione debba essere operata in relazione a ciascuna singola subfattispecie di conflitto, l'indagine corrispondente verrà condotta non in questa sede ma a tempo debito⁹³. Varrà però la pena di anticipare che la giurisprudenza comunitaria è approdata a risultati che contraddicono apertamente la tesi favorevole alla valutazione astratta della contraffazione. Infatti, stando ai giudici del Lussemburgo, anche nel caso di doppia identità (del segno e dei beni), che pur è situazione nella quale il diritto dovrebbe esibire il massimo grado di assolutezza, la valutazione può estendersi a circostanze del tutto estranee agli elementi risultanti dalla registrazione. Così è avvenuto nel caso “modellini in miniatura”⁹⁴, nel quale si discuteva se la casa automobilistica Opel, che aveva registrato come marchio il simbolo della folgore anche per modellini in miniatura, potesse impedire l'uso del marchio in questione da parte di un'impresa che apponeva il segno sulle vetture giocattolo nella stessa posizione in cui esso appare sulle vetture originali. In questa situazione, i giudici comunitari hanno escluso la ravvisabilità di una contraffazione attribuendo rilevanza alla circostanza-

⁹¹ V. ad es. G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 53 ss., 55, 56, 58 ed, in giurisprudenza, Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit.

⁹² Come già argomentato al § 39. La parificazione fra criteri impiegati nelle azioni di contraffazione e di nullità, qui criticata, è peraltro del tutto coerente con gli assunti dell'impostazione favorevole al carattere astratto della valutazione, che, infatti, giustificano la soluzione in relazione a scelte di vertice – qui contestate – relative alla struttura e al contenuto del diritto di marchio.

⁹³ E v. infatti *infra*, §§ 130 ss., in particolare §§ 130.3-5, 132.1, 133, 134.7 e 136.

⁹⁴ Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., specialmente parr. 23-24.

za, che nulla ha a che fare con il dato cartaceo della registrazione, “che in Germania il consumatore medio dei prodotti dell’industria del giocattolo ... è abituato a che i modellini si rifacciano ad esempi reali e attribuisce persino molta importanza all’assoluta fedeltà all’originale”⁹⁵.

Se, dunque, si intende per giudizio di contraffazione in concreto quello che prenda in considerazione non solo gli elementi desumibili dalla registrazione del marchio azionato, ma anche circostanze ulteriori, attinenti alle modalità effettive con le quali i due segni in questione sono impiegati sul mercato e ivi percepiti dal pubblico interessato, pare allora difficile negare che l’approccio “funzionale” qui seguito, nell’attribuire rilievo all’accertamento del pregiudizio delle diverse funzioni tutelate che vengono di volta in volta in considerazione, fornisca indicazioni importanti in direzione di una valutazione concreta degli accertamenti relativi alla presenza di una contraffazione. Del resto, anche l’Avvocato generale Jääskinen ha sottolineato come, “poiché il criterio applicato dalla Corte è il rischio che l’uso abbia effetto negativo su alcuna delle funzioni del marchio, ... è necessario esaminare tale uso in concreto”⁹⁶.

115.2. *Il ruolo svolto dalla registrazione nel giudizio di contraffazione.* Le considerazioni che precedono non comportano in alcun modo una sottovalutazione dell’importanza delle risultanze della registrazione nell’accertamento della contraffazione. Infatti, non può essere negato che la registrazione svolga un ruolo cruciale nel giudizio corrispondente⁹⁷; e va anzi ascritto a merito dell’imposta-

⁹⁵ Entrambe le frasi tra virgolette sono tratte da Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., par. 23, che prosegue rilevando che “detto consumatore intenderà il logo Opel figurante sui prodotti della Autec come indicazione del fatto che si tratta delle riproduzioni in scala ridotta di un veicolo della marca Opel”. Per una discussione della netta scelta a favore di una valutazione in concreto espressa in un caso di conflitto del secondo tipo da Corte di Giustizia 12 giugno 2008, causa C-533/06, O2 Holding Ltd., O2 (UK) Ltd. c. Hutchinson 3G UK Ltd., in *Racc.* 2008, I, 4231 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5324, caso «O2» v. già *supra*, § 39 e *infra*, § 132.2.

Nel caso “bombola da gas” (Corte UE 14 luglio 2011 (Prima Sezione), causa C-46/01, Viking Gas A/S c. Kosan Gas A/S, ex BP Gas A/S, caso «bombola da gas»), che, come sottolineato dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott del 7 aprile 2011, cit., par. 16 ss., si riferisce anch’esso a un’ipotesi di doppia identità, si poneva la questione se il licenziatario di un marchio tridimensionale consistente nella forma di una bombola da gas, Kosan Gas, potesse azionare il diritto di marchio per impedire a un concorrente, la Viking Gas, di riempire le bombole in questione con il suo gas in luogo di quello del titolare del marchio; secondo la Corte (par. 40), per valutare se la prassi contestata costituisca contraffazione di marchio occorre “tenere conto delle pratiche di settore e, segnatamente, se i consumatori siano abituati che le bombole del gas siano riempite da altri distributori” e della circostanza che l’iniziativa dello scambio “vuoto per pieno”, nel quale la bombola vuota viene sostituita da una nuova bombola piena, sia presa dal consumatore anziché dal concorrente del titolare. Dunque, in questo caso all’apprezzamento concorrono fattori che attengono non solo al comportamento del terzo utilizzatore del marchio ma anche alle prassi di mercato e al contegno dell’utilizzatore finale.

⁹⁶ Conclusioni dell’Avvocato generale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, nel caso «Interflora», cit., par. 43.

⁹⁷ Anche se, per la verità, non poche pronunce danno l’impressione di tenere conto del marchio anteriore come usato anziché come registrato: v. ad es. Trib. Catania 24 luglio 2013, Italkali – Società Italiana Sali Alcalini s.p.a. c. Ionica s.r.l., caso «sale di Sicilia».

zione qui criticata l'aver sottolineato l'imprescindibilità della considerazione di questo profilo. Occorre però anche riconoscere che agli elementi desumibili dalla registrazione non può essere attribuito un ruolo esclusivo nel giudizio di contraffazione, dovendo essi concorrere alla valutazione con le risultanze "concrete" rilevate a partire dal contesto fattuale nel quale i due segni confliggenti sono usati, selezionate in funzione del pregiudizio dedotto con l'azione di contraffazione. Di conseguenza, l'accertamento della contraffazione risulta caratterizzato da un inevitabile concorso – o "dualità" – fra la considerazione di profili concreti e astratti, che entrambi possono concorrere nel fornire i criteri di giudizio in un quadro complessivo più mosso e articolato di quello offerto dai fautori della tesi dell'astrattezza.

Tornando al rilievo del certificato di registrazione, indubbio, se ne può apprezzare il significato paragonando la situazione nella quale si trova il titolare del marchio registrato anteriore rispetto al soggetto che invochi la protezione di un suo marchio di fatto. Quest'ultimo è chiamato a dare prova della fattispecie costitutiva del proprio diritto e questo onere concerne non solo la prova dell'uso del marchio anteriore ma anche della sua "notorietà qualificata"⁹⁸. A sua volta questa non può limitarsi alla dimostrazione dell'uso dovendosi estendere alle sue modalità effettive, a partire dall'individuazione dei connotati identificativi del marchio in tutti i suoi elementi rilevanti (siano essi denominativi, figurativi o di altro tipo), al territorio d'uso e ai beni per i quali sia avvenuto l'impiego⁹⁹. Sotto questo profilo, il titolare del marchio anteriore registrato si trova in posizione ben diversa: la semplice produzione del certificato di registrazione costituisce prova non solo della fattispecie costitutiva del diritto ma anche della sua estensione geografica (per definizione nazionale o comunitaria) e merceologica (tutti i beni indicati nella domanda di registrazione e i beni a essi affini) come pure dei connotati identificativi del segno protetto; né a quest'ultimo riguardo va trascurato che la tutela del marchio registrato si estende a tutte le modalità nelle quali il segno possa essere usato, grazie a una regola che si è visto essere dotata di particolari capacità espansive con riferimento ai marchi denominativi¹⁰⁰.

Ciò non significa però neppure che la registrazione esaurisca gli elementi di valutazione rilevanti con riguardo al marchio registrato anteriore né tantomeno che essa assuma un rilievo paragonabile, in sede di contraffazione, con riguardo al segno successivamente usato.

Sotto il primo profilo e, quindi, con riguardo al marchio registrato anteriore, valgono le considerazioni già sviluppate con riferimento all'azione di nullità¹⁰¹. La registrazione il più delle volte costituisce solo un punto di partenza; ed

⁹⁸ Su questa nozione v. già *supra*, §§ 12 e 77.

⁹⁹ In questo senso 35; in argomento v. §§ 77.3 e 77.4.

¹⁰⁰ In questo senso, fra le molte, Trib. UE 9 settembre 2010, causa T-106/09, adp Gauselmann GmbH c. UAMI e Archer Maclean, caso «Archer Maclean's Mercury/Merkur», par. 28; 24 marzo 2010, causa T-130/09, Eliza Corporation c. UAMI e Went Computing Consultancy Group BV, caso «Eliza/Elise», par. 29.

¹⁰¹ V. §§ 39, 54.3 e 58. Anche se l'analisi ivi condotta si riferisce specificamente al rischio di

è suscettibile di essere arricchita per tutti gli aspetti rilevanti ai fini della valutazione del conflitto e quindi per quanto riguarda gli antecedenti, costituiti dal confronto dei segni e dei beni, come anche degli esiti. Quanto agli antecedenti, già si è visto quanto possano essere importanti gli elementi concreti, desumibili dalle modalità con le quali il marchio è impiegato sul mercato: il marchio anteriore può essere dotato di un debole carattere distintivo o esserne del tutto sfornito all'origine; e allora la sua tutela presuppone la prova di un fatto, come l'acquisto di *secondary meaning*, che certo non può essere desunto dalla registrazione e deve piuttosto essere provato sulla base delle modalità e delle dimensioni effettive dell'uso anteriore¹⁰². Sempre ai fini del confronto fra i segni, va ricordato che il carattere distintivo acquisito dal marchio anteriore può assumere rilievo decisivo¹⁰³. Pure ai fini della ponderazione dei risultati conseguiti a questo proposito, che possono anche essere divergenti ai diversi livelli rilevanti (visivo, fonetico e concettuale), risultano decisive le modalità concrete di commercializzazione dei beni contraddistinti¹⁰⁴. Anche con riguardo al confronto dei beni le risultanze della registrazione possono essere integrate con dati concreti; e ciò avviene non di rado nella valutazione operata dai giudici comunitari¹⁰⁵. Mentre il dato cartaceo della registrazione a nulla serve al fine di calibrare l'intensità della protezione del marchio nei confronti di segni successivi confliggenti dal punto di vista dell'esito dell'apprezzamento globale del rischio di confusione, al riguardo possono viceversa risultare essenziali elementi desumibili dalle concrete dinamiche di mercato: ancor una volta il carattere distintivo acquisito dal marchio anteriore e la sua noto-

confusione, i profili corrispondenti valgono *mutatis mutandis* anche per gli altri due tipi di conflitto.

¹⁰² In argomento v. *supra*, § 26 A).

¹⁰³ V. Trib. primo grado CE 9 settembre 2008, causa T-363/06, Honda Motor Europe Ltd. c. UAMI e SEAT SA, in *Racc.* 2008, II, 2217 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5335, caso «Magic Seat», parr. 32 e 43 ss. (per altri richiami v. §§ 47.1 e 48; si ricorderà che la giurisprudenza comunitaria attribuisce rilevanza al carattere distintivo dell'elemento comune ai due marchi in conflitto e non al solo marchio anteriore in sé considerato, per le ragioni esaminate al § 48.2). Sembra però difficile ammettere che le modalità di uso del marchio registrato possano ridurre la tutela, come assume Trib. Modena 22 luglio 2002 (ord.), SAGIT s.r.l. c. Italia Salumi s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4511, caso «4 salti in padella», secondo cui la circostanza che il marchio registrato dalla ricorrente fosse sempre stato usato insieme al marchio generale renderebbe meno verosimile il rischio di confusione con un marchio successivo simile («pronti in padella») non accompagnato da quel marchio generale.

¹⁰⁴ Ad es. il confronto visivo assumerà un peso maggiore per beni esposti sui bancali della grande distribuzione organizzata (così ad es. Trib. primo grado CE 2 dicembre 2008, causa T-275/07, Ebro Puleva SA c. UAMI e Luis Berenguel SL, caso «Brillo's», par. 24; 12 settembre 2007, causa T-363/04, Koipe Corporación, SL c. UAMI e Aceites del Sur, SA, in *Racc.* 2007, 3355 ss., caso «La Española», par. 109; in argomento anche per altri conformi richiami v. *supra*, § 46.1), mentre, se la «comanda» avviene verbalmente, con un ordine a personale collocato al di là di un bancone, sarà il livello fonetico che assume importanza preminente (così ad es. Trib. primo grado CE 15 gennaio 2003, causa T-99/01, Mystery Drinks GmbH c. UAMI e Karlsberg Brauerei KG Weber, in *Racc.* 2003, II, 43 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4613, caso «Mystery», par. 48; in argomento anche per altri conformi richiami v. *supra*, § 46.2).

¹⁰⁵ V. §§ 50.2, 53.1 e 54.3.

rietà – elementi per definizione non desumibili dalla registrazione – possono diventare significativi, a seconda dei casi per accrescere il rischio di confusione¹⁰⁶ o anche per far accedere il marchio anteriore alla tutela speciale prevista dalle norme sul conflitto del terzo tipo¹⁰⁷. Ancora: si è visto che la circostanza che un marchio appartenga a una “famiglia di marchi” o costituisca un “marchio di serie” di regola comporta un ampliamento della sfera di protezione del segno; ma si è constatato altresì che l’estensione corrispondente presuppone che i marchi appartenenti alla famiglia siano concretamente utilizzati e non solo registrati¹⁰⁸.

Quanto al secondo profilo e quindi con riguardo al segno posteriore, nell’ottica dell’azione di contraffazione il riferimento ai dati risultanti dalla sua eventuale registrazione come marchio è almeno tendenzialmente irrilevante. Come ha infatti ricordato la Corte di Giustizia nel caso “O2”, in questo caso “il terzo che usi un segno identico o simile a un marchio registrato non rivendica alcun diritto di marchio su tale segno, ma ne fa un uso preciso. Pertanto, per valutare se il titolare del marchio registrato possa opporsi a tale uso specifico, occorre limitarsi alle circostanze particolari che contraddistinguono tale uso, senza che occorra accertare se un altro uso del medesimo segno in circostanze diverse sarebbe anch’esso suscettibile di dar adito a un rischio di confusione”¹⁰⁹. In questa situazione la valutazione prescinde da quella “non facile proiezione mentale”¹¹⁰ da effettuarsi a partire dai dati cartacei della registrazione, che caratterizza il giudizio di nullità del marchio successivo; al contrario essa si radica in un apprezzamento in ordine alla sussistenza effettiva dei diversi elementi costitutivi della fattispecie della contraffazione, e cioè al ricorrere di un “uso” del segno, dall’accertamento del suo carattere commerciale, alla presenza della richiesta relazione con beni e servizi, e così via¹¹¹, che è accentuatamente circostanziale. Considerazioni non dissimili valgono sia per l’identificazione stessa del segno successivo, dove assumono rilievo le modalità con le quali esso è usato piuttosto che (eventualmente) registrato, e per i beni in relazione ai quali va operato il confronto.

Fin qui si è detto degli elementi concreti, non desumibili dalla registrazione, relativi al marchio anteriore e al segno successivo. Con riferimento ai medesimi

¹⁰⁶ V. § 58.

¹⁰⁷ V. § 62.

¹⁰⁸ “Poiché il riconoscimento della natura seriale dei marchi anteriori implica l’ampliamento della sfera di tutela dei marchi appartenenti alla serie isolatamente considerati, *deve escludersi ogni valutazione astratta del rischio di confusione*, fondata unicamente sull’esistenza di una pluralità di registrazioni”, essendo viceversa necessaria la prova del loro concreto utilizzo (corsivo aggiunto): Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 126, confermato sul punto da Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 64. In argomento v. § 57.3.

¹⁰⁹ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 64.

¹¹⁰ Seguo anche qui la formulazione proposta da A. VANZETTI, *La funzione distintiva del marchio oggi*, in A. Vanzetti e G. Sena (a cura di), *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, 3 ss., 8-9, riferendola al marchio successivo.

¹¹¹ Su tutti questi elementi si veda la trattazione analitica contenuta ai §§ 123-126.

segni confliggenti, come anche nella valutazione globale del ricorrere delle diverse fattispecie di conflitto, vale poi il dato fondamentale, secondo cui le diverse valutazioni postulate dalle norme¹¹² sono orientate a quella vera e propria stella polare che è data dalla percezione del pubblico interessato¹¹³. È appena il caso di ricordare che questa reca in sé elementi sia astratti, in quanto fa riferimento a un parametro legislativo di consumatore medio, sia concreti, radicati nella realtà dei mercati di riferimento¹¹⁴. Pertanto, se anche sotto questo profilo oggetto della valutazione restano significativi anche i dati risultanti dalla registrazione, il giudizio corrispondente è destinato ad arricchirsi di elementi di volta in volta tratti dalle realtà dei mercati interessati.

Gli elementi fin qui forniti già danno conto del dualismo fra elementi concreti e astratti che caratterizza il giudizio di contraffazione. Il quadro però non è completo. Esso dovrà infatti essere arricchito con gli elementi desumibili nella trattazione delle tre diverse subfattispecie di contraffazione previste dal nostro sistema¹¹⁵. Si può tuttavia anticipare che il panorama qui delineato e in particolare la dualità fra profili astratti e concreti del giudizio troverà conferma piuttosto che smentita¹¹⁶.

116. *Il rapporto fra l'azione di contraffazione e le altre azioni che hanno per oggetto l'uso non autorizzato di un marchio altrui. A) Il divieto di atti di concorrenza sleale*¹¹⁷

116.1. *Dalla cometa alla nebulosa.* L'azione di contraffazione ha per oggetto l'uso non autorizzato del marchio registrato altrui. Questo stesso fenomeno può

¹¹² Ivi inclusa, per le ragioni appena viste al § 115.1, anche quella relativa al primo conflitto.

¹¹³ V. *supra*, §§ 19.3 e 43. Sulla relazione fra carattere astratto o concreto dell'apprezzamento e percezione del pubblico v. G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 2013, 260 ss. e *La «percezione» del pubblico interessato*, in *Il dir. ind.* 2007, 121 ss., 139 s.

¹¹⁴ V. § 19.

¹¹⁵ V. *infra*, §§ 130 ss.

¹¹⁶ V. infatti *infra*, §§ 132.2, 132.3, 123.4, 129.3, 133, 137.1 e 145.6.

¹¹⁷ A. VANZETTI, *Diritti reali e 'proprietà industriale'*, cit., 177; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 36 ss., 48-49; C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 220 ss.; C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, Cedam, Padova, 1991, 105 ss.; G.G. AULETTA-V. MANGINI, *Del marchio*, cit., 97 ss.; P. AUTERI, *Das Verhältnis der 'marchio di fatto' zur eigetragenen Marke im italienischen Recht*, in *GRUR Int.* 1976, 3 ss. e *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 12 ss.; P.G. JAEGER, *Valutazione comparativa di interessi e diritto al marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1970, I, 5 ss. In prospettiva comparativa v. Ch. R. MCMANIS, *Intellectual Property and Unfair Competition*, Thomson-West, St. Paul, Mn, 2004⁵, 101 ss. e gli spunti contenuti in G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, *Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law*, in *92 Iowa L.R.* 2007, 1597 ss., ad es. alle note 160 e 179.

però essere preso in considerazione dal punto di vista di non meno di quattro discipline, oltre al diritto dei marchi. Converrà quindi inventariare queste altre normative e tracciare una prima mappatura dei rapporti in cui esse si collocano con l'azione di contraffazione.

In passato, le cose erano un po' più semplici: il problema del coordinamento fra le norme si poneva solo fra l'azione di contraffazione e quella di concorrenza sleale. Il coordinamento non è comunque stato mai particolarmente agevole¹¹⁸, anche se esso aveva il vantaggio che i termini da raccordare fra di loro erano soltanto due. Si trattava quindi, si potrebbe dire impiegando una metafora, di determinare il rapporto fra la testa della cometa, a quel tempo costituita solo dal rischio di confusione proprio del diritto dei marchi, e la coda della medesima cometa, costituita dalla confondibilità fra segni, prodotti e attività rilevante sul piano concorrenziale ai sensi del n. 1 dell'art. 2598 c.c.

Questo fino a qualche tempo fa; ché negli ultimi due decenni la situazione si è venuta notevolmente complicando¹¹⁹. Nella disciplina della materia si sono finalmente affacciate istanze di tutela diretta degli interessi diffusi dei consumatori e dell'interesse collettivo alla trasparenza informativa del mercato che erano rimaste completamente estranee all'orizzonte di riferimento entro il quale vennero adottati il Codice civile e la legge marchi. Solo mezzo secolo dopo l'entrata in vigore di queste normative, le nuove istanze hanno trovato emersione sul piano della disciplina dei segni distintivi, quando l'onda lunga del "consumerismo" aveva ormai fatto sentire la sua voce nelle società occidentali. Nel contesto comunitario i ripetuti interventi del legislatore in materia di pubblicità prima e di diretta tutela dei consumatori nei confronti delle pratiche commerciali sleali dopo sono così venuti a integrare la disciplina del Codice civile e del diritto dei marchi, stratificandosi in molteplici direttive i cui reciproci contorni non sempre sono facilmente decifrabili¹²⁰.

Essi avrebbero potuto trovare una sistemazione unitaria se fosse stato possibile armonizzare anche il diritto della concorrenza sleale. Finora però questo ambizioso obiettivo si è rivelato irrealizzabile, per ragioni che vanno ben al di là della distanza fra la parsimonia del britannico *passing off* e la sovrabbondanza di alcune

¹¹⁸ Come si è avuto modo di constatare: e v. §§ 52, 54, 114. In questo § si esaminano le questioni relative all'esperibilità dell'azione di concorrenza a tutela di un marchio registrato; con riferimento ai profili che attengono alla tutela del marchio non registrato attraverso l'azione di concorrenza sleale v. *supra*, §§ 11-12 e *infra*, §§ 155-158.

¹¹⁹ Il rilievo è ricorrente: e v. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 131 ss.

¹²⁰ Una magistrale sistemazione dei diversi strati normativi di cui si compone la disciplina italiana della pubblicità e delle pratiche commerciali sleali *business to consumer* è in P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, in P. AUTERI-G. FLORIDIA-V. MANGINI-G. OLIVIERI-M. RICOLFI-P. SPADA, *Diritto industriale*, cit., 370 ss. Per una sintesi dell'argomento v. anche A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 131 ss. Sui rapporti fra la disciplina della concorrenza sleale da un lato e le norme su pubblicità comparativa e pratiche scorrette dall'altro v. anche G. CASABURI, *La concorrenza sleale: le nuove tendenze della giurisprudenza*, cit., 180.

declinazioni continentali del divieto di concorrenza sleale e che investono scelte giuspolitiche delicate nel disegno della relazione fra la tutela specifica dei singoli diritti di proprietà industriale e l'illecito concorrenziale¹²¹. Poiché, tuttavia, il compito di creare un corpo di regole condivise valido per tutto il mercato unico non può essere del tutto eluso, il legislatore comunitario si è risolto a procedere a tappe, inserendo una sequenza di segmenti normativi settoriali che tutti prendono in considerazione, nelle diverse prospettive proprie dello strumento di volta in volta adottato, il fenomeno della confusione fra marchi.

Nel frattempo la stessa azione di contraffazione si è venuta arricchendo ed estendendo, fino a ricomprendere in sé due nuove subfattispecie, il pregiudizio e l'indebito approfittamento del carattere distintivo o della notorietà di un marchio e la doppia identità, che denunciano una chiara vicinanza con l'illecito concorrenziale.

È questa la ragione per la quale oggi è divenuto estremamente arduo operare un raccordo completo e convincente fra i diversi sottoinsiemi normativi chiamati a disciplinare situazioni spesso vicine tra di loro. Sviluppando la metafora proposta in precedenza, potremmo dire che in molti casi sappiamo di avere di fronte a noi la testa della cometa; ma non sappiamo esattamente se alla prima coda costituita dalla concorrenza sleale se ne siano aggiunte una seconda, una terza o (forse) una quarta. Potremmo forse cavarcela dicendo che oggi alla testa della cometa si contrappone una vasta nebulosa dai confini incerti; ma, prima di arrenderci di fronte all'accresciuta complessità normativa, vale la pena di compiere una prima e provvisoria ricognizione.

116.2. *Il divieto di atti di concorrenza sleale.* Il titolare di un marchio registrato può opporsi all'uso non autorizzato da parte di un terzo di un segno identico o simile al suo marchio con l'azione di concorrenza sleale oltre che con quella di contraffazione? Secondo la previsione dell'art. 2598 c.c., "Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi ..., compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente". Si ritiene che fra il diritto dei marchi e la disciplina della concorrenza sleale ricorra un rapporto di specialità¹²².

Fra le due azioni la relazione si presenta però in termini inversi: l'azione fondata sull'art. 2598, n. 1 ha dei presupposti ulteriori, diversi da quelli richiesti per l'azione di contraffazione: il marchio azionato, oltre a possedere capacità distintiva e novità, deve essere effettivamente usato sul mercato e dotato di "notorietà qualificata", venendo tutelato nei limiti geografici e merceologici della notorietà

¹²¹ Sull'opposizione della Gran Bretagna all'introduzione di un'azione generale di concorrenza sleale e all'armonizzazione comunitaria di questo corpo normativo v. L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 780.

¹²² P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 12.

medesima¹²³. Nessun credito merita, per contro, l'asserzione, pur ricorrente nella giurisprudenza da ormai quasi un secolo¹²⁴, secondo la quale la contraffazione del marchio presupporrebbe la confondibilità dei marchi, mentre la concorrenza sleale richiederebbe la confondibilità dei prodotti. Invero, come si è appena visto, la verifica delle concrete modalità di uso del segno non è affatto riservata all'azione di concorrenza sleale, essendo invece accertamento specificamente richiesto anche ai fini della contraffazione¹²⁵; e d'altro canto non è affatto vero che l'illecito concorrenziale presupponga la confondibilità fra prodotti¹²⁶.

Una differenza fra le due azioni sta piuttosto in ciò, che la legittimazione all'azione di concorrenza sleale è più ampia: l'azione è ad es. esperibile anche da un distributore che non sia titolare del marchio, come è logico visto che quegli sicuramente usa legittimamente il marchio appartenente al produttore e può subire danno dall'uso confusorio di terzi¹²⁷.

Quanto al titolare del marchio registrato, non vi è dubbio che, quando ricorrono i presupposti di entrambe le tutele, egli possa scegliere se agire sulla base dell'una o dell'altra (c.d. concorso alternativo)¹²⁸. Ci si chiede se, in una situazione così caratterizzata, sia consentito al titolare stesso del marchio registrato di esperire simultaneamente le due azioni, di contraffazione e di concorrenza sleale confusoria (c.d. cumulo). Secondo una prima impostazione, la risposta sarebbe affermativa. A sostegno di questa conclusione si fa valere che fra le sanzioni dell'illecito concorrenziale ve ne sarebbe una, la concessione degli "opportuni provvedimenti" ai sensi dell'art. 2599 c.c., che non è disponibile a tutela del marchio registrato; e si argomenta che non vi sarebbe ragione alcuna per negare al titolare del marchio registrato la possibilità di accedere anche a questo rimedio¹²⁹. Viene così ammessa la configurabilità della c.d. concorrenza sleale "dipendente", che ricollega la qualificazione in termini di illecito concorrenziale agli stessi fatti che configurano contraffazione.

Secondo un'altra impostazione, ai fini dell'accertamento dell'illecito concor-

¹²³ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 36 ss. e §§ 77.3 e 77.4.

¹²⁴ Cass. 14 novembre 1928, Società Anonima Lingnen Werke c. Morisani, in *Giur. it.* 1929, I, I, 144 ss., caso «Odol/Nuovo Odol» e 27 luglio 1929, caso «Creosina», cit.; sul tema v. §§ 54.2, 54.3 e 114.

¹²⁵ § 115.

¹²⁶ Per le ragioni già esaminate al § 54.2.

¹²⁷ Il punto è pacifico (v. ad es. P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 10; per altri richiami v. § 114.1); e può essere esteso ad altri soggetti, come i licenziatari non esclusivi, la cui legittimazione a far valere il marchio altrui è normalmente negata (§§ 114 e 185.5).

¹²⁸ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 48-49. In questo senso Cass. 19 giugno 2008, n. 16647, Ghercu Lorena Alexandra c. HB Brditschka GmbH & Co. KG, in *Giur. ann. dir. ind.* 5222 e in *Foro it.* 2008, 11, 3181 ss., caso «Lorena», che peraltro si fonda sulla – poco attendibile: v. §§ 54.2 e 114.4 – distinzione fra azione reale di contraffazione e personale di concorrenza; e v. in senso conforme Trib. Catania 24 luglio 2013, caso «sale di Sicilia», cit.

¹²⁹ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 48-49.

renziale occorrerebbe invece il ricorrere di circostanze ulteriori rispetto alla semplice contraffazione¹³⁰.

L'alternativa non è soltanto teorica: seguendo la prima tesi, della concorrenza sleale dipendente, l'automatica qualificazione come concorrenza sleale dell'atto di contraffazione conduce all'applicazione della presunzione di colpa di cui al 3° comma dell'art. 2599 c.c., con tutte le conseguenze sul piano risarcitorio.

Se si ammetta il cumulo fra l'azione di contraffazione e di concorrenza sleale, resta da porsi una domanda. Questa deriva dalla circostanza che le innovazioni legislative degli ultimi decenni hanno condotto a un'espansione accentuata del raggio di applicazione della prima, che risulta oggi rivolta a vietare comportamenti che violino non solo la funzione distintiva svolta dal marchio ma anche le altre funzioni che nel frattempo hanno trovato giuridico riconoscimento. Per contro, il testo della previsione dell'art. 2598 c.c. è rimasto immutato rispetto all'originaria formulazione accolta con il Codice del 1942. Ci si deve quindi chiedere se il divieto di concorrenza sleale possa assumere rilievo in relazione a comportamenti lesivi di queste funzioni ulteriori. A questo proposito, pare impossibile sostenere che il rischio di confusione richiesto dal n. 1 di questa norma si sia espanso fino a ricomprendere in sé le subfattispecie considerate nel conflitto del primo e del terzo tipo¹³¹. Quindi, all'azione di contraffazione rivolta contro il pregiudizio o l'indebito approfittamento di un marchio che goda di notorietà o all'uso di segno identico per beni identici non potrà utilmente affiancarsi un'azione di concorrenza sleale confusoria basata sui medesimi fatti.

Non potrà però escludersi che la situazione corrispondente possa rientrare in altre fattispecie disciplinate dall'art. 2598 c.c. e in particolare nel caso di appropriazione di pregi altrui previsto dal n. 2 di questa norma¹³² come anche nella clausola generale di divieto di comportamenti contrari ai principi di correttezza professionale contemplati dal n. 3 della medesima disposizione¹³³, sempre che ricorrano i requisiti specifici dell'illecito di cui all'art. 2598 c.c. fra i quali ancor

¹³⁰ In questo senso App. Torino 1 giugno 2013, Seven s.p.a. c. Due Esse s.r.l., caso «Seven/Eleven» e App. Milano 19 marzo 2005, SIRE s.r.l. c. Montblanc Simplo GmbH e c. Sepia Products, in *Giur. ann. dir. ind.* 4865, caso «Montblanc/Genius», ove richiami anche di precedenti resi in senso opposto.

¹³¹ Per contro, poiché la nozione di rischio di associazione costituisce, come si è visto (al § 57), un sottoinsieme del rischio di confusione, non vi dovrebbe essere difficoltà ad ammettere che il rischio di confusione dell'art. 2598 c.c. ricomprenda in sé il rischio di associazione dell'azione di contraffazione, purché questo sia rettamente inteso.

¹³² Come è ipotizzato nella nota di commento alla prima massima di App. Milano 19 marzo 2005, caso «Montblanc/Genius», cit. Nello stesso senso A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.* 2006, I, 5 ss., 14.

¹³³ In questo senso Trib. Cagliari 30 marzo 2000 (ord.), Tiscali e Andala UMTS s.p.a. c. Marcialis Walter e nei confronti della Registration Authority italiana, in *Giur. ann. dir. ind.* 4150, caso «Andala». Per un'applicazione cumulativa della tutela del marchio e contro la concorrenza sleale nel caso di riferimenti ai marchi di un concorrente su di un sito *web*, intesi a sfruttare i meccanismi di funzionamento dei motori di ricerca, v. altresì Trib. Napoli 7 settembre 2007, Soc. Italsoft c. Soc. Acca Software (ord.), in *Foro it.* 2007, I, 3539 ss., caso «Acca».

oggi va annoverata, si ritiene, la presenza di un rapporto concorrenziale fra soggetto attivo e passivo.

Il raccordo fra le azioni di contraffazione e di concorrenza sleale può assumere rilievo sotto due altri profili, quello delle libere utilizzazioni e del raccordo sistematico fra le due azioni. Sotto il primo profilo, va rilevato che, se il comportamento del terzo che utilizzi il marchio altrui, pur astrattamente idoneo a fruire dell'esenzione per le libere utilizzazioni delineato dalla normativa, sia concorrentialmente sleale, l'esenzione non trova applicazione¹³⁴.

Sotto il secondo profilo ci si domanda se la circostanza che un certo contegno del terzo sia da considerarsi lecito alla luce del diritto dei marchi significa che esso non possa essere proibito dal diritto della concorrenza sleale. Il tema, che è stato approfondito in particolare dalla (oscillante) giurisprudenza tedesca¹³⁵, deve verosimilmente essere impostato e risolto a partire dal versante del diritto della concorrenza sleale, ma merita di essere segnalato in questa sede.

116.3. *Un intermezzo: gli usi vietati al titolare del marchio come ipotesi di concorrenza sleale.* Il raccordo fra il diritto dei marchi e il divieto di concorrenza sleale si arricchisce di un profilo ulteriore nella prospettiva del diritto interno, che, al 2° comma dell'art. 21 c.p.i., dispone che “non è consentito usare il marchio ... in modo da ... indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato”. Per la verità, il tenore letterale della norma è più ampio; ma può essere trascurato per la parte che qui non è stata trascritta, e che si limita a reiterare divieti già contenuti in altre norme¹³⁶. La proposizione normativa sopra riprodotta, a sua volta, prende in considerazione comportamenti che sono simultaneamente vietati da altre disposizioni: l'uso del marchio tale da “indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato” conduce alla decadenza del marchio, nazionale o comunitario che esso sia; e, se collegato alla circolazione del segno, può anche rendere inefficace la vicenda¹³⁷.

A ben vedere, però, ciò non significa che la previsione risulti superflua. Infatti, il precetto corrispondente conserva una propria specifica ragione d'essere perché vale a qualificare il comportamento decettivo del titolare stesso del marchio anche come atto di concorrenza sleale¹³⁸, aprendo quindi la strada all'applicazione delle relative sanzioni (fra cui il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza) e alla legittimazione dei concorrenti e, secondo un'opinione, delle associazioni dei consumatori¹³⁹.

¹³⁴ V. *infra*, §§ 141-145.

¹³⁵ Anche per richiami v. A. KUR, *Trademarks Function, don't they?* cit., 18 ss.

¹³⁶ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012⁷, 234.

¹³⁷ In argomento v. rispettivamente §§ 102.2 e 105 (per la decadenza) e 177 nonché 183.2 e 182.3 (per il trasferimento e la licenza rispettivamente).

¹³⁸ V. però G. SENA, *Nullità assoluta o relativa per difetto di novità del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1994, I, 639-644 s.

¹³⁹ In argomento v. *amplius*, §§ 103, 105 e 177.

117. (Segue). B) *Il divieto di pratiche commerciali “sleali” (o “scorrette”)*¹⁴⁰

117.1. *Il divieto di pratiche commerciali “sleali” (o “scorrette”) e in particolare “ingannevoli”*. Se il raccordo fra azione di contraffazione e di concorrenza sleale può presentare qualche profilo problematico, come quelli appena inventariati, tuttavia esso non appare destinato a portare troppo scompiglio nelle coordinate complessive della sistemazione collaudata della materia. Diverso è il caso del coordinamento fra l'azione di contraffazione e le diverse iniziative che possono essere intraprese sulla base della disciplina relativa alle pratiche commerciali che nel lessico comunitario sono descritte come “sleali” e in quello del legislatore italiano come “scorrette”, introdotta dalla direttiva comunitaria n. 2005/29/CE e da noi attuata con modifiche importanti al Codice del consumo, che, di primo acchito, sembra apportare un notevole rimescolamento degli assetti normativi consolidati.

Il divieto sancito dalla direttiva ha per oggetto sia le pratiche commerciali ingannevoli sia quelle aggressive. Secondo il par. 2 dell'art. 6 della direttiva, “è ... considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induca o sia idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia *attività* di marketing del prodotto, compresa la pubblicità comparativa, *che ingeneri confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente*”¹⁴¹.

¹⁴⁰ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il reg. (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva sulle pratiche sleali”). Sulla direttiva v. W. SCHUMACHER, *The Unfair Commercial Practices Directive*, in R.M. Hilty-F. Henning Bodewig (a cura di), *Law Against Unfair Competition. Towards a new Paradigm in Europe?* Springer, Berlin-Heidelberg, 2007, 127 ss.; G.B. ABBAMONTE, *The Unfair Commercial Practices Directive: An Example of the New European Consumer Protection Approach*, in 12 *Columbia J. of European Law* 2006, 695 ss. La direttiva è stata attuata in Italia dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146 che ha introdotto modifiche al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo. In argomento v., oltre a P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, cit., 370 ss. e A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 131 ss., N. ZORZI, *Il controllo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive a danno dei consumatori*, in *Contratto e impresa* 2010, 671 ss. ove richiami; P. AUTERI, *Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, 23 ss. e *Introduzione: un nuovo diritto della concorrenza sleale?* in A. Genovese (a cura di), *I decreti legislativi sulle pratiche commerciali sleali. Attuazione ed impatto sistematico della direttiva 2005/29/CE*, Cedam, Padova, 2008, 1 ss. Sul tema mi sono soffermato in *“Rischio di confusione” e “confusione” fra diritto dei marchi e pratiche commerciali ingannevoli*, in *Giur. comm.* 2011, I, 693 ss.

¹⁴¹ Corsivi aggiunti. La norma italiana di attuazione, 2° comma dell'art. 21 del Codice del consumo, recita: “è ... considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, *induce* o è idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e

È sufficiente leggere il testo di questa previsione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali per avvedersi che essa prende in considerazione la “confusione” ingenerata da un’impresa nella propria attività commerciale “con i marchi di un concorrente”; e la considera pratica di per sé ingannevole e quindi soggetta ai rimedi e sanzioni previsti da questo settore normativo¹⁴². Le assonanze testuali della norma appena trascritta con quelle relative al rischio di confusione rilevante ai fini dell’azione di contraffazione e in particolare nella sua subfattispecie del secondo tipo sono assai forti¹⁴³.

Si profila così una questione di conflitto fra le due serie di norme; la loro simultanea applicazione agli stessi fatti rischia di determinare delle antinomie, visto che le coordinate-base delle due normative sono molto diverse.

L’azione di contraffazione del marchio è solidamente ancorata a una prospettiva tutta privatistica, che si manifesta dal punto di vista tanto della legittimazione all’azione quanto della giurisdizione. Sotto il primo profilo, la legittimazione è saldamente nelle mani del titolare del marchio anteriore. Anche se la scelta di riservare l’azione di contraffazione al titolare del marchio fatto valere in giudizio non deriva affatto dalla struttura esclusiva del diritto e non è quindi necessitata¹⁴⁴, il nostro diritto ha però risolutamente operato la scelta di mantenere l’azione di contraffazione nell’ambito privatistico dei rapporti fra l’impresa titolare del marchio e il terzo utilizzatore non autorizzato del segno¹⁴⁵. Anzi, poiché la

comporti: a) una qualsivoglia attività di *commercializzazione* del prodotto che *ingenera* confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, *ivi* compresa la pubblicità comparativa *illicita*” (i corsivi aggiunti stanno a indicare le variazioni, parrebbe di natura solo lessicale, apportate al testo della direttiva dal legislatore interno di attuazione). D’ora in avanti, in assenza di diversa indicazione, i riferimenti al par. 2 e alla lett. a) del par. 2 dell’art. 6 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali dovranno intendersi estesi anche alla corrispondente norma di attuazione interna. A questa si farà riferimento in relazione alle azioni esperite nel solo contesto dell’ordinamento nazionale.

¹⁴² Il testo italiano fa riferimento alla nozione di “confusione”, come, del resto, anche il testo inglese (“any marketing of a product which creates confusion with any ... trade marks of a competitor”); il testo tedesco invece fa riferimento al “rischio di confusione” (“jegliche Art der Vermarktung eines Produkts ... die eine Verwechslungsgefahr mit einem anderen ... Warenzeichen ... eines Mitbewerbers begründet”).

¹⁴³ Lo stesso vale con riferimento alle azioni, in parte parallele (§ 38), di nullità e alle previsioni relative agli impedimenti relativi. Qui di seguito l’analisi sarà peraltro limitata all’azione di contraffazione, per ragioni di pertinenza della trattazione, anche se spesso le considerazioni corrispondenti potrebbero essere riferite anche alle azioni di nullità e di opposizione.

¹⁴⁴ § 114.1.

¹⁴⁵ Si potrebbe trovare una conferma di questa opzione normativa nella circostanza che anche l’azione di nullità, che pur in origine possedeva una sua qualche teorica connotazione pubblicistica, attestata dalla legittimazione all’azione del Pubblico Ministero e dall’obbligatorietà dell’intervento di questo rappresentante dell’interesse pubblico, ha di recente conosciuto un’integrale “relativizzazione”, che trova le proprie radici nelle scelte di vertice del regolamento sul marchio comunitario e nella decisione del legislatore interno di cogliere l’occasione dell’adesione all’Arrangement di Madrid per allinearsi alla soluzione da questo accolta (v. § 36). Considerazioni non diverse valgono del resto anche per l’opposizione alla registrazione di un marchio basata su di un impedimento relativo quale è quello costituito dall’esistenza di un marchio anteriore. Oggi, l’impedimento relativo e

legge riserva al titolare del marchio il diritto di vietare come anche di consentire l'uso del suo marchio¹⁴⁶, in presenza del consenso del titolare del marchio l'uso del segno da parte di un terzo non può neppure qualificarsi come contraffattorio (anche se non può escludersi il suo carattere confusorio, decettivo o altrimenti illecito)¹⁴⁷. Dal canto suo, la giurisdizione sulle controversie in materia di contraffazione è attribuita – anche nel diritto comunitario, che pure conosce deviazioni per le azioni di nullità e di decadenza – ai giudici ordinari.

Viceversa la normativa sulle pratiche commerciali “sleali” (o “scorrette”, a seconda che si segua la dizione comunitaria o nazionale) appresta una tutela diretta non degli interessi privatistici del titolare del marchio anteriore confusoriamente imitato nei confronti del concorrente imitatore ma di interessi collettivi di due ordini: quello dei consumatori che possano essere pregiudicati a cagione dell'errore in cui essi possano incorrere a causa della confusione e quello al buon funzionamento del mercato, inteso sia come meccanismo che presiede al coordinamento delle scelte decentralizzate di imprese e consumatori, sia come mercato interno all'UE¹⁴⁸.

Il disegno normativo ha dalla sua una logica assai robusta: nell'ultimo mezzo secolo è divenuto chiaro che la confusione del consumatore quanto alla provenienza dei beni non si riduce a un conflitto interprivato tra il titolare del marchio o del segno distintivo anteriore e il terzo che ne faccia uso ingannevole e quindi richiede mezzi correttivi ulteriori rispetto alla previsione di poteri di reazione del titolare dei segni, che possono restare utilizzati in misura subottimale. Se il titolare del diritto anteriore resta inerte, devono potere prendere l'iniziativa gli altri privati controinteressati e i pubblici poteri.

Questa prospettiva della normativa comunitaria sulle pratiche commerciali sleali si riflette su plurimi aspetti della disciplina nazionale di attuazione, imprimendo a essa una forte curvatura collettiva e pubblicistica. Sul piano del diritto interno, la repressione delle pratiche scorrette e ingannevoli si attua attraverso una tutela sia amministrativa sia giurisdizionale¹⁴⁹. La prima fa capo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che opera d'ufficio o su istanza degli interessati¹⁵⁰, fra cui vanno sicuramente annoverate le associazioni di consumatori registrate ai sensi dell'art. 137 del Codice del consumo ma anche, par-

la causa di nullità relativa della registrazione di marchio successivo costituita dalla presenza di un marchio anteriore confliggente possono essere fatti valere solo dal titolare del diritto anteriore medesimo; e il Pubblico Ministero è ormai estraneo al procedimento (art. 118.2 c.p.i.).

¹⁴⁶ Artt. 5, par. 1, direttiva marchi, 21.1 c.p.i. e 9, par. 1, r.m.c.

¹⁴⁷ §§ 102-105.

¹⁴⁸ In questo senso P. AUTERI, *Introduzione*, cit., 5 s. La normativa appresta peraltro indiretta tutela anche ai concorrenti leali: v. il «Considerando» nono alla direttiva sulle pratiche sleali e il secondo alinea dell'art. 11, par. 1 della direttiva e il 15° comma dell'art. 27 del Codice del consumo. Sul punto v. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 138 s. e P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, cit., 378, 381 e 389.

¹⁴⁹ Art. 11 della direttiva sulle pratiche sleali e art. 27 Codice del consumo.

¹⁵⁰ Art. 27.2 Codice del consumo.

rebbe, i singoli consumatori¹⁵¹; la seconda all'autorità giudiziaria ordinaria, cui sono sicuramente legittimate le medesime associazioni di consumatori¹⁵². Il meccanismo sanzionatorio è ora completato dalla previsione della *class action* all'art. 140bis del Codice del consumo¹⁵³.

Se dunque vi fosse sovrapposizione totale fra le due discipline, risulterebbe assai difficile trovare un coordinamento armonioso fra la prospettiva tutta privatistica nella quale sono collocate le questioni di "rischio di confusione" nelle azioni di contraffazione¹⁵⁴, e quella tutta collettiva della repressione, per via amministrativa e giurisdizionale, di quella subfattispecie di pratica ingannevole che è la "confusione fra i marchi". In particolare ci si dovrebbe interrogare se non si debbano rimettere in discussione alcuni punti fermi che costituiscono corollari della visione privatistica dell'azione di contraffazione (oltre che di nullità e opposizione). Si tratta ancor oggi di azioni che sono transigibili? Quale ruolo mantiene il consenso del titolare del marchio alla registrazione e all'uso del marchio altrui e, più, in generale il principio dispositivo che pare sotto ogni altro profilo essere divenuto la stella polare della materia a partire dalla Novella del 1992? Può un accordo di coesistenza concluso fra titolari di diritti di marchio potenzialmente o parzialmente confliggenti essere rimesso in questione da un'iniziativa dell'AGCM o da un'azione giudiziaria¹⁵⁵?

117.2. *Il raccordo fra le due discipline.* È però possibile ipotizzare che le fra le due discipline si abbia solo una sovrapposizione parziale e che quindi fra esse sia praticabile un raccordo capace di individuare gli ambiti entro i quali continuano ad operare in via esclusiva le regole che presiedono al conflitto fra gli interessi intersoggettivi privatistici che si appuntano su segni fra di loro confondibili e quelli nei quali trovano simultanea applicazione anche le regole di diritto oggettivo preordinate alla tutela di interessi collettivi e pubblicistici.

Per individuare i rispettivi ambiti di applicazione delle due serie di norme occorre naturalmente muovere dal dato testuale. Sotto questo profilo, un'analisi attenta delle differenze fra le previsioni che presiedono alla tutela privatistica del marchio anteriore e quelle rivolte alla repressione delle pratiche ingannevoli confusorie rivela più di una differenza¹⁵⁶. Non tutte hanno però lo stesso rilievo nella

¹⁵¹ In questo senso v. l'accenno in A. VANZETTI, *Legislazione e diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.* 2011, I, 5 ss., 14. In senso contrario P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, cit., 389-80 e P. AUTERI, *Introduzione*, cit., 11-12 salvo il riferimento all'introduzione della (allora precedente versione della) *class action*, sulla quale qui immediatamente di seguito.

¹⁵² Ai sensi dell'art. 139 del medesimo Codice.

¹⁵³ Introdotto dalla l. 23 luglio 2009, n. 99. L'azione corrispondente a tutela di "diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette" è espressamente prevista dalla lett. c) del 2° comma dell'art. 140bis, come modificato dall'art. 6 della l. 24 marzo 2012, n. 27. In argomento v. Ph. FABBIO, *Azione di classe ex art. 140-bis c.c. e illeciti "concorrenziali": ambito di applicazione oggettivo e soggettivo*, in *AIDA* 2010, 383 ss.

¹⁵⁴ Come anche di nullità di marchio e di opposizione alla sua registrazione.

¹⁵⁵ L'interrogativo è formulato da A. VANZETTI, *Legislazione e diritto industriale*, cit., 14.

¹⁵⁶ Mi sono soffermato più analiticamente sulle differenze testuali fra le due serie di norme in

prospettiva, che qui interessa, di reperire una chiave per il coordinamento fra le due discipline. Intanto, non va sopravvalutata la circostanza che la nozione di “rischio di confusione per il pubblico” dell’azione di contraffazione e quella di “confusione con i marchi di un concorrente” qualificata come pratica “sleale” (o “scorretta”) in quanto “ingannevole”¹⁵⁷ non si pongano esattamente sullo stesso piano, in quanto la prima è presa in considerazione come conseguenza (dell’identità o somiglianza fra segni e beni) e l’altra come presupposto autonomo della tutela. L’oscillazione fra rischio di confusione come conseguenza e come antecedente è ricorrente nella materia¹⁵⁸; e non pare quindi consigliabile assegnare a una divergenza sotto questo specifico profilo il ruolo di criterio di delimitazione degli ambiti di applicazione di due serie di norme, anche se indubbiamente lo slittamento fra “rischio di confusione” e “confusione” merita di essere tenuto a mente sotto il profilo applicativo¹⁵⁹.

Non va sopravvalutata neppure la circostanza che l’accertamento dell’ingannevolezza della “confusione con i marchi di un concorrente” presupponga un accertamento che, almeno testualmente, non è richiesto nella valutazione del conflitto fra marchi. È ben vero, infatti, che il divieto di pratiche ingannevoli impone di collocare la valutazione corrispondente “nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso”¹⁶⁰; e che per contro nelle previsioni di diritto dei marchi che presiedono alla valutazione del secondo conflitto non si ritrova una prescrizione corrispondente. Ma questo disallineamento non appare significativo: si è infatti visto poc’anzi quanti elementi concreti debbano essere presi in considerazione anche ai fini del giudizio di contraffazione¹⁶¹.

Decisivo ai fini che qui interessano appare invece un terzo dato normativo. Va infatti osservato che le previsioni relative alle pratiche sleali o scorrette postulano che, per essere considerata ingannevole, la pratica in questione, e, quindi, anche la “confusione con i marchi di un concorrente” “induca o sia idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”¹⁶². Viceversa le norme sul secondo conflitto tra marchi non richiedono,

“Rischio di confusione” e “confusione” fra diritto dei marchi e pratiche commerciali ingannevoli, cit., 700 ss. Sulla questione se la nozione di consumatore impiegato diverga fra le due normative v. già § 102.2.

¹⁵⁷ Dalle lett. a) del par. 2 dell’art. 6 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e del 2° comma dell’art. 21 del Codice del consumo.

¹⁵⁸ Per le stesse ragioni che già si sono esplorate al § 44. Per un’argomentazione più completa sul punto v. il mio “Rischio di confusione” e “confusione” fra diritto dei marchi e pratiche commerciali ingannevoli, cit., 700 ss.

¹⁵⁹ E v. infatti *infra*, in questo stesso §.

¹⁶⁰ V. la lett. a) del par. 2 dell’art. 6 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e del 2° comma dell’art. 21 del Codice del consumo.

¹⁶¹ V. § 115.

¹⁶² V. la lett. a) del par. 2 dell’art. 6 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e del 2° comma dell’art. 21 del Codice del consumo.

almeno esplicitamente, alcun impatto sulle scelte di acquisto del consumatore¹⁶³.

Qui sta la vera differenza fra le fattispecie considerate nel secondo tipo di conflitto fra i marchi e quella presa in considerazione dal divieto di pratiche ingannevoli. Per quanto concerne l'azione di contraffazione del marchio anteriore, sarà sufficiente ricordare che questa iniziativa è preordinata alla diretta tutela degli interessi del titolare del marchio, non dei consumatori; e tenere a mente che il rischio di confusione alla cui presenza è subordinato il successo dell'iniziativa del titolare del marchio anteriore nei confronti del marchio successivo è solamente il rischio di confusione quanto all'origine commerciale o imprenditoriale che dir si voglia dei beni muniti dal segno identico o simile e non invece il rischio di delusione delle aspettative del consumatore in ordine alle caratteristiche dei beni muniti con il marchio anteriore. Che poi alla realizzazione del primo rischio possa conseguire anche una concretizzazione del secondo, è certo una eventualità da non escludersi, ma fuori dall'orbita del diritto dei marchi, che, come ben dicono gli studiosi tedeschi, tutela contro la *Verwechslungsgefahr* e non contro la *Irreführungsgefahr*.

È infatti un dato normativo indiscusso che la protezione di diritto dei marchi non presuppone alcuna *Gütevorsstellung*, aspettativa in ordine alla qualità del bene contraddistinto dal marchio da parte del pubblico¹⁶⁴. Si potrebbe contrastare questa differenziazione fra le due azioni osservando che la confusione quanto all'origine dei beni contraddistinti dai due marchi può avere conseguenze anche sulla reputazione che il marchio anteriore abbia conseguito in ragione delle scelte del titolare del marchio concernenti la qualità dei beni contraddistinti dal segno. Il rilievo è in sé esatto¹⁶⁵. Si potrebbe anzi aggiungere che la tutela diretta della funzione distintiva può produrre – e di regola produce – conseguenze di rilievo anche su piani ulteriori e *in primis* su quello dei messaggi veicolati dal marchio attinenti alla qualità dei beni da esso contraddistinti¹⁶⁶. Infatti, la salvaguardia della fun-

¹⁶³ Diversamente però, in relazione al terzo tipo di conflitto, Corte di Giustizia 27 novembre 2008, causa C-252/07, Intel Corporation c. CPM UK Ltd., in *Racc.* 2008, I, 8823 ss., caso «Intel» nonché Corte UE 14 novembre 2013 (Quinta Sezione), causa C-383/12 P., Environmental Manufacturing LLP c. UAMI e Société Elmar Wolf, caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», par. 26 (entrambe nella prospettiva della registrazione).

¹⁶⁴ Sul punto v. già § 114.

¹⁶⁵ E trova del resto conferme ripetute anche sul piano giurisprudenziale, visto che (come già rilevato al § 42.1) il richiamo alla protezione della reputazione del marchio è da considerarsi un *topos* cui la Corte fa ricorso oramai da parecchi decenni: vedi le sentenze della Corte di Giustizia 30 novembre 1993, causa C 317/91, Deutsche Renault AG c. Audi, in *Giur. ann. dir. ind.* 3010 e in *Riv. dir. ind.* 1995, II, 117 ss., caso «Audi Quattro», par. 30; del 17 ottobre 1990, causa C-10/89, SA CNL SUCAL NV c. Hag GF AG, in *Giur. ann. dir. ind.* 2725 e in *Giur. comm.* 1991, con nota di A. VANZETTI, *Sulla sentenza Hag 2*, caso «Hag II», par. 14; 23 maggio 1978, causa C-102/77, Hoffman La Roche c. Centrafarm, in *Racc.* 1978, 1139 ss., caso «Hoffman La Roche», par. 7; del 31 ottobre 1974, causa C-16/74, Centrafarm BV e Adrian de Peijper c. Winthrop, in *Riv. dir. ind.* 1975, II, 355 ss., con mia nota *Brevetti e marchi "paralleli" nella recente giurisprudenza comunitaria*, caso «Winthrop», par. 8. Il *topos* non è abbandonato nella giurisprudenza successiva: v. fra le molte Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 46.

¹⁶⁶ Come ha efficacemente sottolineato la Corte di Giustizia nel caso «Arsenal», cit., par. 48 del

zione distintiva garantisce che tutte le scelte relative al marchio facciano capo a un solo soggetto, il suo titolare; ed, attenendo tali scelte anche alla qualità dei beni contraddistinti dal marchio e al prestigio di quest'ultimo, nel momento stesso in cui la funzione di indicazione di origine del marchio è tutelata vengono al contempo salvaguardati anche i messaggi qualitativi e promozionali che a esso si riferiscono, assicurando che essi permangano sotto il controllo esclusivo del titolare del marchio anteriore.

Ciò non significa peraltro che la tutela del marchio sia accostabile a un'azione rivolta contro una pratica ingannevole, perché la prima, a differenza dalla seconda, non presuppone in alcun modo il pregiudizio a interessi diversi da quelli del suo titolare e in particolare non richiede la delusione dell'aspettativa dei consumatori in ordine alle caratteristiche qualitative dei beni contraddistinti.

Da questo punto di vista la direttiva sulle pratiche commerciali sleali si muove in tutt'altro ordine di idee. “La presente direttiva” – recita l'ottavo “Considerando” – “tutela direttamente gli interessi economici dalle [*recte*: nei confronti delle] pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori”. Una pratica è sleale e vietata se, oltre a essere contraria alle norme di diligenza professionale, “falsa o è idonea a falsare *in misura rilevante* il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio del gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”¹⁶⁷. Fra le definizioni, non manca quella, evidentemente centrale all'interno di un assetto normativo così caratterizzato, del concetto di “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”: secondo la direttiva sulle pratiche sleali, esso consiste ne “l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare *sensibilmente* la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”¹⁶⁸.

In questo quadro normativo, il tenore delle norme relative alle pratiche sleali o scorrette, già di per sé assai chiaro sotto un profilo letterale, assume un significato ancor più inequivoco. Come le previsioni del diritto dei marchi si preoccupano di impedire la confusione del pubblico quanto all'origine imprenditoriale o commerciale dei beni contraddistinti dai marchi in conflitto, così le disposizioni rivolte contro le “pratiche commerciali ingannevoli”, fra le quali quelle qui specificamente considerate, hanno come obiettivo primario di impedire l'inganno del consumatore concernente le caratteristiche o qualità dei prodotti o le utilità

12 novembre 2002, “il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'*unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità*” (corsivi aggiunti).

¹⁶⁷ Lett. b) del par. 1 dell'art. 5 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Corsivo aggiunto.

¹⁶⁸ Lett. e) dell'art. 2. Corsivo aggiunto. A sua volta la lett. k) dello stesso art. 2 considera “decisione di natura commerciale” “una decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto”.

da esse ritraibili¹⁶⁹. Ciò significa che non qualsiasi possibilità di errore del pubblico sull'origine commerciale e imprenditoriale indotto dalla identità o somiglianza dei segni e dei beni comporti di per sé la presenza di una "pratica commerciale ingannevole" vietata. Perché ciò accada, occorre che il rischio di confusione – e quindi l'eventualità di un effetto prodotto dal congiunto operare di identità o somiglianza di segni e beni – si traduca in una vera e propria "confusione" fra marchi e quindi determini uno stato della mente ancor presente al momento dell'acquisto; e che la "confusione" verta su caratteristiche e qualità del bene che il consumatore avrebbe voluto che difettino invece in quello che il consumatore medesimo si sia risolto ad acquistare a causa dell'inganno.

Si discute se ai fini dell'applicazione del divieto di pratiche ingannevoli occorra la prova di una differenza qualitativa obiettiva fra il bene effettivamente acquistato e quello desiderato dal consumatore ed, anzi, di un vero e proprio pregiudizio patrimoniale subito dal consumatore. Talora la questione trova una risposta affermativa¹⁷⁰. Non sarei del tutto sicuro che questa conclusione sia condivisibile¹⁷¹. Va tuttavia rilevato che, anche se si avesse ragione di ritenere che l'applicazione della norma non presupponga l'accertamento di un pregiudizio economico subito dal consumatore, resterebbe innegabile che per l'integrazione della fattispecie cui va ricollegata l'applicazione della tutela concorrenziale sia necessaria (quantomeno) un'aspettativa da parte del consumatore stesso di caratteristiche o

¹⁶⁹ E v. anche gli artt. 5, par. 4, lett. a), 6 e 7 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

¹⁷⁰ P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, cit., 386 s., 381.

¹⁷¹ Il dubbio si giustifica perché questa opinione presuppone che il giudicante sia chiamato a svolgere un problematico accertamento sull'equivalenza o meno delle caratteristiche qualitative o delle utilità del bene desiderato dal consumatore rispetto a quello che egli possa acquistare in ragione della "confusione con i marchi del concorrente" e perché il consumatore può attribuire valore, e forse un valore decisivo, anche alla circostanza che il bene sia il prodotto originale, munito del marchio da lui apprezzato, anziché un'imitazione. Si potrebbe obiettare che, ritenendo diversamente, si tutelerebbe il consumatore contro una coartazione della sua libertà di scelta anziché contro un pregiudizio patrimoniale derivante dalla coartazione stessa. L'obiezione non sembra insuperabile. Intanto, parrebbe che si debba tenere presente che fra le "pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali" indicate all'All. I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali vi è anche il comportamento indicato al n. 13), che tale qualifica il "promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un particolare produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore facendogli credere che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore mentre invece non lo è"; dove l'ingannevolezza sembrerebbe prescindere del tutto dalla circostanza che il bene fabbricato dal soggetto diverso da quello desiderato dal consumatore abbia caratteristiche qualitative o utilità obiettive che lo rendano inferiore all'originale. Inoltre, una lettura attenta delle norme suggerisce che requisito per la loro applicazione non sia un diretto pregiudizio economico obiettivamente valutabile subito dal consumatore ma un comportamento che "falsi in misura rilevante il *comportamento economico*" del consumatore stesso: dove l'economicità è predicato del comportamento suscettibile di essere falsato e non del pregiudizio che deriva da tale distorsione. Per una discussione del tema v. tuttavia anche P. AUTERI, *Introduzione*, cit., 15 ss. Mi sembra peraltro sotto questo profilo importante – anche se forse non decisivo – che ai fini dell'inibitoria l'art. 11, par. 2, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali preveda l'ordine di cessazione "anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito"; dove si potrebbe argomentare che, al di fuori del rimedio cautelare, la prova della perdita o del danno subito possano viceversa essere necessari.

qualità del bene desiderato che non siano presenti in quello fatto oggetto di effettivo acquisto. Invero, se non esistesse un'aspettativa di ordine qualitativo del consumatore suscettibile di essere delusa, quella che in tedesco viene efficacemente descritta come una *Gütevorstellung*, la quale, in questa seconda prospettiva, potrebbe anche consistere nell'aspettativa di venire in possesso del bene originale anziché di una sua replica o imitazione, allora ricorrerebbe una semplice *Verwechslungsgefahr* e non una vera e propria *Irreführungsgefahr*: cosicché ad avere titolo a lamentarsi sarebbe solo il titolare del marchio anteriore e non il consumatore¹⁷².

Che la presenza di questa aspettativa del consumatore suscettibile di essere delusa dall'acquisto ingannevole sia postulata dalla previsione specializzata trova conferma non solo sul piano testuale, su cui ci si è soffermati¹⁷³, ma anche sul piano sistematico.

Questa lettura offre infatti una chiave per il raccordo fra i due gruppi di norme qui considerati: nella prospettiva ora suggerita, all'interno dell'insieme più ampio delle ipotesi di conflitto fra marchio anteriore e segno successivo, è dato di enucleare un sottoinsieme più ristretto, nel quale si affacciano istanze di tutela anche di interessi terzi, siano essi quelli dei consumatori o della collettività al buon funzionamento del mercato; queste istanze, a forte curvatura collettiva e pubblicistica, danno conto della simultanea applicazione di una disciplina specializzata contro l'inganno come quella apprestata dalle norme sulle pratiche concorrenziali sleali o scorrette. Per converso, il resto dell'insieme più ampio rimane sottoposto al solo diritto dei marchi.

117.3. *Profili applicativi*. È a questo punto abbastanza facile avvedersi che la sovrapposizione fra le azioni generali a tutela del marchio anteriore e quelle specificamente rivolte contro le pratiche ingannevoli che pur vertano sulla "confusione con i marchi di un concorrente" ma siano caratterizzate dalla nota specifica della delusione dell'aspettativa del pubblico è piuttosto ridotta. Essa può essere misurata con qualche esempio pratico.

1. Il titolare di un marchio anteriore registrato ma non ancor usato (e tuttavia non ancora decaduto) può agire in contraffazione contro il soggetto che usi un marchio successivo confliggente? Certo che sì: l'azione di contraffazione presuppone l'uso da parte del successivo utilizzatore, ma non da parte del titolare. Può nella stessa situazione prendere l'iniziativa l'AGCM o agire in giudizio un'associazione dei consumatori¹⁷⁴? Certo che no, visto che, se al marchio anteriore non siano (ancora) associati beni cui i consumatori ricolleghino un'aspettativa di caratteristiche, qualità o utilità determinate, non risultano integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui alle disposizioni per ultimo citate: la pratica non è ingannevole.

¹⁷² Sulla disciplina di quest'ultima fattispecie v. anche *infra*, §§ 118, 119 e 131.

¹⁷³ E v., oltre alla lett. a) del par. 2 dell'art. 6, la lett. b) del par. 2 dell'art. 5 e la lett. e) dell'art. 2.

¹⁷⁴ Sulla base della lett. a) del 2° comma dell'art. 21 del Codice del consumo.

2. Il titolare di un marchio anteriore registrato e usato può opporsi alla registrazione di un marchio successivo confliggente o domandarne la nullità, ancorché esso non sia ancor stato usato? Certo che sì; l'impedimento e la causa di nullità operano nei confronti del fatto cartaceo della registrazione, non contro l'uso; e si vedrà che si discute se la registrazione del marchio successivo già costituisca contraffazione¹⁷⁵. Può nella stessa situazione prendere l'iniziativa l'AGCM o agire in giudizio un'associazione dei consumatori? Certo che no, visto che, se al marchio successivo non siano (ancora) associati beni il cui acquisto sia suscettibile di produrre l'inganno e il pregiudizio ai consumatori, non risultano integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui alle disposizioni per ultime citate.

3. L'area di sovrapposizione fra l'azione di contraffazione e l'azione amministrativa o giudiziaria rivolta contro la "confusione con i marchi di un concorrente" si manifesta invece quando tanto il marchio anteriore quanto quello successivo siano usati. Le previsioni della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e del Codice del consumo presuppongono alcuni elementi costitutivi della fattispecie di divieto più specializzati di quelli richiesti dall'azione di contraffazione del marchio. Alcuni sono già stati esaminati. Fra di essi vi è sicuramente, almeno se si accolga l'impostazione qui proposta, la presenza di una delusione dell'aspettativa del consumatore, che è postulata dal requisito dell'impatto sul comportamento economico del consumatore medesimo posto dalla normativa sulle pratiche sleali o scorrette, e che invece esula dall'accertamento della contraffazione.

A partire da questo dato testuale è possibile trarre qualche inferenza ulteriore¹⁷⁶. In particolare, si potrebbe argomentare che l'uso del marchio anteriore debba essere stato sufficientemente intenso e duraturo da far attendibilmente insorgere un'aspettativa di questo genere. È in effetti difficile che un marchio senza storia e senza qualità possa dar vita a un'aspettativa suscettibile di delusione.

Resta da dar conto della sfasatura concettuale fra la nozione di "rischio di confusione" di cui alla contraffazione, da intendersi, come si è visto, come esito del congiunto operare della identità o somiglianza sia dei segni sia dei beni e la nozione di "confusione con i marchi di un concorrente" di cui al divieto di pratiche ingannevoli¹⁷⁷; dove non parrebbe impossibile argomentare che, se la contraffazione sia ipotizzabile anche per beni diversi ma simili, la "confusione con i marchi di un concorrente" presupponga invece che i beni su cui sia apposto il marchio che ingenera la confusione siano identici o quantomeno "dello stesso tipo"¹⁷⁸, e

¹⁷⁵ V. *infra*, § 123.3.

¹⁷⁶ Per un inquadramento sistematico, anche riferito al rapporto fra la tutela del marchio non registrato e la disciplina delle pratiche scorrette, che ammetterebbe una declinazione in parte autonoma della nozione di rischio di confusione, che, per quanto concerne il marchio non registrato, è solo lambita (ma non direttamente toccata) dal diritto comunitario, v. A. OHLY, *Designschutz im Spannungsfeld von Geschmacksmuster-, Kennzeichen und Lauterkeitsrecht*, in *GRUR* 2007, 731 ss., 738-739.

¹⁷⁷ V. *supra*, § 117.2.

¹⁷⁸ Nell'accezione di cui alla lett. *k*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c., adottata per disciplinare attraverso un apposito impedimento (in quel caso assoluto) il conflitto fra un denominazione geografica anteriore e un marchio successivo. Sul tema v. §§ 30.2, 32.3, 117.3, 204 *D*), 207 e 208 ove anche

non solo simili o affini. Se infatti i beni non fossero identici, o almeno dello stesso tipo, ma solo simili o affini, diverrebbe più difficile sostenere che possa essersi formata una precisa aspettativa del consumatore quanto a specifiche caratteristiche e utilità del bene desiderato, ricollegabili alla sua origine imprenditoriale e commerciale, suscettibile di andare delusa in ragione dell'acquisto di un bene recante un marchio imitato.

117.4. *Alcuni corollari della soluzione proposta.* In questa prospettiva, pare dunque che si possa concludere che l'area nella quale trova applicazione l'azione amministrativa o giudiziaria rivolta contro la "confusione con i marchi di un concorrente" è assai più ristretta di quella nella quale il titolare può agire in contraffazione. E tuttavia essa è abbastanza ampia da domandarsi che cosa avvenga se il titolare ometta di agire contro usi non solo contraffattori del suo marchio, ma anche "ingannevoli" e quindi suscettibili di trovare una reazione delle associazioni dei consumatori e dell'AGCM contro la pratica sleale corrispondente.

Per un verso, la risposta è agevole. Troveranno applicazione le sanzioni e i rimedi – inibitoria, sanzione amministrativa e pubblicazione della decisione, cui ora si aggiungono anche i rimedi risarcitori di cui all'art. 140bis del Codice del consumo come delineati dalla disciplina recente della *class action* – propri della materia; e la legittimazione corrispondente spetterà, secondo i principi, ad AGCM e associazioni dei consumatori¹⁷⁹.

Che dire, tuttavia, se il titolare del marchio anteriore ometta di reagire sul piano civilistico al comportamento decettivo del concorrente? L'ipotesi può verificarsi ad es. nel caso nel quale i titolari di due marchi confondibili abbiano stipulato un accordo di coesistenza che tuttavia il giudice o l'AGCM potrebbero, se investiti della questione, ritenere produttivo di rischi di inganno nel consumatore; nei casi di contitolarità del marchio accompagnata dal cospicuo del segno, quando i diversi imprenditori che fanno uso del marchio sullo stesso mercato non provvedano a concertare la loro offerta in modo da evitare che il consumatore si trovi esposto a merci dotate di caratteristiche qualitative diseguali¹⁸⁰; o anche quando una delle molte ipotesi di coesistenza *ex lege* di marchi identici o più spesso simili, come nel caso del preuso locale oppure della convalida, non sia governata dai contenuti dei marchi interferenti in modo da evitare rischi di inganno nei consumatori¹⁸¹. È difficile, anche se non impossibile, ipotizzare che una valutazione di decettività dell'uso concorrente possa mettere in questione la validità dell'atto privato da cui tragga origine l'uso simultaneo, sia esso un accordo di coesistenza o la registrazione del marchio successivo, salvi, si intende, i casi limite in cui non sia

riferimenti alla nozione, forse ancor più vicina al caso qui considerato, di "prodotti comparabili" di cui all'art. 13, par. 1, lett. a), reg. (UE) n. 1151/2012.

¹⁷⁹ Sul tema v. già *supra*, § 105.2.

¹⁸⁰ §§ 192-194.

¹⁸¹ In argomento v. § 105.2. Ma gli esempi si potrebbero moltiplicare: si pensi al caso in cui il titolare del marchio ometta di effettuare i controlli cui è subordinata la liceità delle licenze non esclusive ai sensi dell'art. 23.2 c.p.i. Sui profili *antitrust* degli accordi di coesistenza, che sono a loro volta collegati all'indispensabilità delle pattuizioni rivolte a evitare il rischio di confusione, v. § 201.3.

no ipotizzabili che usi decettivi dei marchi confliggenti¹⁸². È però sicuro che questa valutazione potrà produrre effetti sul piano del diritto dei marchi quale difetto funzionale e sopravvenuto, capace di comportare la decadenza di uno o di entrambi i marchi per decettività¹⁸³, ove siano presenti e accertati nei modi di legge i presupposti di questa fattispecie estintiva del diritto o dei diritti confliggenti¹⁸⁴, fra i quali va sicuramente annoverato l'accertamento del carattere non transitorio dell'effetto decettivo della coesistenza dei marchi. A conferma dell'intuizione, proposta dalla dottrina già all'indomani della Novella del 1992, secondo la quale la tutela dei consumatori contro la decettività si sarebbe tendenzialmente spostata dal piano genetico, della validità della registrazione del marchio, a quello funzionale, dei rimedi contro la decettività sopravvenuta¹⁸⁵.

Che dire allora del caso della decettività che sia il risultato non di un consenso del titolare del marchio anteriore, come è nel caso degli accordi di coesistenza, ma di una inerzia o tolleranza di questi nei confronti dei marchi confondibili? A suo tempo si è verificato che anche qui non può escludersi l'operatività della sanzione della decettività sopravvenuta, si intende nei limiti dei presupposti su cui si è avuta occasione di soffermarsi in proposito¹⁸⁶.

118. (Segue). C) *Il divieto di pubblicità ingannevole*¹⁸⁷

Nel paragrafo precedente si è detto del segmento normativo cui il diritto comunitario affida il compito di creare un regime armonizzato in materia di pratiche di mercato lesive degli interessi dei consumatori. Lo sforzo di porre le premesse per un'effettiva unificazione delle regole cui sono sottoposte le imprese che si affacciano sul mercato dell'Unione ha altresì portato all'adozione di due altri gruppi di regole che attengono alla pubblicità ingannevole e comparativa rispettivamente. Questi due segmenti normativi, diversamente dalla disciplina delle pratiche sleali, che concerne i rapporti fra l'impresa e i consumatori (B2C), hanno a ogget-

¹⁸² *Quid iuris* se l'accordo di coesistenza possa essere attuato sia con modalità decettive sia con modalità che escludono l'inganno? Si può ipotizzare che in questo caso trovino applicazione le previsioni sulla nullità parziale di cui all'art. 1419 c.c.

¹⁸³ Art. 14.2, lett. a), c.p.i.

¹⁸⁴ Sulla legittimazione all'azione di decadenza, disciplinata dall'art. 122 c.p.i., con particolare riguardo alle associazioni dei consumatori v. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 278.

¹⁸⁵ P. SPADA, *La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» fra vecchio e nuovo diritto*, in *Riv. dir. civ.* 1993, II, 435 ss. a 445 ss.

¹⁸⁶ § 105.2.

¹⁸⁷ Direttiva n. 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, attuata sul piano interno dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145. In argomento v. A. VANZETTI, *Legislazione e diritto industriale*, cit., 14 s.; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 135 ss.; P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, cit., 378 ss.; *Introduzione*, cit., 15 ss.

to i reciproci rapporti fra le imprese (B2B)¹⁸⁸. Entrambi si riferiscono anche alla comunicazione aziendale realizzata attraverso i segni distintivi di impresa e *in primis* a quel principio dei segni distintivi che è il marchio e quindi propongono ulteriori varianti del tema già affrontato nei precedenti paragrafi del rapporto fra l'azione di contraffazione e le altre azioni che hanno per oggetto l'uso non autorizzato del marchio altrui.

La direttiva n. 2006/114 sulla pubblicità ingannevole e comparativa accoglie una nozione assai ampia di pubblicità¹⁸⁹, che ricomprende anche il messaggio veicolato da un marchio¹⁹⁰. La pubblicità ingannevole, suscettibile di essere vietata, può dunque anche consistere nell'uso ingannevole di un marchio e in particolare nell'uso di un segno identico o simile al marchio altrui che possa "indurre in errore le persone" alle quali il messaggio è rivolto, anche con riguardo alla "origine commerciale" dei beni cui la pubblicità si riferisce¹⁹¹. Diversamente da quanto avviene nel caso della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, la direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa non presuppone che il messaggio sia idoneo a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore¹⁹²; piuttosto è sufficiente che, "dato il suo carattere ingannevole" esso "leda o possa ledere un concorrente"¹⁹³.

Può dunque il titolare di un marchio registrato esperire contro il terzo che usi senza autorizzazione un segno identico o simile al marchio registrato medesimo per beni identici o simili, oltre che all'azione di contraffazione nella variante propria della seconda fattispecie, rivolta contro il "rischio di confusione", anche i rimedi rivolti contro la pubblicità ingannevole? La risposta è positiva: l'uso del marchio confondibile può costituire altresì pubblicità ingannevole che, pur non essendo idonea a falsare in misura rilevante il comportamento del consumatore, è tuttavia vietata.

Questa conclusione richiede peraltro una precisazione. Inganno non è contraffazione; se il marchio anteriore è registrato ma non è mai stato usato, si potrà parlare di contraffazione, ma non di inganno, perché il marchio anteriore, non usato e non noto, non contiene in sé ancora alcun messaggio o indicazione relativa all'effettiva origine commerciale suscettibile di essere tradito. Con questa messa a punto non si vuol affermare che l'applicazione del divieto di pubblicità ingannevole presupponga un'aspettativa del consumatore suscettibile di essere delusa: l'inferenza sarebbe erronea, giacché questo è un requisito di applicazione della disciplina delle pratiche sleali da cui, come si è visto, la direttiva sulla pubblicità prescinde. È però richiesto quantomeno che il marchio registrato anteriore abbia sul mercato una presenza tale

¹⁸⁸ P. AUTERI, *Introduzione*, cit., 3 ss.

¹⁸⁹ Ai sensi della lett. a) dell'art. 2 si intende per pubblicità "qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi ...".

¹⁹⁰ Così P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, cit., 382.

¹⁹¹ V. rispettivamente la lett. b) dell'art. 2 e la lett. a) dell'art. 3 della direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa.

¹⁹² Secondo quanto dispongono la lett. e) dell'art. 2 e la lett. b) del par. 2 dell'art. 5 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali: v. § 117.2.

¹⁹³ Lett. b) dell'art. 2 sulla pubblicità ingannevole e comparativa.

da potere significare al consumatore una “origine commerciale”, suscettibile di essere decettivamente richiamata dal marchio successivo¹⁹⁴. Nella prospettiva della pubblicità ingannevole, il diaframma fra decettività e confusione, fra rischio di inganno quanto all’origine e rischio di confusione, che si profila assai più netto in altri segmenti normativi¹⁹⁵, tende dunque a diventare davvero assai sottile.

In che modo può il titolare del marchio anteriore reagire alla pubblicità ingannevole, in aggiunta, si intende, all’azione di contraffazione? Le sue prerogative al riguardo si biforcano in un’azione civile e in un’azione amministrativa. La pubblicità ingannevole costituisce mendacio pubblicitario e costituisce quindi atto di concorrenza sleale¹⁹⁶, per il quale resta ferma la competenza della magistratura ordinaria¹⁹⁷. L’art. 8 del d.lgs. n. 145, in attuazione della direttiva sulla pubblicità, ha però anche aperto un secondo percorso, amministrativo, attribuendo competenza alla AGCM¹⁹⁸. Questa può agire d’ufficio oppure su segnalazione dei soggetti lesi dalla pubblicità illecita. Fra questi vi è sicuramente il titolare del marchio registrato anteriore, non meno che gli altri concorrenti “leali”, che pure essi possono essere pregiudicati dalla pubblicità ingannevole, come anche le associazioni imprenditoriali di riferimento; mentre è da escludersi, attendibilmente, la legittimazione delle associazioni di consumatori, le quali avrebbero ragione di invocare il rimedio se lo stesso contegno configurasse altresì pratica “scorretta”¹⁹⁹.

119. (Segue). D) *Le norme sulla pubblicità comparativa*²⁰⁰

119.1. *La pubblicità comparativa: dalla proibizione generalizzata al permesso condizionato.* A partire dalla metà degli anni Ottanta dello scorso secolo, il diritto comunitario ha aperto spazi di libertà a favore del fenomeno della pubblicità

¹⁹⁴ Sullo standard di consumatore cui fanno riferimento rispettivamente il d.lgs. n. 145 e il Codice del consumo v. P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, cit., 385.

¹⁹⁵ §§ 33.3, 103, 105.2; ma anche 117.2.

¹⁹⁶ In questo senso P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, cit., 378 e 390, che ritiene essere la pubblicità ingannevole divenuta una “fattispecie tipica di concorrenza sleale”.

¹⁹⁷ In ossequio alle scelte operate al riguardo dal legislatore italiano di attuazione (art. 8.15 del d.lgs. n. 145), sulle quali v. P. AUTERI, *Introduzione*, cit., 19 ss.

¹⁹⁸ Sulla motivazioni di questa scelta v. P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, cit., 380-381. In termini critici A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 136.

¹⁹⁹ Così, con argomentazione riferita ai singoli punti qui toccati, P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, cit., 388 s.

²⁰⁰ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/114/CE, cit., attuata sul piano interno dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145. In argomento v. P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, cit., 391 ss.; *Introduzione*, cit., 19 ss.; P. REESKAMP, *Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue?*, in *EIPR* 2008, 130 ss.; I. SIMON FHIMA, *Trade Mark Infringement in Comparative Advertising Situations: O2 v H3G*, in *EIPR* 2008, 420 ss. e P. DE JONG, *Comparative advertising in Europe*, in J. Phillips (a cura di), *Trade Marks at the Limit*, Edward Elgar, Cheltenham, 2006, 53 ss. In prospettiva comparativa C.H. GOOGE, JR.-L. CLAYTON, *Comparative advertising in the United States*, in J. Phillips (a cura di), *Trade Marks at the Limit*, cit., 25 ss.

comparativa. Fino a quella data, la pratica era considerata anatema da quasi tutti i diritti continentali, a conferma delle tradizioni protezionistiche e corporatistiche del vecchio continente; mentre negli Stati Uniti la stessa forma di comunicazione aziendale era vista con favore per il contributo positivo che essa dà all'apertura dei mercati e all'informazione dei consumatori²⁰¹. Anche sotto questo profilo il legislatore comunitario ha avvertito che non sarebbe stato pensabile costruire un mercato davvero unico, se le imprese a vocazione europea avessero dovuto fare i conti con tante discipline della pubblicità quanti sono gli Stati membri in cui esse intendano operare. La comunicazione aziendale sarebbe risultata frammentata in corrispondenza dei confini geografici dei diversi mercati e questo avrebbe creato un differenziale troppo elevato nei costi corrispondenti fra le imprese europee e le loro controparti statunitensi, che sul loro mercato di origine hanno il vantaggio di operare in un ambiente unitario assai vasto e governato da regole uniformi, oltre che assai liberali²⁰². Di qui la cauta apertura degli anni Ottanta, che ha portato con sé molta armonizzazione delle regole relative a quella speciale tecnica promozionale che è la pubblicità comparativa²⁰³ e anche qualche (timido) passo in avanti sul sentiero della liberalizzazione²⁰⁴.

La disciplina che ne è risultata si presenta oggi come il secondo troncone dell'armonizzazione comunitaria della pubblicità, che si affianca alle regole in materia di pubblicità ingannevole. L'accostamento fra i due gruppi di previsioni trova la sua ragione di essere nella circostanza che entrambe hanno per oggetto comportamenti idonei a pregiudicare direttamente le imprese e i concorrenti; viceversa, le regole sulle pratiche "sleali" sono intese a salvaguardare direttamente gli interessi dei consumatori.

119.2. *Pubblicità comparativa e azione di contraffazione.* Alcuni comportamenti presi in considerazione dalla disciplina della pubblicità comparativa concernono l'uso da parte dell'impresa comparante del marchio dell'impresa oggetto

²⁰¹ In argomento v. W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property*, cit., 797; L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 937; C.H. GOOGE, JR.-L. CLAYTON, *Comparative advertising in the United States*, cit., 25 ss.

²⁰² V. G.D. Searle & Co. c. Hudson Pharm. Corp., 715 F.2d 837 (3rd Circ. 1983) e già Smith c. Chanel Inc., 402 F.2d 562 (9th Circ.) 1968, caso «Chanel no. 5». Un aggiornamento giurisprudenziale è in G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, *Confusion over Use*, cit., nota 138 a 1628; sull'introduzione per via legislativa di una libera utilizzazione (*fair use*) a favore della pubblicità comparativa attraverso il Federal Trademark Dilution Act, § 1125(3)(A)(i)(ii) v. J.C. GINSBURG, *Of Mutant Copyrights, Mangled Trademarks, and Barbie's Beneficence: The Influence of Copyright on Trademark Law*, August 20, 2007, *Columbia Public Law Research Paper No-07-153*, 21 s.

²⁰³ Come ha ricordato di recente Corte UE 18 novembre 2010, C-159/09, Lidl snc c. Vierzon Distribution SA, caso «Lidl/Leclerc», «La direttiva n. 84/450/CEE ha provveduto a un'armonizzazione esaustiva delle condizioni di liceità della pubblicità comparativa negli Stati membri, la quale implica che la liceità della pubblicità comparativa debba essere valutata in tutta l'Unione unicamente alla luce dei criteri stabiliti dal legislatore dell'Unione».

²⁰⁴ Gli spazi di libertà aperti alla comparazione restano però circoscritti in quanto «le condizioni cui ne è subordinata la liceità sono assai severe» (P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, cit., 394).

di comparazione. Dunque anche qui si può presentare la necessità di trovare un raccordo fra la disciplina della pubblicità comparativa e il diritto dei marchi. Si tratta di eventualità tutt'altro che remota, posto che, nel diritto comunitario e comunitariamente armonizzato, può rientrare nella nozione di contraffazione anche il richiamo al marchio altrui operato all'interno di una comunicazione pubblicitaria, anche se questo comporti un riferimento ai beni del titolare del marchio stesso e quindi non avvenga in funzione distintiva (o, come una volta si sarebbe detto, non sia impiegato come marchio)²⁰⁵.

Rispetto alle ipotesi di concorso di norme precedentemente considerate occorre però tenere conto di alcune particolarità. Le regole sulla pubblicità comparativa hanno l'obiettivo non solo di scoraggiare la comparazione illecita ma anche di incoraggiare quella lecita. Si comprende che l'imprenditore cui la comparazione si riferisce abbia ragione di temere che il confronto fra i beni possa mettere in cattiva luce la sua offerta od, in alternativa, fornire al concorrente che effettua la comparazione il destro di trarre vantaggio dalla reputazione di cui gode l'impresa già stabilita sul mercato, ad es. "agganciandosi" ad essa. La comparazione, però, se effettuata in modo corretto, può anche fornire informazioni preziose ai consumatori e aiutarli a compiere scelte consapevoli al momento della decisione di acquisto²⁰⁶; e questa valutazione positiva dà conto dell'emersione del principio di *favor comparationis* che caratterizza la normativa²⁰⁷.

La disciplina della pubblicità comparativa si propone il difficile compito di trovare un punto di equilibrio tra queste due serie di interessi contrapposti. Questa particolarità dell'assetto si riflette sulla formulazione delle regole. Esse non indicano, in negativo, quando la pubblicità comparativa sia vietata, ma, in positivo, a quali condizioni essa sia lecita²⁰⁸.

²⁰⁵ Sugli elementi costitutivi generali della contraffazione, fra cui va incluso l'uso in una comunicazione pubblicitaria e l'impiego del segno in funzione non distintiva, v. *infra*, §§ 123, 126 e 128-129.

²⁰⁶ Questo è l'obiettivo ultimo della disciplina della comparazione nelle valutazioni della giurisprudenza comunitaria: v. Corte UE 18 novembre 2010, caso «Lidl/Leclerc», cit., secondo cui la normativa sulla pubblicità comparativa è "tesa a stimolare la concorrenza fra i fornitori di beni e di servizi, consentendo ai concorrenti di mettere in evidenza in modo obiettivo i vantaggi dei vari prodotti paragonabili e vietando al tempo stesso prassi che possano comportare una distorsione della concorrenza, svantaggiando i concorrenti e avere un'incidenza negativa sulla scelta dei consumatori". In precedenza v. Corte di Giustizia 19 aprile 2007, causa C-381/05, De Landsheer Emmanuel SA c. Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne e Veuve Clicquot Ponsardin SA, in *Racc.* 2007, I, 3115 ss. e in *Dir. ind.* 2007, 386 ss., con nota adesiva di M. FUSI, caso «De Landsheer», parr. 57 ss. nonché Corte di Giustizia 23 febbraio 2006, causa C-59/05, Siemens AG c. VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung GmbH, in *Racc.* 2006, 2147 ss., caso «sistema di identificazione numerico Siemens», par. 24.

²⁰⁷ Una ricostruzione del principio è in P. REESKAMP, *Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue?* cit., 130-131.

²⁰⁸ Art. 4 della direttiva sulla pubblicità. Naturalmente, questa caratteristica strutturale non va sopravvalutata. L'individuazione delle ipotesi di pubblicità comparativa vietate è speculare rispetto a quella delle ipotesi consentite e ne costituisce per così dire il rovescio della medaglia: la pubblicità

Proprio perché la valutazione normativa della pubblicità comparativa oscilla fra i due poli opposti della illiceità e della meritevolezza di tutela, anche il rapporto con il diritto dei marchi si arricchisce di una prospettiva “promozionale” ulteriore, che non è dato di rilevare nella ricerca di punti di raccordo che si è operata nelle ipotesi precedentemente esaminate. Anche qui ci si deve comunque domandare se e a quali condizioni l’azione di contraffazione concorra con un’azione rivolta a vietare la pubblicità comparativa illecita.

119.3. *Concorso di azioni e assetto istituzionale.* Al riguardo occorre far i conti con la circostanza che, sul piano dell’assetto istituzionale che presiede alla sua applicazione, la disciplina della pubblicità comparativa presenta una collocazione particolare. Questa collocazione ha una sua precisa motivazione. La pubblicità comparativa può risultare ingannevole sulla base dei criteri di valutazione che coincidono con quelli forniti dalla disciplina delle pratiche sleali e della pubblicità ingannevole²⁰⁹; in questo caso, però, a essere pregiudicati sono non solo gli interessi imprenditoriali del concorrente danneggiato dal mendacio, ma anche gli interessi dei consumatori tratti in errore. Si comprende quindi come il legislatore nazionale di attuazione abbia pensato di attribuire poteri di intervento e di apprezzamento della situazione corrispondente all’AGCM²¹⁰.

Il divieto di pubblicità comparativa illecita non è però limitato al solo inganno. Lecita ai sensi del medesimo art. 4 della direttiva è la comparazione che “d) non causi discredito o denigrazione di marchi ... di un concorrente”; che “f) non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio ... di un concorrente”; che “g) non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione [*recte*: replica]²¹¹ di beni o servizi protetti da un marchio ...”. Ora, in particolare quando si controverta sulla questione se la pubblicità comparativa possa comportare un’appropriazione dei pregi del concorrente o un agganciamento alla reputazione che questi abbia saputo conquistarsi sul mercato, è improbabile che sia anche presente un profilo di confusione: la comparazione di regola presuppone che i beni offerti dal comparante siano tenuti distinti e separati da quelli provenienti dall’impresa oggetto di comparazione nel messaggio che opera il raffronto²¹². Inoltre, sia la denigrazione dell’offerta altrui sia l’agganciamento alla sua reputazione presuppongono che questa venga contrapposta all’offerta dell’impresa com-

comparativa che non soddisfi le condizioni è proibita. E d’altro canto si potrebbe ripetere lo stesso ragionamento con riferimento anche agli altri settori precedentemente esaminati e dire che se una pratica non è concorrenzialmente sleale, non è scorretta e una pubblicità non è ingannevole, allora essa è consentita e anzi vi può essere un interesse collettivo, in particolare del pubblico dei consumatori, a che essa non sia vietata.

²⁰⁹ Ed anzi li richiamano: lett. a) dell’art. 4 della direttiva n. 2006/114.

²¹⁰ Art. 8 del d.lgs. n. 145/2007.

²¹¹ Si sono soffermate sull’errore di traduzione in cui è incorso il redattore del testo italiano le Conclusioni del 10 febbraio 2009 dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «L’Oréal», cit., nota 69 al par. 82.

²¹² V. W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property*, cit., 796 secondo cui la pubblicità comparativa costituisce l’esatto contrario della confusione, anche se può comportare una diversa forma di “annexation of goodwill”.

parante. Se poi siano effettivamente assenti profili di ingannevolezza, non è dato di comprendere quali possano essere i fondamenti di un potere di intervento dell'AGCM, il cui mandato, si ricorda, è quello di tutelare gli interessi dei consumatori e della collettività, non di dirimere controversie fra privati²¹³.

Per questa ragione trova credito la tesi secondo cui la pubblicità comparativa che comporti discredito del comparato o appropriazione dei pregi di questi sarebbe devoluta alla cognizione della sola autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione dell'intervento dell'AGCM²¹⁴.

Nulla impedisce, d'altro canto, all'AGO di portare la propria cognizione su di una comunicazione ingannevole, anche se essa sia contenuta in una pubblicità comparativa, rispetto alla quale concorre la potestà dell'AGCM.

Se si accolga, come pare preferibile, questa impostazione, i conti incominciano a tornare. Discredito e appropriazione di pregi sono comportamenti concorrenzialmente sleali, tipizzati dall'art. 2598, n. 2, c.c. e di competenza dell'AGO, così come la comunicazione che produca confusione o inganno assumono rilievo ai sensi dell'art. 2598, nn. 1 e 3, c.c. Quando poi il comportamento screditante, l'agganciamento, la confondibilità o l'inganno si accompagnino all'uso del marchio altrui, si riaffaccerà il quesito, a questo punto consueto, se all'azione di concorrenza sleale possa cumularsi un'azione di contraffazione dell'altrui marchio anteriore²¹⁵.

Ora, visto che ogniqualvolta il marchio del concorrente oggetto di comparazione sia oggetto di richiamo si potrà discutere se ricorra anche una contraffazione, il coordinamento fra il diritto dei marchi e la disciplina della pubblicità comparativa andrà operato in modi diversi a seconda che per quest'ultima abbia competenza anche l'AGCM (laddove siano presenti profili di ingannevolezza) o in via esclusiva l'AGO (laddove siano presenti solo profili di discredito o di appropriazione di pregi); con tutte le conseguenze che queste differenziazioni può comportare dai diversi punti di vista rilevanti, dalla legittimazione, al regime della rappresentanza in giudizio e delle spese, all'individuazione dei rimedi esperibili e dell'efficacia territoriale dei medesimi²¹⁶.

119.4. *Il raccordo fra la disciplina della pubblicità comparativa e della contraffazione del marchio e il problema delle "antinomie"*. La possibilità di una simultanea applicazione delle due normative solleva d'altro canto interrogativi che trovano la propria ragione d'essere nella caratteristica valutazione "in positivo"

²¹³ Così quasi alla lettera P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, cit., 398.

²¹⁴ La cui previsione si troverebbe anzi in contrasto con la previsione dell'art. 24 Cost., come suggerito da P. AUTERI, *op. loc. ultt. citt.*

²¹⁵ Sulla falsariga di quanto avviene nelle situazioni considerate al § 116.

²¹⁶ In argomento v. anche, nella prospettiva del diritto britannico, P. REESKAMP, *Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue?*, cit., 131. Con le affermazioni contenute nel testo non si vuole asserire che l'AGCM abbia competenza in materia di contraffazione dei marchi, che, anzi, va esclusa; ma ipotizzare che, per le ragioni esaminate qui di seguito al § 119.4, la valutazione condotta sul piano della legittimità dell'uso del marchio altrui si riverberi sul piano della valutazione della pubblicità comparativa.

del fenomeno della pubblicità comparativa corretta²¹⁷. Quando la disciplina della pubblicità comparativa operi una valutazione favorevole di un certo comportamento, si tratta infatti di verificare se e in qual modo questo apprezzamento assuma rilievo anche sul piano del diritto dei marchi, escludendo che quello stesso contegno sia qualificabile come contraffazione o alternativamente suggerendo che esso fruisca di una specifica limitazione degli effetti del marchio²¹⁸.

Si potrebbe argomentare che la risposta affermativa è necessitata, perché il diritto dei marchi non potrebbe qualificare in termini di illiceità un contegno che sia non solo considerato lecito dalla disciplina della pubblicità comparativa ma anche apprezzato in ragione del contributo positivo che, alla stregua dei criteri determinati da quest'ultima normativa, esso apporta alla completezza e alla veridicità dell'informazione offerta a beneficio del mercato.

Almeno a parole questa parrebbe essere la soluzione seguita dalla giurisprudenza comunitaria²¹⁹. In pratica però le cose vanno un po' diversamente. È vero che la Corte di Giustizia assume che fra le due normative vi sia una sorta di "armonia prestabilita", grazie alla quale le valutazioni da esse rispettivamente espresse sarebbero destinate a convergere e anzi a coincidere; epperò a ben vedere nel caso "O2" l'apertura promessa dal principio dell'armonia prestabilita si trasforma presto nei rigori di un precetto di "doppia conformità". Infatti, in questa sentenza il punto di incontro fra le due normative è determinato a partire non dalle previsioni relative alla pubblicità comparativa, come ci sarebbe stato da attendersi alla stregua della premessa soprariportata, ma da quelle in materia di contraffazione. Più precisamente, la Corte ritiene che l'uso confusorio che sia da considerarsi vietato dal diritto dei marchi alla stregua dei parametri a questo propri non possa mai soddisfare la condizione di liceità enunciata dalla direttiva sulla pubblicità comparativa²²⁰.

La soluzione accolta nel caso "O2" lascia insoddisfatti soprattutto dal punto di vista sistematico. Non si comprende perché mai il punto di equilibrio fra gli interessi contrapposti del concorrente che ricorre alla pubblicità comparativa e del titolare del marchio da questa richiamato venga reperito attribuendo primato alle

²¹⁷ In argomento v. anche §§ 67.3, 70.2, 130.4, 138.2, 139.2, 140.2, 140.3, 141.2, 143.4 e 144.3. In dottrina v. L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 940 (che lascia aperta la questione); P. REESKAMP, *Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue?*, cit., 132-133 e I. SIMON FHIMA, *Trade Mark Infringement in Comparative Advertising Situations*, cit., 424 e, con specifico riferimento al primo e al terzo conflitto, 427.

²¹⁸ Ritiene applicabile la libera utilizzazione prevista dalla lett. b) del par. 1 dell'art. 6 della direttiva Jacob J., in England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoires Garnier & Ci. c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd. e Starion International Ltd., in [2010] EWCA Civ. 535, caso «L'Oréal», parr. 40 ss. Sulle ragioni per le quali è però preferibile ritenere che la conformità alle norme sulla pubblicità comparativa costituisca una limitazione degli effetti del marchio *diversa ed ulteriore* rispetto a quelle previste in via generale dal diritto dei marchi e in particolare dagli artt. 6 della direttiva e 12 r.m.c. v. *infra*, §§ 141 e 143.4 (e per un accenno § 130.4).

²¹⁹ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 45.

²²⁰ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., parr. 45 e 51.

norme sulla contraffazione e non alla disciplina della pubblicità comparativa, che è direttamente finalizzata allo scopo di dare rilievo all'interesse del pubblico alla completezza dell'informazione. La soluzione conferma la ricorrente sottovalutazione del ruolo degli interessi dei consumatori nella ricostruzione dei profili cruciali del diritto dei marchi²²¹; ed è per ciò criticabile.

Occorre però subito aggiungere che a ben vedere neppure una soluzione che rovesciasse la prospettiva e attribuisse un primato incondizionato e automatico alle previsioni sulla pubblicità comparativa sarebbe interamente praticabile nel presente contesto normativo. L'assetto attuale è infatti caratterizzato da un'appariscenza discrasia fra il tenore della lett. f) dell'art. 4 della direttiva n. 2006/114 e le previsioni relative alla terza subfattispecie di contraffazione: queste ultime fanno riferimento sia all'indebito vantaggio sia al pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio anteriore²²², mentre la prima concerne solo l'indebito vantaggio tratto dalla notorietà del marchio altrui. Dunque, le norme sulla pubblicità comparativa si astengono dall'esprimere qualsiasi valutazione su fenomeni come il pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio anteriore, come anche l'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo del medesimo, che invece assumono rilievo sul piano della contraffazione. Esse d'altro canto non prendono neppure in considerazione l'eventualità che il contegno del successivo utilizzatore sia sorretto da un "giusto motivo", come invece avviene nella disciplina del terzo conflitto²²³. Si tratta di una scelta normativa astensionista che può risultare più o meno apprezzabile a seconda dei punti di vista; ma qualunque sia l'opinione che si accolga al riguardo, occorre in ogni caso dar atto che è assai difficile desumere da questo "agnosticismo" sul versante della comparazione pubblicitaria la conseguenza radicale che i comportamenti corrispondenti sarebbero automaticamente legittimati anche sul versante del diritto dei marchi, a meno che non si assuma che la disciplina successiva della comparazione abbia voluto procedere a un'abrogazione di segmenti importanti del diritto dei marchi; il che però è da escludersi anche alla luce dei "Considerando" tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo della stessa direttiva n. 2006/114.

Insomma: di primo acchito le due serie di norme paiono scritte in maniera tale da ostacolare piuttosto che agevolare un loro reciproco raccordo²²⁴. Al punto presente dell'esperienza maturata al riguardo, dobbiamo dunque prendere atto che fra di esse non esiste affatto l'"armonia prestabilita" ipotizzata dai giudici comunitari e che d'altro canto vi sono ragioni consistenti che sconsigliano di piegare unilateralmente l'una disciplina all'altra.

Dobbiamo quindi riconoscere che, all'intersezione fra le due discipline, si trovano zone relativamente tranquille, ad es. nell'area del rischio di confusione, dove

²²¹ Su cui v. §§ 7D), 33.1 e 67.3.

²²² Artt. 5, par. 2, direttiva marchi; 20.1, lett. c) c.p.i. e 9, par. 1, lett. c), r.m.c.

²²³ V. §§ 67.2, 70.2 e 140.3.

²²⁴ E l'insipienza legislativa così rivelata è in effetti talora oggetto di critiche pesanti, riferite ad es. da W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property*, cit., nota 577 a 598.

effettivamente le valutazioni espresse dai due settori in qualche misura possono convergere²²⁵; ma anche terreni minati, nei quali da un punto di vista testuale le valutazioni espresse da un settore normativo divergono da quelle attestate nell'altro.

Si prenda per l'appunto il caso del pregiudizio al carattere distintivo. Nel caso «O2» le Conclusioni dell'Avvocato generale Mengozzi si sono soffermate sulla doglianza del titolare del marchio relativa alla circostanza che la pubblicità controversa presentava un'immagine alterata del suo marchio con bolle, che, in effetti, non era stato riprodotto tal quale ma con una certa rielaborazione²²⁶; e hanno giustamente fatto valere che, restando all'interno del punto di vista del diritto pubblicitario, l'esigenza di salvaguardare il carattere distintivo di un marchio anteriore che gode di notorietà non è stata presa in considerazione dalla direttiva sulla pubblicità comparativa; siccome questa è di stretta interpretazione, ha concluso l'Avvocato, è da escludersi una violazione delle norme corrispondenti²²⁷. Resta però da chiedersi come questa stessa situazione debba essere valutata alla luce del diritto dei marchi.

Sulla base delle divergenze testuali fra le due normative, è in effetti possibile ipotizzare che lo stesso comportamento sia oggetto di valutazioni differenziate a seconda che venga osservato nel prisma dell'una o dell'altra disciplina. Ciò non significa che ci si trovi necessariamente al cospetto di un fenomeno di antinomia. Sicuro è però che in questo modo è stato istituito, involontariamente, un campo di tensione molto forte fra le valutazioni espresse da due settori normativi così contigui da manifestare larghe zone di sovrapposizione; e, poiché il compito di appre-

²²⁵ Per la verità, anche da un punto di vista puramente letterale, l'assunto secondo il quale la nozione di «confusione» prevista dalle due normative sarebbe esattamente la stessa, fatto proprio da Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 49, risulta smentito sotto più di un profilo. Infatti la coincidenza fra le proposizioni normative è al più parziale, visto che la disciplina della pubblicità comparativa concerne anche segni distintivi diversi dai marchi. L'art. 4, lett. h), della direttiva n. 2006/114/CE, che subordina la liceità della pubblicità comparativa a che essa «non ingeneri confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario e un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente», prevede infatti fattispecie, ad es. di imitazione dei segni distintivi altrui diversi dal marchio, che non assumono rilievo ai fini del diritto dei marchi comunitario: si pensi al caso in cui la pubblicità si riferisca alla denominazione sociale del concorrente (e v. § 42.1). Sempre dal punto di vista testuale le due serie di norme esibiscono differenze importanti anche nell'area nella quale esse si sovrappongono *ratione materiae*: le previsioni in tema di pubblicità comparativa qualificano in termini di illiceità non il «rischio di confusione» ma «la confusione»; e intendono la confusione così dichiarata rilevante non come confusione quanto all'origine dei beni contraddistinti dai segni effetto del congiunto operare dell'identità o somiglianza dei segni e dei beni, come avviene nel diritto dei marchi, ma come confusione fra soggetti, fra segni o fra beni, accostandosi così a una nozione di confondibilità fra marchi cui il diritto dei marchi parrebbe nel frattempo aver voltato le spalle (v. §§ 42.1 e 54.1; ma anche 117.2).

²²⁶ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi del 31 gennaio 2008, nel caso «O2», cit., parr. 63 ss.

²²⁷ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi del 31 gennaio 2008, nel caso «O2», cit., par. 65 (la Corte non ha avuto bisogno di prendere posizione sul punto).

stare criteri attendibili di coordinamento è stato eluso dal legislatore, non resta che sperare che i giudici facciano di meglio. Anzi, in una prospettiva evolutiva, si potrebbe pensare che il campo di tensione possa anche produrre frutti apprezzabili, sottoponendo fattispecie di grande rilievo a valutazioni non esattamente collimanti e chiamando quindi la giurisprudenza al compito, sempre arduo ma spesso anche fruttuoso, della rilevazione degli interessi contrapposti in gioco in vista del loro bilanciamento.

Vi è ragione di speranza che il compito possa essere assolto con l'equilibrio necessario, anche grazie all'articolazione che caratterizza le norme sulla contraffazione: le quali, l'osservazione è comune, prevedono all'interno degli elementi costitutivi generali e speciali della fattispecie spazi di manovra piuttosto elevati²²⁸.

Dai materiali normativi disponibili sembrano del resto emergere tre direttrici lungo le quali appare possibile operare il raccordo. In primo luogo, si è appena rilevato che l'assetto attuale non osta a che un comportamento che sia considerato neutrale dal punto di vista pubblicitario possa risultare vietato se valutato dal punto di vista del diritto dei marchi. Si pensi al caso ora considerato del pregiudizio al carattere distintivo dell'altrui marchio che gode di notorietà²²⁹: qui l'interprete non può esimersi dal domandarsi se il giudizio espresso dal settore pubblicitario non possa fornire elementi di valutazione utili anche nella prospettiva del diritto dei marchi²³⁰.

In secondo luogo, è da escludersi che l'uso del marchio altrui proibito dal punto di vista pubblicitario possa ricevere una valutazione favorevole nella prospettiva del diritto dei marchi. Così, è stato ritenuto che mai possa fruire di una delle libere utilizzazioni previste dal diritto dei marchi un comportamento che sia vietato dalla direttiva n. 2006/114²³¹ e che il vantaggio tratto da una pubblicità comparativa illecita sia da ritenersi indebito e quindi a sua volta proibito dalle norme sul terzo conflitto²³².

In terzo luogo, merita un'attenzione particolare l'ipotesi in cui uno specifico comportamento, come, in particolare, l'apprezzamento se l'uso successivo del segno consenta di "trarre indebito vantaggio dalla notorietà" del marchio anteriore, sia simultaneamente preso in considerazione dall'uno come dall'altro gruppo di norme. In questo caso, il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico ha modo di dispiegarsi appieno, vista l'identica formulazione delle norme; e suggerisce che la lettura delle proposizioni normative avvenga in una logica di coerenza, di modo che fra le valutazioni espresse dall'uno e dall'altro settore a proposito del mede-

²²⁸ V. *infra*, §§ 128-129, 135, 136 e 140.3.

²²⁹ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi del 31 gennaio 2008, nel caso «O2», cit., parr. 63 ss.

²³⁰ Per una trattazione *ex professo* del tema, *infra*, § 138.2.

²³¹ V. Corte di Giustizia 17 marzo 2005, causa C-228/03, The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratories Ltd. Oy, in *Racc.* 2005, I, 2337 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4913, caso «Gillette», parr. 44-45.

²³² Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., parr. 79 s.

simo contegno risulti una convergenza piuttosto che una divergenza di valutazioni normative²³³.

Nel suo complesso l'analisi che precede conferma l'ipotesi di partenza. Se l'azione di contraffazione rappresenta la testa della cometa, allora essa, a seguito della moltiplicazione delle azioni che prendono in simultanea considerazione l'uso non autorizzato di un marchio anteriore altrui, è seguita non da una ma da molte code: precisamente quattro²³⁴. La prima è costituita, oggi come in passato, dall'azione di concorrenza sleale, sia essa confusoria o diversamente caratterizzata. Ad essa si sono aggiunte le tre diverse azioni portate alla ribalta dall'evoluzione normativa: quella rivolta alla repressione delle pratiche "sleali" (o, nel gergo del legislatore nazionale, "scorrette") e in particolare delle pratiche ingannevoli; quella che reprime la pubblicità ingannevole ed, infine, l'azione contro la pubblicità comparativa che impieghi non lecitamente il marchio altrui, la quale, a sua volta, può essere da un lato ingannevole, dall'altro concorrenzialmente sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 2, c.c. A questo punto, diventa importante non tanto domandarsi se si sia al cospetto di più code della stessa cometa o di una nebulosa, quanto individuare con precisione la fattispecie e la disciplina di queste quattro azioni suscettibili di concorrere con l'azione di contraffazione, visto che ciascuna di esse esibisce particolarità importanti sotto profili significativi che vanno dall'individuazione dell'organo giurisdizionale competente, alla legittimazione, ai rimedi e così via. Né va trascurato che le sovrapposizioni possibili sono non poche e non sempre facili da decifrare; e che non tutte si riferiscono solo al rapporto fra l'azione di contraffazione e le "altre azioni", ché talora il raccordo può divenire necessario anche fra queste ultime²³⁵.

²³³ Per un'applicazione analitica di questo principio v. *infra*, § 140.2. Non vengono qui esaurite le ipotesi di raccordo fra disciplina della contraffazione e della pubblicità: per altre fattispecie di intreccio fra le rispettive previsioni v. §§ 139.2 e 3.

²³⁴ Che diventerebbero cinque, se si considerassero i profili di possibile sovrapposizione con il complesso normativo amministrato dal Giurì di autodisciplina; che non vanno neppure essi trascurati nella difficile ricerca di un raccordo fra norme in quanto le pronunce corrispondenti, pur manifestazione dell'autonomia delle imprese che aderiscono al sistema dell'autodisciplina, sono divenute, come ricordato da A. VANZETTI, *Legislazione e diritto industriale*, cit., 15, suscettibili di essere inserite a pieno titolo nell'ordinamento giuridico attraverso il meccanismo che intende la giurisprudenza del Giurì come espressione delle regole di correttezza professionale di cui all'art. 2598, n. 3, c.c.

²³⁵ Ad esempio, la pratica scorretta ingannevole può essere fatta valere come atto di concorrenza sleale dal concorrente leale (§ 117.1); lo stesso concorrente "leale" può reagire alla pubblicità ingannevole sia ai sensi del d.lgs. n. 145/2007 sia agendo contro il mendacio in forza dell'art. 2598, n. 3 c.c. (§ 118).

120. *L'azione di contraffazione: la disciplina*

Dopo avere esaminato i rapporti fra l'azione di contraffazione e le altre azioni esperibili a tutela di un marchio registrato, è venuto il momento di soffermarsi sui caratteri e sulla disciplina dell'azione. Molti profili sono già stati esaminati²³⁶ e quindi si tratta soltanto di completare la trattazione.

La giurisdizione e la competenza in materia di contraffazione è determinata dalle previsioni del r.m.c. e del c.p.i.²³⁷. Quanto alla legittimazione attiva, si è visto che questa fa capo al titolare del marchio registrato e al suo licenziatario esclusivo, nei limiti sopra indicati²³⁸. Quanto alla decorrenza della tutela del marchio anteriore, occorre, secondo l'opinione che è parsa preferibile, far capo alla data del deposito della domanda sia per il marchio nazionale sia per quello comunitario²³⁹. Si è visto a suo tempo come si faccia a determinare quale dei due marchi confliggenti sia anteriore nel caso di opposizione alla registrazione del marchio successivo o di azione di nullità²⁴⁰. Nell'azione di contraffazione, si possono al riguardo presentare diverse complicazioni. Il "segno" confliggente può non essere un marchio²⁴¹; quindi, ogni qualvolta questo non sia soggetto a un regime di registrazione o iscrizione avente efficacia costitutiva²⁴², può essere necessario determinare la data nella quale è iniziato l'uso del segno distintivo successivo²⁴³. La stessa necessità si presenta d'altro canto anche se il segno contro cui è rivolta l'azione di contraffazione sia un marchio non registrato.

Il momento in cui inizia l'uso effettivo del segno successivo assume del resto rilievo anche se esso sia un marchio registrato. È infatti questo il momento a cui occorre far capo per valutare la presenza di una contraffazione e per individuare la percezione del conflitto fra i due segni da parte del pubblico interessato²⁴⁴. Immaginiamo che il marchio anteriore perda quote di mercato o carattere distintivo in seguito al perdurare della concorrenza del marchio successivo; questo 'indebolimento' del carattere distintivo non può giovare all'utilizzatore successivo, se al momento dell'inizio dell'impiego del marchio successivo l'uso in questione fosse apprezzabile come contraffazione²⁴⁵. L'onere della prova relativo alla presenza

²³⁶ Al § 114.

²³⁷ V. artt. 96, par. 1, lett. a) e b), 97, 98 r.m.c. e 120 e 134 c.p.i.

²³⁸ § 114.1.

²³⁹ V. §§ 15.2 e 17.2 ove una discussione dei margini di dubbio interpretativo che residuano per le due ipotesi.

²⁴⁰ § 38.

²⁴¹ V. *infra*, § 122.

²⁴² Sui segni distintivi diversi dal marchio soggetti a registrazione v. § 76(iii).

²⁴³ O esso è stato adottato: v. §§ 79.3 e 79.4.

²⁴⁴ Corte di Giustizia 27 aprile 2006, causa C-145/05, Levi Strauss & Co. c. Casucci S.p.A., in *Racc.* 2006, I, 3703 ss., caso «Mouette», par. 17. Sempre al momento della violazione occorre far capo per valutare il carattere distintivo acquisito dal marchio anteriore: A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009, 238.

²⁴⁵ Se si ritenga (come talora avviene: § 123.3) che la registrazione del marchio successivo non

degli elementi costitutivi della fattispecie costituisce questione disciplinata dal diritto comunitario e dal diritto nazionale comunitariamente armonizzato²⁴⁶; e, non sorprendentemente, incombe sul titolare del marchio²⁴⁷.

Quali poi siano i presupposti cui è ricollegato dal punto di vista del diritto sostanziale l'esperienza dell'azione di contraffazione, dipende, per l'appunto, dalla nozione di contraffazione, alla cui individuazione deve pertanto ora rivolgersi l'attenzione, a completamento e precisazione delle notazioni già in precedenza svolte²⁴⁸.

121. *La nozione di contraffazione: elementi costitutivi generali e speciali della fattispecie*

121.1. *Generalità.* Non vi è dubbio che la nozione di contraffazione sia interamente desumibile dal diritto comunitario, sia che essa sia riferita a un marchio nazionale o a un marchio comunitario²⁴⁹. Altrettanto sicuro è che la nozione di contraffazione è puramente oggettiva: a nulla rileva, sotto questo profilo, che il terzo utilizzatore di un segno confliggente con il marchio altrui versi o meno in buona fede. Lo stato soggettivo della colpa o del dolo potrà rilevare ad altri fini, e in particolare in relazione alla risarcibilità del danno prodotto dalla contraffazione; ma non è affatto richiesto per la configurabilità della contraffazione²⁵⁰.

costituisca ancor contraffazione, fino a quando non sia accompagnata dall'uso, l'apprezzamento corrispondente va quindi riferito anche in questo caso alla data di inizio dell'uso successivo. Nel diritto britannico, tuttavia, l'uso del marchio successivo non costituisce contraffazione se esso sia 'coperto' da una valida registrazione (W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property*, cit., 800-801); questa regola, che parrebbe essere accolta anche dai teorici della "immunidad registral" in Spagna (secondo quanto riferiscono le Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi del 15 novembre 2012, causa C-561/11, *Fédération Cynologique Internationale c. Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza*, caso «FCI/FCIPPR», par. 22 ss.), produce notevoli complicazioni, lasciando al titolare del marchio anteriore l'esperibilità della sola azione di *passing off* fin quando il marchio successivo non sia stato annullato (W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property*, cit., 785 e 800-801); ma dovrebbe doversi considerare in contrasto con il diritto comunitario dei marchi (come ritenuto da Corte UE 21 febbraio 2013 (Prima Sezione), caso «FCI/FCIPPR», cit.), anche tenuto conto della circostanza che l'art. 54, par. 1, r.m.c. presuppone che il titolare del marchio anteriore registrato possa, prima della scadenza del quinquennio di tolleranza, "opporsi all'uso" del marchio registrato anteriore senza necessariamente domandarne previamente la nullità.

²⁴⁶ In questo senso Corte di Giustizia 18 ottobre 2005, causa C-405/03, *Class International c. Colgate-Palmolive, Unilever, SmithKline Beecham plc e Beecham Group plc*, in *Racc.* 2005, I, 8735 ss., caso «Aquafresh», par. 72 ss.

²⁴⁷ Corte di Giustizia 9 novembre 2006, causa C-281/05, *Montex Holdings c. Diesel s.p.a.*, in *Racc.* 2006, I, 10881 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5186, caso «Diesel», par. 26 e del 18 ottobre 2005, caso «Aquafresh», cit., par. 74-75.

²⁴⁸ Ai §§ 114 e 115.

²⁴⁹ In questo senso Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 32 ove richiami e Corte di Giustizia 18 ottobre 2005, caso «Aquafresh», cit., par. 72 ss. In argomento già § 9.

²⁵⁰ In argomento v. *infra*, § 167; per un accenno alle eccezioni alla regola già *supra*, § 114.1

Per individuare con la necessaria precisione gli elementi costitutivi della fattispecie della contraffazione, occorre ricordare che, come già si è avuto occasione di osservare in precedenza²⁵¹, esiste una forma di specularità fra le norme che prevedono gli impedimenti e i motivi di nullità relativa di una registrazione di un marchio successivo e i casi di contraffazione del marchio anteriore. Si è altresì visto che, se la simmetria fra i due ordini di norme non è perfetta, tuttavia il riferimento alle tre situazioni base di conflitto a suo tempo prese in considerazione nella prospettiva degli impedimenti alla registrazione e dei motivi di nullità relativa della registrazione del marchio anteriore²⁵² costituisce un buon punto di partenza per stabilire se ricorra una violazione del marchio anteriore.

Si è anche visto come alcuni fra gli elementi costitutivi della fattispecie della contraffazione varino a seconda del tipo di conflitto di fronte a cui ci si trova. Perché ricorra il primo conflitto è richiesto che siano identici sia i segni sia i beni²⁵³; nel secondo possono essere non solo identici ma anche simili sia i segni sia i beni e, quindi, è richiesto anche il ricorrere di un rischio di confusione per il pubblico²⁵⁴; nel terzo, che concerne i marchi che godono di notorietà, si tratta di accertare, oltre alla somiglianza fra i segni, che “l’uso immotivato del segno – successivo – consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o rechi pregiudizio agli stessi”²⁵⁵. Nei paragrafi successivi saranno rivisitate le differenze e le interferenze fra questi tre tipi di conflitto, questa volta nella prospettiva della tutela e quindi dando particolare risalto ai profili di analisi nei quali l’accertamento della contraffazione differisca dai profili già esaminati in precedenza.

121.2. *Gli elementi costitutivi generali o costanti della fattispecie della contraffazione.* Va però anche sottolineato che la nozione di contraffazione desumibile dal diritto dei marchi comunitario armonizzato presuppone la presenza non solo di questi elementi costitutivi *variabili*, ma anche di elementi costitutivi *generali o costanti*, il cui ricorrere è richiesto a prescindere dallo specifico tipo di conflitto²⁵⁶ e che quindi costituiscono i *limiti* del diritto esclusivo conferito dal diritto di marchio (il cui raggio di applicazione risulta pertanto circoscritto entro l’ambito in cui sono presenti tutti gli elementi costitutivi richiesti dalle norme di riferimen-

(ove anche il richiamo alla regola britannica secondo cui l’elemento soggettivo sarebbe però richiesto per la contraffazione “secondaria”: L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 930) nonché § 164.4.

²⁵¹ § 39.

²⁵² §§ 40-73.

²⁵³ Artt. 5, par. 1, lett. a) della direttiva marchi; 9, par. 1, lett. a), r.m.c. e 20.1, lett. a), c.p.i.

²⁵⁴ Artt. 5, par. 1, lett. b) della direttiva marchi; 9, par. 1, lett. b), r.m.c. e 20.1, lett. b), c.p.i.

²⁵⁵ Artt. 5, par. 2, della direttiva marchi; 9, par. 1, lett. c), r.m.c. e 20.1, lett. c), c.p.i.

²⁵⁶ Sulla necessità di tenere gli uni distinti dagli altri v. Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW AG e BMW Nederland BV c. Deenik, in *Giur. ann. dir. ind.* 4042 e in *Riv. dir. ind.* 1999, II, 373 ss., caso «BMW», par. 40, secondo cui la questione se l’uso del terzo crei nel pubblico false impressioni relative ai rapporti fra il terzo e il titolare del marchio si pone “non nella fase della qualificazione dell’uso nell’ambito dell’art. 5 ma della legittimità dell’uso di cui trattasi”.

to)²⁵⁷. Se si approccia il tema con lo spirito analitico di un entomologo e si impiega la lente di ingrandimento di un naturalista, si deve constatare che gli elementi costitutivi generali della fattispecie di contraffazione risultano essere, per la precisione, cinque o, forse più esattamente, sei. È pacifico che non si abbia contraffazione se non in presenza di un “segno”, (a); questo segno deve essere “usato” dal terzo, (b); questo uso deve avvenire “in commercio”, (c); l’uso in commercio ad opera del terzo deve aver luogo “per prodotti e servizi”, (d) ed, inoltre, esso deve avvenire senza “consenso” del titolare del marchio registrato anteriore, (e)²⁵⁸. Si discute, nel diritto comunitario e comunitariamente armonizzato dei marchi, se vi sia un sesto requisito richiesto ai fini della configurabilità di un’ipotesi di contraffazione e in che cosa esso consista precisamente²⁵⁹. Vedremo come la risposta negativa²⁶⁰ sia rimasta isolata e minoritaria; e come quella affermativa a sua volta si biforchi in due varianti. Secondo una prima impostazione²⁶¹ sarebbe richiesto che il segno successivo sia impiegato in funzione distintiva o, come anche si dice, come marchio (f1). Stando a una seconda impostazione, perché si possa discorrere di contraffazione, si dovrebbe invece aver riguardo non al modo, distintivo, ornamentale, descrittivo, o ancor diversamente caratterizzato, nel quale avvenga l’impiego da parte del terzo del segno successivo; ma piuttosto alle conseguenze che l’uso medesimo possa avere sul marchio anteriore della cui tutela si tratta e, più precisamente, (f2) alle eventuali conseguenze pregiudizievoli sugli interessi del titolare del marchio anteriore che ricevono protezione dall’ordinamento. Questa seconda soluzione è abbastanza consolidata, ma – come si vedrà – non incontrovertibile; e quindi alla questione si dovrà dedicare particolare attenzione, in chiusura della ricognizione degli altri cinque elementi costitutivi generali della fattispecie della contraffazione.

Si tratta degli elementi costitutivi propri della fattispecie della contraffazione:

²⁵⁷ Sulla differenza fra il limite del diritto esclusivo di marchio e le libere utilizzazioni cui esso è sottoposto v. *infra*, § 141.2.

²⁵⁸ Sul significato di questi elementi costitutivi generali della fattispecie della contraffazione, che trovano la loro corrispondenza sul piano del diritto internazionale convenzionale nell’art. 16(1) TRIPs, mi sono soffermato già in *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, in *Il dir. ind.* 2007, 69-82 e in *What is infringing use under EU harmonized trade mark laws?* in *52 ECTA Gazette* 2006, 19-49; non tutte le soluzioni in quelle sedi proposte risultano ancor oggi soddisfacenti, specie alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale successiva.

²⁵⁹ Esattamente in questi termini W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property*, cit., 783.

²⁶⁰ Fornita da R. KNAAK, *Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes*, in *GRUR Int.* 2008, 91 ss.

²⁶¹ Particolarmente cara alla giurisprudenza britannica (v. le sentenze *Electrocoin Automatics Ltd. c. Coinworld Ltd* [2004] EWCH 1498 (Ch.), per Hobbs QC, caso «Electrocoin» e della House of Lords del 22 maggio 2003, Regina c. Johnstone [2003] EWCA Crim. 194 e *ETMR* 2004 18, per Lord Nicholls of Birkenhead, caso «Bon Jovi»); ma spesso seguita anche sul continente (come ricordano W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property*, cit., 781-783 ove complete citazioni).

tutti questi profili di analisi attengono alle modalità di uso del segno successivo e quindi sono estranei all'orizzonte in cui si colloca la valutazione del ricorrere di un impedimento relativo o di un motivo di nullità, che si rivolgono non contro l'uso non autorizzato di un segno confliggente ma contro la sua registrazione come marchio²⁶².

121.3. *L'accertamento della contraffazione fra rigidità e flessibilità.* Prima di iniziare l'analisi, si deve dar conto della sensazione che l'impostazione in questo modo sottoscritta soffra di un certo legalismo e di un eccesso di analiticità. Operare una distinzione fra gli elementi generali e costanti della fattispecie della contraffazione e quelli speciali e variabili; articolare questi ultimi in tre subfattispecie di conflitto; suddividere i primi in sei elementi costitutivi della fattispecie, vuol dire accogliere la premessa che l'accertamento della contraffazione comporti l'uso di una lente di ingrandimento molto potente e con essa accettare il rischio che la valutazione sia esageratamente "parcellizzata" e frammentata e che in essa si introducano elementi di dettaglio troppo minuti; questi possono fare perdere di vista il quadro complessivo e rischiano di oscurare la percezione degli interessi sottostanti a quel conflitto reale fra marchi presenti sul mercato che è poi il fenomeno economico della contraffazione. Un approccio così analitico presenta anche un altro svantaggio: esso è costretto ad assumere che ciascun elemento costitutivo abbia un suo proprio significato autonomo, quando invece spesso è dato di constatare una notevole dose di "circolarità" nella determinazione del significato delle nozioni corrispondenti: così, è difficile comprendere che cosa significhi esattamente l'"uso" da parte del terzo, se non si visualizza contemporaneamente che esso assume rilievo se e in quanto esso abbia luogo "in commercio"; se poi una certa entità sia "segno" ai fini della contraffazione dipende anche dalla circostanza che esso sia usato "per beni", e così via. Vero è che in alcuni casi la valutazione potrà essere facilitata dal riferimento alla valutazione del pubblico, ad es. per stabilire se l'entità sia da considerarsi "segno" e sia usata "per beni"; e tuttavia va anche detto che non sempre questo aggancio a parametri in qualche misura suscettibili di rilevazione empirica soccorre, posto che, viceversa, l'accertamento del ricorrere dell'uso e del suo carattere commerciale vanno ragguagliati alle – squisitamente giuridiche – nozioni corrispondenti²⁶³, anziché al dato della percezione del pubblico.

Quando si divenga consapevoli degli inconvenienti che comporta l'approccio analitico accolto a questo riguardo dal diritto comunitario e comunitariamente armonizzato, si può rimpiangere l'impostazione, più ariosa e meno soffocante, che circola nelle decisioni nordamericane, nelle quali opera ed è teorizzata un'impostazione "multifattoriale" dove difficilmente è decisivo il ricorrere di parametri obbligati e consueto è l'impiego di fattori sintomatici plurimi che possono concorrere fra di loro anche alternativamente o secondo combinazioni variabili²⁶⁴. E non

²⁶² Per uno sviluppo di questa contrapposizione v. *supra*, § 39.

²⁶³ Per un esempio particolarmente significativo v. *infra*, § 123.2.

²⁶⁴ Una trattazione magistrale di un grosso campione di decisioni in materia di contraffazione, ordinate secondo criteri – per l'appunto – multifattoriali, accompagnata da una valutazione sofisticata-

mancano gli studiosi europei che guardano con invidia all'approccio seguito oltreoceano, segnalando come lo sguardo di insieme impiegato dalle corti nordamericane possa più facilmente cogliere la realtà dei fatti di molte analisi, minuziose e occhiate, che si sono progressivamente venute affermando fra i giudici comunitari (ed europei)²⁶⁵. Tant'è; questo è l'approccio che è invalso da questa parte dell'Atlantico; e, forse, questo trova dopo tutto anche una buona ragione, se è vero che una certa rigidità di impostazione può rivelarsi utile per ricondurre le eccentricità più appariscenti nelle tradizioni dei diritti dei marchi dei diversi Stati membri al minimo comun denominatore costituito dal diritto comunitario e comunitariamente armonizzato.

Quando poi si parli, come si è appena fatto, di rigidità di impostazione, occorre intendersi su che cosa si intenda precisamente con questa espressione. Se per "rigidità" si vuol dire che il diritto comunitario e comunitariamente armonizzato ha progressivamente condotto all'individuazione di un elenco di elementi costitutivi della contraffazione che devono necessariamente essere presenti e che devono essere, come si dice colloquialmente, tutti "smarcati" uno per uno prima che si possa giungere a una conclusione al riguardo, allora in effetti non si può negare che l'impostazione prescelta sia caratterizzata da un'accentuata rigidità. A ben vedere, però, questo approccio contiene in sé un correttivo significativo, che consente un recupero di margini di flessibilità non indifferenti. Ciò dipende da una circostanza importante: per rigido che sia l'elenco degli elementi costitutivi della fattispecie, gli elementi che lo compongono impiegano concetti giuridici in parte aperti e indeterminati, come è in particolare nel caso del sesto, che fa riferimento alla nozione di rischio di pregiudizio agli interessi protetti del titolare del marchio.

Come vada inteso questo rischio di pregiudizio agli interessi protetti è tema che verrà trattato più oltre²⁶⁶. Val però la pena di notare già in questa sede come l'apprezzamento corrispondente abbia potuto essere, in misura non irrilevante, basato su di un bilanciamento fra gli interessi protetti del titolare del marchio da un lato e quelli dei suoi concorrenti alla disponibilità di segni identici o simili e della collettività all'apertura concorrenziale del mercato, dall'altro lato. È anche degno di nota che questo esito non sia precluso dalla pur arcigna formulazione accolta dalla Corte di Giustizia nel caso «Adidas III»²⁶⁷, secondo la quale l'imperativo di

ta delle tecniche di decisione effettivamente praticate dalle corti è in B. BEEBE, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, in 94 *Cal. L. Rev.* 2006, 1581 ss. D'altro canto, il senso ultimo della posizione sostenuta da G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, *Confusion over Use*, cit. sta nel rivendicare i vantaggi di un'impostazione "contestualistica" nel giudizio di contraffazione, rispetto agli approcci criticati dagli AA. in ragione dell'impiego di regole (apparentemente) automatiche, come quella dell'immunità degli usi "non distintivi".

²⁶⁵ V. ad es. J. PHILLIPS, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford University Press, Oxford, 2003, 213.

²⁶⁶ In argomento v. in particolare §§ 128 e 136.

²⁶⁷ Corte di Giustizia 10 aprile 2008, causa C-102/07, Adidas AG e Adidas Benelux BV c. Marca Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV e Vendex KBB Nederland BV, in *Racc.* 2008, I, 2439 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5469, caso «Adidas III», parr. 22 ss. in parti-

disponibilità dei segni (*Freihaltebedürfnis*, nella terminologia tedesca), operante in materia di registrazione e di estinzione del diritto, non avrebbe però cittadinanza nel campo della tutela del marchio sotto profili cruciali come quelli della valutazione globale del rischio di confusione, della somiglianza fra i segni e della presenza del c.d. “nesso”²⁶⁸. L’atteggiamento di segno cautamente aperturista che caratterizza la restante giurisprudenza comunitaria nel suo complesso suggerisce una lettura correttiva della stessa pronuncia “Adidas III”. Vero è che i giudici comunitari hanno in quella particolare occasione enunciato in termini assai ampi il principio secondo cui l’imperativo di disponibilità non giocherebbe alcun ruolo nel determinare l’estensione dei diritti del titolare del marchio anteriore. Tuttavia, non va neppure trascurato che la risposta fornita dalla Corte si riferiva a un quesito in effetti molto più limitato: per rispondere al giudice nazionale remittente si trattava di stabilire se si dovessero determinare alla luce dell’imperativo di disponibilità l’estensione della protezione ricollegabile a un marchio che aveva acquisito validità grazie al *secondary meaning* da esso conseguito; e ciò dal punto di vista della valutazione globale del rischio di confusione, della somiglianza fra i segni e del “nesso”. È dunque possibile, e anzi preferibile, intendere la presa di posizione di giudici comunitari come limitata a questo specifico profilo: quando il marchio azionato abbia raggiunto la propria validità grazie al *secondary meaning* conseguito, il ricorso all’imperativo di disponibilità non costituisce ragione sufficiente per restringerne la tutela. Così circoscritta la portata della pronuncia, essa non esclude che le istanze di libertà, dei concorrenti e dei mercati, che possano sotto altro profilo trovare emersione in materia di contraffazione, vengano prese in considerazione in una misura e con modalità coerenti con l’opzione proconcorrenziale sottesa al principio dell’imperativo di disponibilità²⁶⁹.

Un’ultima notazione in tema di flessibilità nell’applicazione delle norme. In linea di principio la misura della protezione concessa non dovrebbe variare in funzione della categoria cui appartiene il marchio anteriore di volta in volta impiegato. Si ha però l’impressione che la prassi conosca qualche deviazione rispetto alla regola, ad es. in relazione ai marchi di forma. Affiora infatti talora l’affermazione secondo la quale questa specifica tipologia di marchi sarebbe caratterizzata da ciò, che il segno costituito dalla forma del prodotto o dai motivi stilistici presenti sulla superficie del prodotto sarebbe di regola accompagnato da un marchio ulteriore, costituito dal logo del titolare; e che questa circostanza potrebbe comportare una qualche riduzione di tutela nei confronti di un segno successivo che esibisca una forma o un motivo simile²⁷⁰.

colare 25 (su cui v. già §§ 36.3 e 58.3). Per un inquadramento del tema CH. GIELEN-A.M. VERSCHUUR, *adidas v. Marca Mode II: Undue Limitations of Trade Mark Owner’s Rights by the European Court of Justice?*, in *EIPR* 2008, 254 ss.

²⁶⁸ Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., parr. 30 e 43. Sul punto v. già § 36.2.

²⁶⁹ Per una discussione del tema nella prospettiva del diritto nordamericano v. B. BEEBE, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, cit., 1639 ss. E v. la presa di posizione della Corte Suprema nel caso «Permanent Make-Up», cit.

²⁷⁰ In questo senso, parrebbe, Trib. UE 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-479/08, *Adi-*

*Sezione II**Gli elementi costitutivi generali della fattispecie*122. A) *Il segno*

122.1. *Il dato letterale.* Secondo le previsioni comunitarie, “il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo”; dal canto suo il diritto interno prevede che “i diritti del titolare del marchio di impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio”²⁷¹. All’esclusiva attribuita al titolare corrispondono in positivo facoltà di utilizzazione del segno riservate al titolare medesimo e in negativo – come si conviene per l’appunto a un diritto esclusivo – obblighi di astensione a carico dei soggetti diversi dal titolare.

Quali siano questi obblighi di astensione è poi precisato dalla parte successiva della norma, che, nel suo segmento iniziale, prevedendo che il titolare ha “il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare in commercio” o, secondo la formulazione della disposizione italiana, “nell’attività economica”²⁷² una entità che, in relazione a tutti e tre i conflitti, è individuata come “segno”²⁷³.

Già dal tenore letterale della disposizione si può desumere con sicurezza un dato assai importante: perché ricorra contraffazione, non è affatto necessario che il comportamento del terzo consista nell’uso di un’entità qualificabile come marchio. Anche l’uso di un “segno” diverso da un marchio può, stando al tenore letterale delle previsioni, essere oggetto del divieto²⁷⁴. Il rilievo è di grande importanza, perché produce un notevole allargamento nel raggio di operatività del divieto stesso. Si potrebbe osservare che questa caratterizzazione – il segno il cui uso può

das AG c. UAMI e Patrick Holding ApS, caso «scarpa a due strisce/scarpa a tre strisce», parr. 43 ss. e, nella giurisprudenza nazionale, Trib. Padova 29 aprile 2008, Simod s.p.a. c. Puma AG Rudolf Dassler Sport – Puma Italia s.r.l., in *Giur. it.* 2009, 659 ss., caso «banda ondulata Puma».

²⁷¹ Artt. 5, par. 1 direttiva marchi e 9, par. 1 r.m.c. e 20.1 c.p.i.

²⁷² Artt. 5, par. 1 direttiva marchi e 9, par. 1 r.m.c., e 20.1 c.p.i.

²⁷³ Artt. 5, par. 1, lett. a) e b), e par. 2 della direttiva marchi; 9, par. 1, lett. a), b) e c), r.m.c. e 20.1, lett. a), b) e c), c.p.i. La circostanza che anche la legge italiana faccia riferimento al “segno” ha un preciso rilievo interpretativo anche della proposizione iniziale dell’art. 20.1 c.p.i. Confrontando il tenore letterale di questa disposizione con quello della norma comunitaria corrispondente (rispettivamente: “i diritti del titolare del marchio di impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo *del marchio*”, sottolineatura aggiunta, e “il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo”), si potrebbe pensare che la norma italiana presenti un disallineamento rispetto alla formulazione comunitaria, in quanto essa sembra individuare l’entità riservata al titolare del marchio anteriore in un segno distintivo specifico, il marchio, mentre le previsioni comunitarie attribuiscono la facoltà esclusiva senza indicare quale ne sia l’oggetto. La prosecuzione della norma italiana indica però chiaramente che la riserva si riferisce non ai soli marchi ma più in generale ai “segni”.

²⁷⁴ In senso conforme, fra i molti, A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 249.

costituire contraffazione non deve necessariamente essere un marchio – lascia sussistere notevoli margini di incertezza, in quanto essa non è di per sé ancora sufficiente a determinare quali siano le caratteristiche dell'entità suscettibile di essere qualificata come “segno” ai fini dell'accertamento della contraffazione.

122.2. *La nozione di “segno” suscettibile di contraffare un marchio anteriore nel diritto comunitario.* Con specifico riferimento al diritto comunitario, non è dato di reperire una risposta precisa e univoca al quesito. D'altro canto la elaborazione giurisprudenziale sul punto risulta singolarmente ridotta e sfocata²⁷⁵.

In effetti, sembra che la suprema magistratura comunitaria si sia chiesta che cosa significhi “segno” ai fini dell'azione di contraffazione solo una volta, nel contesto di un episodio del ricorrente conflitto fra il marchio “Budweiser” appartenente a un'impresa americana e il segno “Budweiser Budvar” invocato da operatori della Repubblica Ceca²⁷⁶. Nella controversia finlandese da cui origina la presa di posizione della Corte di Giustizia, si trattava di esaminare (fra l'altro) il quesito se e a quali condizioni il nome commerciale – o ditta – dei cechi potesse essere considerato un segno ai fini della previsione comunitaria in materia di contraffazione²⁷⁷. In quell'occasione la Corte ha fornito alcune indicazioni: per stabilire se l'uso di un nome commerciale sia da considerarsi uso di un segno ai fini delle previsioni sulla contraffazione, occorre che l'uso non autorizzato da parte del terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio anteriore e in particolare la sua funzione essenziale di indicatore dell'origine²⁷⁸. Questo effetto si può verificare in particolare quando l'uso del segno da parte del terzo possa creare l'impressione che ci sia un “nesso” rilevante in commercio fra i beni offerti dal terzo stesso e l'impresa (del terzo medesimo) da cui i beni traggano origine²⁷⁹.

²⁷⁵ Anche se suscettibile di precisazione, in applicazione della appena riscontrata “circolarità” dell'analisi, dai requisiti ulteriori che qualificano l'uso del segno in questione: v. §§ 123-126.

²⁷⁶ Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser», cit. Sulla nozione di “segno” rilevante ai fini non della tutela ma della valutazione dei presupposti per la registrazione e, quindi, nella prospettiva non del terzo convenuto in contraffazione ma del richiedente v. § 20.

²⁷⁷ Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser», cit., par. 58 ss. Per la verità, il quesito dei giudici finlandesi si riferiva specificamente all'art. 16 TRIPs; ma – sulla base dell'assunto secondo cui le previsioni dei TRIPs non sono direttamente applicabili anche se ad esse il diritto comunitario deve per quanto possibile conformarsi (v. *supra*, § 9) – i giudici comunitari hanno fornito la loro valutazione con riferimento alla disposizione corrispondente della direttiva marchi, l'art. 5, par. 1.

²⁷⁸ Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser», cit., par. 59.

²⁷⁹ Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser», cit., par. 60. Compare qui un'altra volta la nozione extralegislativa di “nesso”, cui i giudici comunitari paiono affidare una pluralità di compiti delicati: per altri esempi v. §§ 65, 122.2, 123.2, 125.2, 135.4, 140.2 e 152.2. La motivazione prosegue osservando che si tratta in definitiva di vedere se i consumatori interessati, quando si trovino al cospetto dei beni in un momento successivo a quello in cui si siano trovati al punto di vendita del terzo, possano con qualche grado di probabilità interpretare il segno, come apposto sui beni in questione, nel senso che questo indichi o tenda a indicare l'impresa da cui i beni in questione traggono origine. Al par. 61 la Corte ha precisato che la valutazione in concreto è riservata, come è del resto ovvio, al giudice nazionale remittente.

Sarebbe probabilmente vano cercare in questa presa di posizione indicazioni sulle caratteristiche tipologiche che deve assumere l'entità perché essa possa costituire un "segno" idoneo a costituire oggetto di un divieto. Anzi, sviluppando le indicazioni della Corte si potrebbe argomentare che ai fini del divieto contano non le caratteristiche tipologiche dell'entità ma le modalità con cui questa è usata e ancor più la percezione delle modalità in questione da parte del pubblico rilevante. In questa prospettiva, non si tratta tanto di discutere se siano riconducibili alla nozione di segno i soli segni distintivi di impresa, tipici e atipici²⁸⁰; o anche i disegni o modelli piuttosto che le indicazioni geografiche, quanto di vedere se, nel contesto di riferimento, quelle entità siano usate "in commercio" e "per" beni ed, in caso di risposta positiva, se il loro impiego corrispondente fornisca indicazioni sull'impresa da cui i beni in questione traggano origine²⁸¹.

Da questo punto di vista, si potrebbe pensare che nel diritto comunitario la presenza o meno di un segno sia questione che, ai fini del giudizio di contraffazione, non possiede una vera e propria autonomia, in quanto essa tende a intrecciarsi con l'accertamento relativo ad alcuni fra gli altri elementi costitutivi generali della contraffazione e in particolare al secondo (l'uso da parte del terzo), al quinto (l'uso "per" beni) e al sesto (l'uso in funzione distintiva o, più attendibilmente, l'idoneità al pregiudizio degli interessi tutelati del marchio anteriore). In questa visuale, si potrebbe argomentare che la presenza di un "segno" non è veramente un elemento costitutivo autonomo della fattispecie della contraffazione; e si potrebbe trovare conferma di questa sua insicura collocazione nella circostanza che il riferimento corrispondente sia assai spesso omesso negli elenchi dei requisiti della contraffazione che la giurisprudenza comunitaria ama compilare. Tant'è vero che, nel successivo caso "Céline", la Corte non si è più chiesta se la denominazione sociale "Céline" costituisse un segno, ma si è posta il quesito ulteriore se nelle circostanze del caso si potesse avere un uso "per prodotti o servizi" anche in assenza dell'apposizione del segno-denominazione sociale sui beni medesimi²⁸².

²⁸⁰ Con riferimento a un'insegna v. Cass. 21 ottobre 1998, n. 10416, caso «Autogerma», cit.; a nomi a dominio v. ad es. Trib. Milano 3 giugno 1997 (ord.), Amadeus Marketing s.a. e Amadeus Marketing Italia s.r.l. c. Logica s.r.l., in *Giur. it.* 1997, I, 2, 697 ss., con nota di L. PEYRON, *Nomi a dominio – domain names – e proprietà industriale: un tentativo di conciliazione*, caso «Amadeus», cit. e Trib. Roma 9 marzo 2000 (ord.), Carpoint s.p.a. c. Microsoft Corp., in *Il dir. ind.* 2001, 60 ss. con nota di G. FOGLIA, *Diffusività mondiale dei messaggi su Internet e principio di territorialità della tutela dei marchi* e in *Giur. it.* 2000, 1677 ss., con osservazioni di D. CANDELLERO, caso «Carpoint».

²⁸¹ L'approccio impiegato in sede di contraffazione del marchio anteriore è, sotto questo profilo, diverso da quello cui si ricorre nella situazione inversa nella quale si tratta di stabilire se un'entità anteriore – sia essa una ditta, una denominazione o ragione sociale, un'insegna, un nome a dominio, un disegno o modello, un titolo di opera dell'ingegno, un'indicazione geografica – possa costituire anteriorità invalidante di una successiva registrazione di marchio (§§ 76(iii) e 79). Infatti, per stabilire se l'entità anteriore abbia potere invalidante, è indispensabile verificare se essa attribuisca al suo titolare uno *ius excludendi* e questa verifica presuppone una qualificazione dell'entità: sul punto v. già §§ 75-76.

²⁸² Corte di Giustizia 11 settembre 2007, causa C-17/06, Céline SARL c. Celine SA, in *Racc.* 2007, I, 7041 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5195, caso «Céline», parr. 20 ss., 23. Sul punto v. *amplius* § 125.

La questione se l'entità contro cui il titolare del marchio anteriore agisce costituisca "segno" può però assumere un proprio autonomo e più accentuato rilievo in altre situazioni. I quesiti se si possa ravvisare una contraffazione nella vendita di figurine da raccolta che raffigurano l'altrui marchio²⁸³, di un ricambio di vettura consistente nella mascherina (o *grille*) che riproduce il logo della casa automobilistica²⁸⁴, nello spot pubblicitario che fugacemente inquadra un (difficilmente riconoscibile) marchio altrui²⁸⁵, sembra che possano attendibilmente risolversi *in limine* rilevando che in nessuno dei casi richiamati l'entità sembra comunicare alcun messaggio in ordine alla provenienza, alla qualità o alla reputazione di alcun bene; con la conseguenza che è da escludersi la sua qualificazione come "segno" ai fini delle disposizioni ora considerate.

Da questo punto di vista, si possono profilare alcune perplessità su come la Corte di Giustizia ha risolto il caso "modellini in miniatura"²⁸⁶, nel quale, come si ricorderà, si discuteva se la casa automobilistica Opel, che aveva registrato come marchio il simbolo della folgore anche per modellini in miniatura, potesse impedire l'uso del marchio in questione da parte di un'impresa che apponeva il simbolo sulle vetture giocattolo nella stessa posizione in cui esso appare sulle vetture originali. Infatti, vi è ragione di pensare che la questione avrebbe dovuto essere affrontata domandandosi *in limine* se il terzo, nel riprodurre sulla vettura giocattolo la folgore, stesse impiegando un "segno" oppure riproducendo un elemento "sostanziale" del prodotto²⁸⁷. Una risposta negativa avrebbe reso superflua tutta l'analisi in cui la Corte si è imbarcata; ma la soluzione è in questo caso stata affermativa.

L'ambiente digitale ha presentato un altro quesito: ai fini delle norme sulla contraffazione, si può considerare segno anche un c.d. *metatag*, ad onta del fatto che si tratti di indicazioni contenute nella porzione di un sito *web* leggibili dalla macchina del motore di ricerca ma non dall'utilizzatore e comunque scritte in lin-

²⁸³ Trib. Milano 18 settembre 1989, Rabbit s.r.l. c. Giorgio Armani s.p.a., in *Giur. and. dir. ind.* 2445, caso «adesivi», che ha escluso il ricorrere di una contraffazione. In senso opposto, nella giurisprudenza straniera, il caso *In re Penthouse International, Ltd.*, 565 F2d 679, 195 USPQ (CCPA), relativo all'impiego della chiave che contraddistingue la rivista Penthouse come ornamento tridimensionale (ritenuto contraffattorio del marchio corrispondente).

²⁸⁴ Ma v. Cass. 10 gennaio 2000, n. 144, Fiat Auto s.p.a. c. ISAM e c. AMA di Tomas & C. s.a.s. e Autoricambi Aeffeti, in *Giur. ann. dir. ind.* 4052/2, caso «mascherine», che ha ipotizzato il ricorrere di una libera utilizzazione sulla base, evidentemente, dell'assunto che l'entità sia qualificabile come segno.

²⁸⁵ E v. Trib. Torino 14 giugno 2001, Jean Klebert s.p.a. c. Telecom Italia s.p.a. c. Harold s.r.l. (già Dune s.r.l.) e c. Fagan Reggio del Bravo, in *Giur. ann. dir. ind.* 4353, caso «Klebert». Ci si potrebbe domandare anche se costituisca un segno la C stilizzata e in forma capovolta, riprodotta in funzione "meramente decorativa" e non distintiva sul cappellino di un personaggio dei Pokemon (su cui si è pronunciato Trib. Milano 24 febbraio 2003, Nintendo of America Inc. e Nintendo of Europe GmbH c. 5 BI s.r.l. e Bicap di Giuseppe Battaglia s.n.c., in *Giur. ann. dir. ind.* 4664, caso «C stilizzata»; e v. anche § 128).

²⁸⁶ Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit.

²⁸⁷ In questo senso M. BOGNI, *Il marchio automobilistico dei modellini*, cit., 428.

guaggio HTML? La giurisprudenza nazionale ha qui considerato che i *metatag* sono comunque leggibili dai motori di ricerca; selezionano risultati in corrispondenza a una ricerca effettuata dall'utilizzatore della rete e quindi sono entità suscettibili di contraffare i diritti anteriori del titolare del marchio²⁸⁸ e, dunque, segni. Una conferma importante proviene ora dal diritto comunitario, sia pur ai fini del tema parallelo della loro configurabilità come pubblicità²⁸⁹.

122.3. *La nozione di "segno" suscettibile di contraffare un marchio anteriore nel diritto italiano.* I termini della questione sono assai diversi, quando si passi a considerare il diritto nazionale. Questo completa il sopra trascritto precetto contenuto nell'art. 20.1 c.p.i. accogliendo all'art. 22 il principio dell'"unitarietà dei segni distintivi"²⁹⁰. Trova qui emersione, anche sul versante del giudizio di contraffazione del marchio anteriore e nella rubrica della norma, lo stesso principio che già si era incontrato nell'analisi degli impedimenti relativi e dei motivi di nullità relativa²⁹¹.

²⁸⁸ V. nella giurisprudenza tedesca la sentenza del BGH in *GRUR* 2007, 785, caso «AIDO», di cui riferisce A. KUR, *Confusion over Use? – Die Benutzung "als Marke" im Lichte der EuGH Rechtsprechung*, in *GRUR Int.* 2008, 1 ss., 11 e nota 81; nella giurisprudenza italiana, implicitamente, Trib. Monza 16 luglio 2002 (ord.), Cassina s.p.a. c. Galliani Host Arredamenti e c. A. Studio s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4510, caso «Cassina»; secondo Trib. Milano 8 febbraio 2002 (ord.), Technoform Bautech Italia s.p.a. c. Alfa Solare s.p.a., in *Riv. dir. ind.* 2002, II, 352 ss. con nota di E. TOSI, "Domain name grabbing", "linking", "framing" e utilizzo illecito di "metatag" nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie online vecchie e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale, caso «Technoform», invece, sarebbe da escludersi che un *metatag* possa contraffare un anteriore marchio – non perché non sarebbe un segno, ma – perché non usato in funzione distintiva o come marchio. Nella giurisprudenza statunitense si dà per scontato che un *metatag* possa contraffare un marchio: v. Brookfield Communications Inc. c. W. Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999). Una rassegna accurata, anche se non più aggiornata, delle diverse decisioni in materia è in M. DALY, *An Analysis of the American and European Approaches to Trade Mark Infringement and Unfair Competition by Search Engines*, in *EIPR* 2006, 413 ss.

²⁸⁹ Corte UE 11 luglio 2013 (Terza Sezione), causa C-657/11, Belgian Electronic Sorting Technology NV c. Bert Peelars, Visys NV, caso «Best», parr. 52 ss.

²⁹⁰ "1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni e i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile a un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza 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".

²⁹¹ V. *supra*, § 79.4 e 79.5. Il principio è da lungo tempo accolto dalla dottrina (v. già P. GRECO, *Corso di diritto commerciale e industriale. I diritti su beni immateriali*, Giappichelli, Torino, 1948, 79; T. RAVÀ, *Diritto industriale*, vol. I, Azienda. Segni distintivi. Concorrenza, Utet, Torino, 1973, 323 ss. e ora A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 184-185 e M. TRAVOSTINO, *Gli impedimenti relativi alla registrazione*, in N. Bottero e M. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi di impresa*, cit., 77 ss., 102). Sulla diversa soluzione seguita dal diritto britannico, che prevede un'opposizione all'adozione di una ditta confliggente con un marchio all'interno del procedimento societario di registrazione, v. L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 927.

Stando alla norma, l'impiego dei segni distintivi di impresa indicati dall'art. 22 c.p.i. può costituire violazione del marchio altrui anteriore, anche a prescindere dalla circostanza che i segni distintivi enumerati siano usati "per beni". Ciò non significa affatto che la previsione interna sia disallineata rispetto al diritto comunitario, ch , anzi, essa trova una sua base specifica nell'art. 5, par. 5 della direttiva marchi²⁹². Occorre peraltro anticipare che, come gi  si   avuto occasione di constatare in occasione della trattazione svolta nella prospettiva degli impedimenti, il principio in questione non sta a indicare un automatismo: non basta che venga adottato un segno distintivo identico o simile a un marchio anteriore perch  si configuri un conflitto. In questo caso il conflitto presuppone anche che "a causa dell'identit  o dell'affinit  tra l'attivit  di impresa dei titolari di quei segni e i prodotti o servizi per i quali il marchio   adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che pu  consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni" o che l'uso del segno successivo comporti pregiudizio o indebito approfittamento del carattere distintivo o della rinomanza del segno anteriore. Sul significato delle proposizioni normative corrispondenti occorrer  tornare a tempo debito²⁹³.

Prima di abbandonare questo tema e passare al punto successivo, occorre aprire una parentesi. Che dire quando si abbia ragione di dubitare non che l'entit  impiegata dal terzo sia un segno, ma che quella azionata dal titolare del marchio sia davvero un marchio? Il quesito potrebbe apparire bizzarro; e ancor pi  la sua trattazione in questa sede, se non si dia conto con qualche precisione delle situazioni nelle quali esso ha modo di presentarsi. Si pensi al caso "modellini in miniatura"²⁹⁴. La situazione considerata dalla Corte fa venire la tentazione di porsi un quesito opposto e simmetrico a quello poc'anzi richiamato: poteva il titolare del marchio anteriore, la Opel, che usa la folgore come marchio per le proprie autovetture, registrare lo stesso simbolo anche per vetture giocattolo, posto che nei modellini della stessa Opel quello stesso simbolo svolge la funzione non di indicare l'origine del bene-modellino da una certa impresa ma di fornire un elemento essenziale della vettura giocattolo stessa, indispensabile per renderla conforme all'originale? Procedendo a partire da questa prospettiva, il punto delicato non sarebbe pi  se l'entit  folgore sia usata come segno dal terzo non autorizzato, ma se la registrazione stessa del titolare non sia invalida, perch  questi non usa l'entit  come marchio.

Il profilo non   privo di interesse; e meritava quindi di essere menzionato in

²⁹² Sul quale v. *amplius* § 125.2 e 3.

²⁹³ In argomento v. rispettivamente §§ 125.3, 132.3 e 135.4. Per un caso in cui si   ritenuta la contraffazione del marchio anteriore ad opera di un segno che costituiva un componente del nome di un consorzio v. Trib. Catania 29 giugno 2010 (ord.), HT Human Technology s.r.l. c. Segway Tours and Rents, in *Giur. ann. dir. ind.* 5567, caso «Segway».

²⁹⁴ Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit.

questa sede, visto che attiene a un aspetto speculare alle questioni relative alle modalità di uso del terzo. A rigore esso non attiene però all'accertamento della contraffazione, ma a un momento preliminare rispetto alla valutazione corrispondente: quello della validità del marchio invocato e al permanere della sua tutela. In questa più appropriata ottica, esso trova anche la sua soluzione. A questo riguardo va osservato che al momento della registrazione dell'entità come marchio (nel caso di specie: del simbolo come marchio per le vetture giocattolo) non è ancor dato di sapere come il registrante lo userà in concreto. Può darsi che il titolare lo impiegherà solo come componente della vettura giocattolo; ma può anche essere che esso lo apponga sulla confezione – o sul bene stesso – in modo tale da indicare l'origine del prodotto. Nel primo caso, decorso un quinquennio dalla registrazione, si avrà ragione di domandarsi se il titolare non sia decaduto, poiché, come si è a suo tempo visto²⁹⁵, solo l'uso in funzione distintiva vale a impedire l'estinzione del diritto. Nel secondo caso, invece, il problema non si pone. Finché, però, il quinquennio non sia ancor decorso, il quesito non ha comunque ancor ragione di essere: fino a quel momento è la sola registrazione che fa fede per individuare le prerogative del titolare²⁹⁶.

123. (Segue). B) *L'uso del segno ad opera del terzo*

123.1. *La nozione di "uso" del segno ai fini della contraffazione: il dato normativo.* Il titolare del marchio ha "il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare in commercio" un segno identico o simile al proprio marchio²⁹⁷. Seguendo un approccio analitico, l'"uso" del segno da parte del terzo costituisce il

²⁹⁵ V. § 94.5.

²⁹⁶ V. §§ 115 e già 39. In termini non dissimili si pone la questione relativa alla tutela dei c.d. *Eventmarken* (sui quali v. A. KUR, *Strategic Branding: Does Trade Mark Law Provide for Sufficient Self Help and Self Healing Forces?* in I. Govaere e H. Ullrich (a cura di), *Intellectual Property, Market Power and the Public Interest*, College of Europe Series, Bruxelles, P.I.E. Lang, 2008, 191 ss. e per un accenno *supra*, § 23.2.1), i quali potranno sì manifestare, sotto il profilo della tutela e del conseguimento del *secondary meaning* a questo fine richiesto, l'inconveniente che il più delle volte il segno è impiegato in funzione descrittiva e non distintiva; e tuttavia hanno il grosso merito di finanziare la manifestazione cui essi si riferiscono, la quale non sarebbe neppur ipotizzabile senza i proventi derivanti dal *merchandising* dei segni in questione (sul punto A. CHRONOPOULOS, *Determining the Scope of Trademark Rights by Recourse to Value Judgements Related to the Effectiveness of Competition – The Demise of the Trademark Use Requirement and the Functional Analysis of Trademark Law*, in *IIC* 2011, 535 ss., 547 ss. e 555 ss.). Il quesito potrebbe presentarsi ancora in un modo diverso, in una situazione come quella considerata da Corte UE 14 luglio 2011 (Prima Sezione), caso «bombola da gas», cit., nel caso in cui la forma tridimensionale della bombola da gas fosse stata registrata come marchio (non anche del gas in essa contenuto, come era avvenuto nel caso di specie, ma) della (sola) bombola in questione: dove si avrebbe ragione di domandarsi *ab initio*, e senza attendere il decorso del periodo di decadenza, se la registrazione possa essere ritenuta invalida per carenza del requisito dell'estraneità del marchio al prodotto, su cui v. *supra*, § 20 B).

²⁹⁷ Artt. 5, par. 1 direttiva marchi e 9, par. 1 r.m.c.; nel diritto italiano v. la dizione dell'art. 20.1 c.p.i.

secondo elemento costitutivo generale della fattispecie di contraffazione. In questa prospettiva non è agevole attribuire un significato alla nozione di “uso”, soprattutto se si isola il significato dell’espressione in questione da quello dell’oggetto dell’uso stesso (il “segno”) e dalle modalità che lo qualificano e circoscrivono e che attengono alla circostanza che l’uso avvenga in commercio per beni e servizi. Questa difficoltà sembra confermare l’esistenza, in precedenza rilevata, di una sorta di circolarità fra gli elementi costitutivi generali della fattispecie della contraffazione²⁹⁸.

Non sono mancate tuttavia situazioni nelle quali l’indagine specificamente riferita alla nozione di “uso” si è dimostrata di qualche specifica utilità: in alcune controversie l’accertamento della contraffazione ha dovuto appuntarsi specificamente sulla presenza di un “uso” del segno da parte del terzo; e altre ipotesi possono ancora immaginarsi nelle quali il quesito corrispondente si può riproporre. Può quindi non essere inutile soffermarsi sul tema, anche se, nel ciò fare, occorre sempre tenere presente che le conclusioni raggiunte a questo riguardo vanno necessariamente raccordate con i risultati che possono essere conseguiti prendendo in considerazione la circostanza che l’uso di cui si discute ha per oggetto un segno, si riferisce ad atti che si collocano in un’attività economica e hanno luogo per prodotti e servizi²⁹⁹.

La nozione di “uso” rilevante ai fini dell’accertamento della contraffazione va precisata in due direzioni.

Intanto, essa va tenuta nettamente distinta dal significato che la nozione di “uso del marchio” assume, quando essa venga riferita non al terzo ma al titolare del marchio stesso. Abbiamo avuto modo di incontrare la nozione di “uso” del segno da parte del titolare del marchio in più contesti, che si riferiscono di volta in volta alla fattispecie acquisitiva del diritto sul marchio, alla determinazione della estensione della sua protezione come anche alla sua fattispecie conservativa³⁰⁰.

²⁹⁸ Un po’ bizzarramente Corte UE 21 febbraio 2013 (Prima Sezione), caso «FCI/FCIPPR», cit., si è trovata a dovere affrontare la questione se la nozione di “terzi” includa il titolare di un marchio successivo non ancor dichiarato nullo; dove peraltro non sembrano esservi dubbi sulla terzietà dell’utilizzatore non autorizzato, potendosi casomai discutere – in linea del tutto ipotetica: per una risposta negativa v. la stessa sentenza – se il terzo in questione benefici di un’immunità grazie alla titolarità di una registrazione non ancora dichiarata nulla (in argomento per un accenno § 120). Per una questione analoga nel campo dei disegni v. Corte UE 16 febbraio 2012 (Prima Sezione), causa C-488/10, *Celaya Emperanza y Galdos Internacional SA c. Proyectos Integrales de Balizamientos SL*, caso «Celaya».

²⁹⁹ Anche la dottrina nordamericana, che del resto, come si è visto, preferisce un approccio contestualistico e multifattoriale, si trova in evidente difficoltà a sceverare i diversi profili che attengono all’uso del marchio altrui in commercio per beni e servizi: un esempio è in G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, *Confusion over Use*, cit., 1609 ss.

³⁰⁰ Sulla rilevanza dell’uso in relazione al conseguimento di un *secondary meaning* dei segni che originariamente fossero privi di capacità distintiva v. *supra*, § 26 A); ai fini dell’accertamento dei presupposti per il ricorrere di un impedimento o del potere invalidante conferito da un marchio registrato anteriore nei confronti di un marchio registrato successivo e in sede di confronto fra i segni e fra i beni v. §§ 38.3, 47-48, 50 e 53; ai fini della valutazione degli effetti del carattere distintivo acquisito sul rischio di confusione e dell’accertamento del conseguimento di quella “notorietà”

Con riferimento a tutti questi profili, si è osservato che l'uso rilevante ai fini dell'acquisto o della conservazione del diritto deve necessariamente possedere caratteristiche specifiche dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Più precisamente: gli effetti corrispondenti non si producono a meno che l'uso non superi certe soglie dal punto di vista dei volumi, dell'estensione spaziale e della durata e deve inoltre essere caratterizzato funzionalmente, in relazione alla necessità di un suo impiego in funzione distintiva³⁰¹. Invece non occorre che sia superata alcuna soglia perché l'uso da parte del terzo sia suscettibile di essere giudicato come contraffattorio: è sufficiente l'uso discreto e puntuale, accertato in specifiche coordinate di spazio e di tempo, perché esso sia qualificato come contraffazione. A riprova di questa divergenza di criteri si può richiamare l'uso pubblicitario del marchio. Non è affatto detto che l'uso del marchio da parte del suo titolare nella pubblicità sia sufficiente a conservare il diritto; mentre è sicuro che esso è sufficiente a configurare un'ipotesi di contraffazione da parte del terzo³⁰². Insomma: l'uso del marchio da parte del titolare si coglie nella dimensione dell'attività, quello del terzo nella dimensione dell'atto.

Vero è però anche che l'uso del titolare e quello del terzo non si collocano in universi concettuali diversi. Fra di essi esiste infatti una relazione; essa però si colloca a un altro livello. Le modalità di uso che sono riservate al titolare del marchio sono vietate al terzo che non sia munito del consenso del titolare stesso, come è del tutto logico se si pensi che un diritto a struttura esclusiva conferisce al titolare sia la facoltà di usare sia quella di impedire l'uso non autorizzato di terzi.

Questi atti riservati al titolare e proibiti al terzo non autorizzato sono specificamente elencati in una previsione che si ritrova tanto nella direttiva marchi europea e nella legge nazionale di attuazione quanto nel regolamento sul marchio comunitario. L'elenco fa riferimento a: *a*) l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio; *b*) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi contraddistinti dal segno; *c*) l'importazione o l'esportazione dei prodotti contraddistinti dal segno; *d*) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità³⁰³.

La norma definisce gli usi vietati ai terzi in termini assai ampi³⁰⁴. Essa chiarì-

cui è ricollegata la protezione specializzata propria del conflitto del terzo tipo v. §§ 58 e 62.3; ai fini della convalida del marchio successivo rispetto a un diritto anteriore confliggente v. § 86; ai fini della decadenza v. § 94. La divaricazione fra le nozioni di uso del marchio, a seconda che l'uso vada riferito al titolare del marchio anteriore o al terzo che lo impiega senza autorizzazione, è segnalata anche dalla dottrina: v. ad es. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 223 ss.

³⁰¹ V. in proposito i §§ citt. nella nota precedente.

³⁰² Il rilievo è presente anche nella letteratura nordamericana: v. G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, *Confusion over Use*, cit., 1611. Sulla valutazione della sufficienza dell'uso pubblicitario ai fini della conservazione del diritto v. § 94.3.

³⁰³ Artt. 5, par. 3, direttiva marchi, 20.2 c.p.i. e 9, par. 2, r.m.c. Le leggere differenze lessicali fra i testi non sembrano significative.

³⁰⁴ A loro volta, gli atti contenuti nell'elenco sono suscettibili di interpretazioni assai ampie: v. ad es. l'interpretazione della nozione di 'apposizione' proposta da L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 920; per la nozione di beni "contraddistinti" dal segno v. la trattazione *ivi*, 920-921.

sce innanzitutto che la proibizione scatta anche se il terzo abbia tenuto uno solo dei comportamenti descritti. Così può essere contraffattore il commerciante che immetta sul mercato il bene contrassegnato anche quando non abbia apposto il segno, come anche il subfornitore che apponga il segno sul prodotto o il depositario che lo stocchi senza partecipare alla distribuzione del bene³⁰⁵. Se non è detto che il compimento di questi atti da parte del titolare sia di per sé sufficiente a produrre gli effetti acquisitivi e conservativi del diritto³⁰⁶, la loro realizzazione da parte del terzo non autorizzato comporta invece automaticamente contraffazione, se, si intende, siano presenti tutti i restanti elementi costitutivi generali e speciali della fattispecie. L'elenco è chiaramente esemplificativo³⁰⁷; e quindi la giurisprudenza non ha mai esitato a precisare che anche atti del terzo che non corrispondano alle singole ipotesi indicate nell'elenco in questione possono essere considerati contraffazione quando siano altrimenti qualificabili come uso³⁰⁸. D'altro canto, il fatto che un atto del terzo sia riconducibile all'elenco non implica neppure che esso sia sempre e necessariamente soggetto all'eventuale divieto, essendo a questo fine necessaria la verifica relativa alla presenza dei restanti elementi costitutivi della fattispecie³⁰⁹.

Con ciò, non si può dire che l'elenco di atti riservati sia superfluo o inutile. Esso fotografa le modalità di uso del marchio che erano più consuete nell'economia post-industriale della seconda metà del secolo scorso. Ridimensiona il ruolo dell'apposizione materiale del segno sul prodotto, che costituisce solo uno fra i diversi atti riservati al titolare³¹⁰ e che del resto può difettare quando il segno, come

³⁰⁵ Come sottolineato da D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 84. V. però i limiti stringenti di responsabilità del subfornitore posti da Corte UE 15 dicembre 2011, causa C-119/10, *Frisdranken Industrie Winters BV c. Red Bull GmbH*, caso «Red Bull», par. 33-34.

³⁰⁶ In particolare per l'uso pubblicitario v. § 94.3.

³⁰⁷ In questo senso già M. FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. dir. ind.* 1993, I, 162.

³⁰⁸ E v. il riferimento alla selezione da parte di un concorrente di una parola chiave di un motore di ricerca corrispondente al marchio del titolare considerata come ipotesi di "uso" da Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 65 ss. Cfr. altresì Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., nota 38.

³⁰⁹ V. Corte UE 15 dicembre 2011, caso «Red Bull», cit., par. 33-34, secondo cui, anche se si ritenesse che il subfornitore che riempie le lattine, fornitegli già munite del marchio, con la bevanda, apponga il segno sul bene, sarebbe da escludersi un uso del segno "per" i beni, quando l'impresa che procede al riempimento non abbia visibilità per il pubblico e quindi non si istituisca un "nesso" fra il segno e il servizio prestato dal subfornitore; cfr. altresì le Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston del 18 gennaio 2007 nel caso «Céline», par. 37. Peraltro, quando un contegno corrisponda a una delle ipotesi contenute nell'elenco, la verifica della presenza dei restanti elementi costitutivi della fattispecie va riferita specificamente al contegno in questione: così nel caso deciso da Corte di Giustizia 19 febbraio 2009 (ord.), causa C-62/08, *UDV North America c. Brandtraders*, in *Racc.* 2009, I, 1279 ss., caso «Smirnoff», par. 33 ss. si è ritenuto che, essendo l'uso del segno avvenuto nella corrispondenza commerciale sul territorio dell'Unione europea, non assumesse rilevanza la circostanza che le merci contraddistinte dal marchio non si trovassero su di esso.

³¹⁰ Il diritto nordamericano ancor oggi ha difficoltà ad abbandonare l'idea che non si ha uso del marchio senza *affixation*: per una discussione, nella prospettiva peraltro del requisito dell'"*in con-*

ben può avvenire, non consista di una rappresentazione grafica (come avviene nel caso dei marchi olfattivi o sonori)³¹¹; ma non prende ancora in considerazione le grandi trasformazioni connesse all'avvento dell'era digitale, caratterizzata dalla straordinaria plasticità del mondo virtuale³¹².

123.2. *I casi dubbi: ambiente digitale e imputazione dell'uso.* Come la Corte UE ha riconosciuto e sottolineato nel caso "Google"³¹³, l'avvento della rete impone la riformulazione in termini talora radicalmente nuovi dei quesiti in ordine alla definizione della nozione di "uso"³¹⁴. In quel procedimento la Corte si è trovata a valutare dal punto di vista del diritto dei marchi l'operato di un motore di ricerca che offre a c.d. inserzionisti a pagamento la possibilità di scegliere parole chiave corrispondenti ai marchi altrui (c.d. AdWords) e provocare quindi la comparsa fra i risultati, ogni qual volta un utente di Internet digiti quel marchio, di un *link* anche al sito attraverso il quale l'inserzionista offre i propri prodotti o servizi (c.d. "servizio di posizionamento"). A questo proposito la Corte ha operato una distinzione fra la posizione dell'inserzionista e quella del motore di ricerca. L'inserzionista che acquista il servizio di posizionamento e che sceglie una parola chiave identica al marchio altrui "usa" il marchio in questione, perché quella selezione ha per oggetto e per effetto la visualizzazione di un *link* pubblicitario "sponsorizzato" verso il sito dell'inserzionista medesimo³¹⁵. "Dal momento che il se-

nection with" corrispondente al nostro quarto elemento costitutivo della fattispecie generale, G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, *Confusion over Use*, cit., 1614 ss.

³¹¹ In questo senso, esattamente, W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property*, cit., 777.

³¹² Illustrata eloquentemente a partire dalla sua prima opera da L. LESSIG, *Code and Other Laws of Cyberspace*, cit., specie a 85 ss.

³¹³ Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 66. In senso conforme Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), causa C-323/09, Interflora Inc. e Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc Flowers Direct Online Limited, caso «Interflora», in *Giur. it.* 2012, 1065 ss. con nota di E. LERRO, par. 30.

³¹⁴ Nella giurisprudenza inglese ci si è anche domandati se costituisca uso di un segno l'impiego di *metatag* che di norma restano invisibili alla percezione del pubblico, anche se possono orientare potentemente i risultati della ricerca: v. L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 922.

³¹⁵ Si tratta di un *link* c.d. sponsorizzato, perché esso appare non fra i risultati naturali o organici, che sono prodotti automaticamente dal motore di ricerca, ma fra i risultati (per l'appunto "sponsorizzati"), che conseguono al pagamento per la selezione dell'«Ad-Word». Per maggiori particolari v., oltre al mio *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google* di fronte alla Corte di Giustizia, in *Giur. it.* 2010, 1603 ss., L. MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (keywords)*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, cit., 471 ss.; R. STROSS, *Planet Google. One Company's Audacious Plan to Organize Everything We Know*, Free Press, New York, London, Toronto and Sydney, 2008, 63 ss. ed E. GOLDMAN, *Deregulating Relevancy in Internet Trade Mark Law in Internet Trade Mark Law*, in *54 Emory Law Journal* 2005, 507 ss. nonché la monografia di S. HÜHNER, *Domain-Parking. Vertrags- und Haftungsfragen unter Zusätzlicher Berücksichtigung suchwortabhängiger Werbung (Keyword Advertising/Ad Words)*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2012. Nella giurisprudenza italiana v. Trib. Milano 23 aprile 2013 (ord.), Remail c. Cristian Mura, in *Giur. it.* 2013, 2554 ss., caso «Remail»; Trib. Milano 11 marzo 2009, Win Rent s.p.a. e Avis Autoneggio s.p.a. c. Google Italy s.r.l., Google Inc., Google UK e Beaussant Roland, Rodea Multi-

gno selezionato come parola chiave è lo strumento utilizzato per rendere possibile tale visualizzazione pubblicitaria, non si può contestare che l'inserzionista ne faccia uso"³¹⁶.

Diverso sarebbe il caso del prestatore del servizio di posizionamento, Google. "Quest'ultimo consente ai propri clienti" – gli inserzionisti – "di usare segni identici o simili a marchi (*scil.*: altrui), senza fare egli stesso uso di detti segni". "A tale proposito, è sufficiente osservare che l'uso di un segno identico o simile al marchio del titolare da parte del terzo comporta, quanto meno, che quest'ultimo *utilizzi il segno nell'ambito della propria comunicazione commerciale*"³¹⁷.

La soluzione può far trasalire due volte³¹⁸: una prima volta in termini formali, perché nell'elenco di facoltà riservate poc'anzi trascritto sono ricompresi contegni, come quello designato dalla lett. a), che prescindono da una comunicazione commerciale; una seconda volta su di un piano sostanziale, perché lo strumento tecnico attraverso cui si realizza la violazione è apprestato non dall'inserzionista ma dal motore di ricerca. Lo sconcerto però si attenua³¹⁹, se si pensi che la stessa conclusione è stata adottata nel mondo reale e non virtuale con riferimento allo stampatore che fornisce le etichette che vengono apposte su articoli prodotti in contraffazione. Secondo l'impostazione prevalente la fabbricazione dell'etichetta non costituisce ancora di per sé illecito, in quanto il produttore può non sapere *a priori* se essa verrà apposta o meno su di un bene in relazione al quale il suo im-

media s.r.l. e Zanox s.r.l., in *Riv. dir. ind.* 2009, II, 375 con nota di E. TOSI, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico «domain grabbing» all'innovativo «key-word marketing confusorio* e in *Giur. it.* 2010, 125 ss. con nota di A. MANTELETO, caso «AdWords» e, in prospettiva autodisciplinare, la pronuncia del Giurì n. 17 del 18 febbraio 2011, *Inspop.com Italy Ltd. c. Assicurazione.it s.p.a., Cercassurazioni.it s.p.a., Google Italy s.r.l.* Nella giurisprudenza statunitense si vedano *Government Employees Insurance Co. c. Google, Inc.*, 330 F.Supp.2d 700 (E.D. Va. Aug. 25, 2004) e *Google Inc. c. American Blind & Wallpaper Factory*, 74 U.S.P.Q.2d 1385 (N.D. Cal. March 30, 2005). Una rassegna della giurisprudenza europea e una discussione di quella britannica e americana sono in N. SHEMTOV, *Searching for the Right Balance: Google, Keywords Advertising and Trade Mark Use*, in *EIPR* 2008, 470 ss. e in M. DALY, *An Analysis of the American and European Approaches to Trade Mark Infringement and Unfair Competition by Search Engines*, cit.

³¹⁶ Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 52.

³¹⁷ Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 56. La soluzione è ora applicata (ai fini dell'individuazione della giurisdizione) da Corte UE 19 aprile 2012, causa C-523/10, *Wintersteiger c. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*, caso «Wintersteiger», par. 35 e seguita da Trib. Milano 7 giugno 2011, *Reti Televisive Italiane c. Italia online*, caso «RTI/Portale Italia Online».

³¹⁸ E v. infatti D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 82.

³¹⁹ Anche se va tenuto presente che la conclusione opposta, secondo la quale anche l'impresa che opera il servizio di ricerca "usa" il marchio altrui, era stata suggerita dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Poiras Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWords», cit., par. 40 ss., sulla base del rilievo che il marchio altrui è riprodotto dalla parola chiave (ma v. la conclusione ai par. 62 ss. secondo cui non vi sarebbe contraffazione da parte di Google perché questo impiega il marchio altrui per distinguere un servizio di posizionamento e quindi per beni che non sono né identici né simili ai beni del titolare del marchio) e accolta dalla giurisprudenza statunitense: v. *Rescuecom Corp c. Google, Inc.*, 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009); in argomento v. S.L. DOGAN, *Beyond Trademark Use*, in 8 *J. on Telecomm. & High Technology L.* 2010, 135 ss., 136 e S.L. DOGAN-M. LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, cit., a 805 ss.

piego costituisca contraffazione³²⁰; è quindi sostenibile che il produttore dell'etichetta non la usi, anche se la vende a chi la userà, legittimamente o illegittimamente a seconda dei casi³²¹. Lo stesso ragionamento può essere ripetuto per il servizio di ricerca, visto che questo, quando mette a disposizione quel particolare spazio pubblicitario che è costituito da un *link* sponsorizzato, può non sapere se l'inserzionista lo userà per prodotti originali, per importazioni parallele o per beni recanti un marchio contraffatto. Piuttosto si tratta di esaminare se il prestatore del servizio di ricerca – come, del resto, lo stampatore delle etichette – concorra nell'illecito altrui³²².

Diverse sono però le modalità con cui opera il gestore di un mercato *online* come eBay. Infatti, quest'impresa svolge un'attività assai differente da Google: essa gestisce un mercato elettronico su cui sono presentati annunci per prodotti messi in vendita da persone iscritte presso il gestore. A questo fine eBay seleziona parole chiave corrispondenti a marchi altrui ricorrendo all'appena descritto servizio di posizionamento AdWords fornito da un motore di ricerca (nella specie: Google). Quando un utente di internet inserisca una di queste parole chiave, compare fra i risultati forniti da Google un *link* sponsorizzato consistente in un annuncio della eBay che punta in primo luogo al sito della eBay medesima. A sua volta, la pagina del sito di questa consente di raggiungere le diverse offerte provenienti dai clienti venditori che hanno aperto un conto con la stessa eBay³²³. Quindi, il gestore "usa" il marchio altrui "non solo per talune offerte in vendita in tale mercato *online*" da parte dei clienti venditori, "ma anche per lo stesso mercato *online*"³²⁴ e, più precisamente, per promuovere il suo servizio "consistente nel mettere a disposizione di venditori e acquirenti di prodotti un mercato *online*"³²⁵. In altri termini, eBay non solo opera per gli inserzionisti ma è egli stesso un inserzionista di Google.

Come si vede, le questioni relative all'iscrizione di un contegno avente per oggetto un segno alla nozione normativa di uso accolta in tema di contraffazione si collocano spesso in una zona che è ai confini fra la qualificazione dell'atto e la

³²⁰ In argomento v. il mio *Le misure doganali a tutela della proprietà intellettuale*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2004, Tomo II, 1243 ss., 1268 ss. ove anche un'analisi delle ragioni per le quali nel diritto doganale, caratterizzato da un forte curvatura preventiva, le etichette già possono essere sottoposte a sequestro anche in assenza della prova di un loro collegamento, attuale o programmato, a beni per cui operi la riserva del titolare del marchio.

³²¹ In questo senso il par. 57 di Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit.

³²² Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 57. In argomento §§ 164-166.

³²³ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), causa C-324/09, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie., Laboratoire Garnier & Cie., L'Oréal (UK) Ltd. c. eBay International AG, eBay Europe SARL e eBay (UK) Ltd. e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 5775, caso «eBay», parr. 28 ss.; le Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», trattano il tema ai parr. 91 ss. e 120.

³²⁴ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 85. Come si vedrà al § 126, l'impiego da parte di eBay del marchio altrui in relazione a beni offerti non dalla stessa eBay ma da parte dei suoi clienti venditori è anch'esso considerato uso "per beni" ad opera di eBay.

³²⁵ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 89.

sua imputazione. Anche se può essere chiaro che l'uso di un'etichetta o di un Ad-Word comporti "uso" di un segno, non sempre è chiaro se il contegno corrispondente sia imputabile solo a un soggetto – l'acquirente dell'etichetta o l'inserzionista che paga per il *link* sponsorizzato – o anche all'operatore che fornisce a costoro lo strumento destinato all'impiego *in thesi* illecito³²⁶. Per la verità in alcuni casi di cooperazione in atti che comportano l'uso del marchio altrui la risposta non lascia margini di dubbio: come è stato ritenuto nel caso "Smirnoff", il commissionario di certi beni, che li pubblicizzi ricorrendo al marchio altrui, fa uso del segno anche se agisca per conto del venditore e non abbia titolo alle merci³²⁷. La stessa conclusione è stata raggiunta, come si è appena visto, con riferimento all'uso da parte di eBay di parole chiave corrispondenti ai marchi altrui per promuovere le vendite di prodotti appartenenti ai suoi clienti venditori³²⁸.

Che dire però dell'imbottigliatore che presti un servizio di imbottigliamento di bevande energetiche, ricevendo da un'impresa diversa dal titolare del marchio "Red Bull" sia l'essenza sia le bottiglie già munite di marchi, che suonano "Pitt Bull" e "Red Horn"³²⁹? In questo caso si tratta di verificare se l'imbottigliatore "usi" i segni ipoteticamente simili a quello del titolare del marchio "Red Bull". Nel caso poi in cui si escluda questa qualificazione del suo comportamento sulla base del rilievo che l'imbottigliamento va sì considerato come "apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio" ma che questa è funzionale alla comunicazione commerciale del committente e non dell'imbottigliatore, il quale si limita ad apprestare le condizioni tecniche necessarie per l'altrui uso e, rimanendo invisibile al pubblico, non tiene un comportamento che valga a istituire un "nesso" tra il servizio di imbottigliamento e il segno³³⁰, resta ancora da domandarsi se l'imbottigliatore concorra nell'illecito del suo committente³³¹. Considerazioni non dissimili valgono con riguardo alla c.d. lavorazione per conto o subfornitura; qui è il committente che acquista la proprietà dei beni su cui è apposto il marchio in questione ed è in linea di principio responsabile della comunicazione commerciale ad essi relativa³³².

123.3. *Le coordinate temporali dell'"uso"*. Quesiti non meno interessanti si presentano quando ci si domandi a partire da quale momento possa configurarsi

³²⁶ Si veda in proposito la distinzione tracciata da Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 91 ss. e 98 ss., dalla quale pare potersi desumere il principio per cui è uso di eBay quello del marchio altrui che conduce ai siti dei clienti venditori; mentre è uso di questi ultimi quello operato sui siti dei medesimi, raggiunti dal pubblico grazie al servizio di eBay.

³²⁷ Corte di Giustizia 19 febbraio 2009 (ord.), caso «Smirnoff», cit., par. 36 ss.

³²⁸ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 91.

³²⁹ V. Corte UE 15 dicembre 2011, caso «Red Bull», cit., par. 33 e le Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott del 14 aprile 2011, nello stesso caso «Red Bull».

³³⁰ V. Corte UE 15 dicembre 2011, caso «Red Bull», cit., par. 29 ss. Va segnalato che in questo contesto compare ancora una volta la nozione di "nesso" (sulla quale v. §§ 65, 122.2, 123.2, 125.2, 135.4, 140.2 e 152.2).

³³¹ V. però Corte UE 15 dicembre 2011, caso «Red Bull», cit., par. 36 ss.

³³² Sulla relazione fra subfornitore e committente nel diritto dei marchi v. già il § 96.1.

un “uso” del marchio apprezzabile in termini di contraffazione e quale sia il legame con il territorio in cui il marchio registrato anteriore è protetto, richiesto per l’applicazione delle norme di tutela del marchio.

Sotto il primo profilo, viene spontaneo parificare all’uso attuale gli atti preparatori dello stesso, purché essi siano rivolti in modo univoco all’uso medesimo. L’ipotesi appare confermata dal punto di vista testuale dai – non pochi – atti contenuti nell’elenco di atti riservati al titolare, connotati dal carattere prodromico e preliminare rispetto ad un’effettiva presenza sul mercato: si pensi allo stoccaggio dei beni muniti dal marchio; ma anche all’apposizione del segno stesso. In questa prospettiva, potrebbe considerarsi già uso contraffattivo la c.d. “iscrizione in tariffa” di un tabacco, antecedente necessario per la sua immissione in commercio³³³; o la registrazione di una specialità sanitaria.

Si discute peraltro se già costituisca uso la semplice registrazione di un marchio, se non accompagnata da un suo uso effettivo sul mercato³³⁴; e lo stesso quesito può porsi con riferimento al compimento delle varie formalità necessarie per l’acquisto del diritto su segni distintivi diversi dal marchio registrato, quali un nome a dominio, una ditta o un’indicazione geografica³³⁵. Si può comprendere la riluttanza: dopo tutto l’ordinamento già prevede un rimedio contro la registrazio-

³³³ In senso conforme Trib. Roma 1 febbraio 2007, Manifatture Sigaro Toscano s.r.l. c. Fabbrica Tabacchi Brissago, in *Riv. dir. ind.* 2008, II, 320 ss. con nota di M.A. CARUSO, *A proposito di confondibilità tra marchi, secondary meaning e sigari ‘Toscani’*, caso «Toscano».

³³⁴ Per la soluzione negativa Trib. Torino 12 aprile 2011, Paglieri Profumi s.p.a. c. Artax Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs AG, contumace, caso «Cleo/Cleo d’or», in *Giur. ann. dir. ind.* 5715; Trib. Milano 31 maggio 1990, Cagi Maglierie s.p.a. c. Cagiva Motor Italia s.p.a., *ivi* 2545, caso «Cagi/Cagiva», ove richiami; Trib. Milano 24 maggio 1976, Soc. Mediline AG e Soc. Ed. Geistlich Söhne A.G. für Chemische Industrie c. Soc. Gruppo Industriale Giuseppe Visconti di Modrone, *ivi* 835, caso «Fem-Kleen/Femline» e App. Milano 17 dicembre 1971, *ivi* 52 in motivazione a 332. Dal canto suo, Trib. Forlì 8 febbraio 1999, Banca Fideuram (già Banca Manusardi) s.p.a. e IMI c. Teodorico s.r.l., *ivi* 3980, caso «Banca Manusardi», ammette che il titolare del marchio registrato anteriore possa inibire l’uso dell’altrui marchio successivo, ma come effetto della pronuncia di invalidità (in argomento § 111), come anche che possa ottenere un’inibizione cautelare con provvedimento basato sul divieto di concorrenza sleale, quando già la registrazione non autorizzata renda attendibile il *periculum* di un uso confusorio. Invece, secondo R. CORRADO, *I marchi dei prodotti e servizi*, Utet, Torino, 1972, 438 la domanda o la registrazione lesiva dell’altrui diritto anteriore confliggente costituirebbe “un negozio giuridico (*sic*) privo di efficacia giuridica e come tale inidoneo a pregiudicare l’altrui diritto”. Trib. UE 7 maggio 2013 (Prima Sezione), causa T-579/10, macros consult GmbH c. UAMI e MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, caso «makro/macros consult GmbH», par. 86, nega che la domanda di registrazione di un marchio sia idonea ad attestare l’uso della denominazione della richiedente in quanto “la domanda di registrazione di un marchio non presuppone né implica alcuna utilizzazione di quest’ultimo”.

³³⁵ Per la soluzione affermativa, con riferimento alla registrazione di un nome a dominio, Trib. Parma 26 febbraio 2001, Fila Sport s.p.a. c. Edizioni Blu, caso «Fila.net», in C. GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2001, 76, 482 ss. e in relazione all’adozione dei c.d. *Vanity URL* G. SIRONI, *Social Network e segni distintivi*, in *AIDA* 2011, 264 ss., 283 ss. In senso opposto, ma ai fini della qualificabilità come comunicazione pubblicitaria, Corte UE 11 luglio 2013 (Terza Sezione), caso «Best», cit., parr. 44 ss. Per il diritto britannico v. la soluzione positiva discussa da W. CORNISH-D. LEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property*, cit., 778.

ne di un marchio successivo confliggente, nella forma di motivo di invalidità, cui consegue l'inibizione dell'uso³³⁶; e quindi si potrebbe pensare che non vi sia ragione per prevedere un secondo rimedio, questa volta ri-qualificato in termini di contraffazione, nei confronti del medesimo atto. L'argomento non appare decisivo: la registrazione successiva e confliggente, ancorché invalida, può già essere produttiva di danno in capo al titolare del marchio anteriore; e il ristoro di questo pregiudizio³³⁷, che sembrerebbe presupporre la qualificazione del comportamento del successivo registrante come contraffazione³³⁸, sarebbe più difficilmente prospettabile se si negasse che la registrazione *non iure* possa qualificarsi come uso.

123.4. *Le coordinate geografiche dell'uso*. Perché vi sia contraffazione, occorre anche un legame tra l'uso del segno da parte del terzo e il territorio nel quale il titolare del marchio fruisce della protezione, in conformità, del resto, al principio di territorialità, inteso, naturalmente, nella sua accezione di norma di diritto materiale³³⁹.

Questo legame è stato declinato in senso espansivo dal diritto comunitario e quindi dal diritto nazionale armonizzato che ad esso si allinea. Così, nella determinazione della sfera di applicazione *ratione loci* della tutela del marchio, si è incluso nel catalogo degli atti riservati al titolare – e quindi considerati come contraffazione, se compiuti da un terzo non autorizzato – un fenomeno come l'apposizione del segno in vista dell'esportazione del bene contraddistinto³⁴⁰, la cui valutazione era in passato controversa, in quanto per un verso l'atto che istituisce il collegamento fra il segno e il bene viene compiuto nell'Unione (o nel territorio della Repubblica); per altro verso i suoi effetti sono destinati ad esplicarsi su mercati collocati in Paesi terzi.

³³⁶ V. art. 21.3 c.p.i. e § 111.

³³⁷ Sul quale mi sono soffermato in *Dal diritto interno al diritto europeo: la parabola del risarcimento del danno da contraffazione del marchio*, in AA.VV., *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, Atti del Convegno organizzato dalla SISPI, Castelgandolfo, 20-22 marzo 2003, Giuffrè, Milano, 2004, 39 ss., a 67 s.

³³⁸ Come ritenuto, ad es., da Trib. Forlì 8 febbraio 1999, caso «Banca Manusardi», cit. Ma v. l'esatto rilievo formulato da Trib. Parma 26 febbraio 2001, caso «Fila.net», cit., secondo cui già il ritardo nell'accesso alla rete, determinato dall'antecedente e illegittima registrazione di nome dominio ad opera di un terzo non autorizzato, potrebbe produrre un danno economico risarcibile. Vero è che la previsione generale dell'art. 2043 c.c. non presuppone una particolare qualificazione del contegno produttivo del danno risarcibile. V. però anche v. Trib. primo grado CE 10 maggio 2006, causa T-279/03, Galileo International Technology LLC e altri c. Commissione delle CE, in *Racc.* 2006, II, 1291 ss., caso «Galileo», parr. 106 e 119 ss., secondo cui la semplice registrazione di un marchio (successivo) non accompagnata dal suo uso non sarebbe ancora atto produttivo di danno.

³³⁹ Sulla distinzione fra principio di territorialità inteso come norma di conflitto e come norma materiale v. già § 4.

³⁴⁰ Lett. a) degli artt. 5, par. 3, direttiva marchi, 20.2 c.p.i. e 9, par. 2, r.m.c. Su questa innovazione v. A. VANZETTI-C. GALLI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 2001, 43 ss.; per un'applicazione in giurisprudenza v. Trib. Napoli sez. distaccata di Afragola 13 marzo 2000, Aceto Balsamico del Duca di Adriano Grosoli c. Marcello De Nigris, in *Giur. ann. dir. ind.* 4146 ove richiamati. Sulla disposizione corrispondente contenuta nella lett. a) dell'art. 9.2 r.m.c. v. G.E. SIRONI, in L.C. Ubertaini (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2007, 903 s.

Questa tendenza espansiva conosce però anche un controbilanciamento importante. L'esclusiva del titolare del marchio può non estendersi a merci contraddistinte dal segno che pur materialmente si trovino nel perimetro del territorio sul quale si esplica la sovranità di uno Stato membro (o dell'Unione europea, per il marchio comunitario). Ciò avviene in particolare in relazione a merci che non siano "immesse in libera pratica" nella Comunità³⁴¹; e specificamente per le merci che si trovino nel c.d. regime di "transito esterno"³⁴² per il fatto di provenire da uno Stato terzo ed essere destinate all'esportazione verso altro Stato terzo³⁴³ o si trovino in regime di deposito doganale³⁴⁴. La ragione della regola viene reperita proprio sul piano dell'analisi relativa agli elementi costitutivi della fattispecie della contraffazione: essa starebbe in ciò, che il transito esterno o l'assoggettamento a un regime doganale sospensivo di una merce contraddistinta da un segno identico o simile al marchio non costituirebbe "uso" o, più precisamente, "uso in commercio", come richiesto dalla previsione dell'art. 5 della direttiva marchi ai fini della configurabilità di un uso in contraffazione³⁴⁵.

Le ragioni pratiche della soluzione sono trasparenti: i trasporti per terra, aria e mare attraverso l'Unione europea verrebbero turbati, se venisse concesso ai titolari di marchio di far valere le pretese contro merci che si trovino solo di passaggio nel territorio dell'Unione; e questa situazione sarebbe difficilmente compatibile con le previsioni generali che disciplinano il commercio internazionale dei beni, a partire dalle disposizioni del GATT³⁴⁶.

In applicazione di questi principi, la Corte di Giustizia nel caso "Aquafresh" ha ritenuto che, anche se l'esaurimento non opera per prodotti originali che siano stati immessi in commercio con il consenso del titolare del marchio che li contraddistingue, ma in uno Stato terzo, tuttavia il medesimo titolare del marchio non può opporsi alla mera introduzione nella Comunità dei prodotti in questione, fintantoché questi si trovino in regime doganale di transito esterno o di deposito do-

³⁴¹ Ai sensi del reg. n. 2913/1992 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario. In questo senso Corte di Giustizia 18 ottobre 2005, caso «Aquafresh», cit. In argomento v. L. GIOVE, *Controlling third party use at the border*, in J. Phillips (a cura di), *Trade Marks at the Limit*, cit., 81 ss.

³⁴² Di cui all'art. 84, n. 1, lett. a) del codice doganale.

³⁴³ Ai sensi dell'art. 91, n. 1, lett. a) del codice doganale.

³⁴⁴ Come nel caso deciso da Corte UE 1 dicembre 2011 (Prima Sezione), cause C-446/09, *Koninklijke Philips Electronics c. Lucheng Meijing Industrial Co. Ltd., Far East Sourcing Ltd., Röhlig Hong Kong e Röhlig Belgium NV* e causa C-495/09, *Nokia Corporation c. Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs*, casi «Philips» e «Nokia».

³⁴⁵ Più precisamente: senza introduzione dei beni contraddistinti dal marchio sul mercato dell'Unione non si avrebbe una importazione ai sensi della lett. c) del par. 3 dell'art. 5 della direttiva marchi, secondo Corte di Giustizia 18 ottobre 2005, caso «Aquafresh», cit., par. 34. V. sul punto anche le Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 26 maggio 2005, caso «Aquafresh», cit., par. 28-29. E. v. Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, causa C-115/02, *Rioglass*, in *Racc.* 2003, I, 12705 ss., par. 28, caso «Rioglass», secondo cui il transito non implica immissione in commercio.

³⁴⁶ V. in particolare l'art. V GATT; ma anche l'ultima proposizione dell'art. 41(1) TRIPS e l'art. 206 TFUE, opportunamente richiamato da Corte UE 1 dicembre 2011 (Prima Sezione), casi «Philips» e «Nokia», cit., par. 63.

ganale e non siano stati immessi “in libera pratica” nella Comunità, salvo che essi costituiscano oggetto di un atto che ne implichi necessariamente l’immissione in commercio nella Comunità³⁴⁷.

Nel caso “Montex”³⁴⁸ risultava al titolare del marchio Diesel registrato per jeans che una partita di jeans muniti di questo stesso marchio stava transitando per la Germania provenendo dalla Polonia, all’epoca Stato terzo; e che quivi i beni venivano finiti e muniti del marchio, per poi raggiungere come destinazione finale la sede della committente Montex in Irlanda, dove il marchio Diesel non era tutelato. Il titolare aveva dunque richiesto il sequestro delle merci di passaggio in Germania. Le merci in questione parrebbero essersi trovate in una situazione un po’ diversa da quella esaminata nel caso “Aquafresh”, intanto perché il luogo di destinazione era l’Irlanda e non uno Stato terzo; e poi perché nel caso “Aquafresh” si trattava di merci “originali”, ovvero immesse in commercio nello Stato terzo di origine con il consenso del titolare, ancorché destinate dal questi al commercio extracomunitario, mentre in quello Diesel i jeans comportavano una franca contraffazione del marchio anche nel Paese di partenza, la Polonia.

Secondo la Corte, però, anche in questo caso il risultato non cambia. Le merci provenivano da uno Stato all’epoca terzo; e i sigilli doganali, che ne impedivano l’immissione in commercio durante il transito, sarebbero stati tolti solo in Irlanda. Quindi, dal punto di vista del diritto nazionale tedesco, armonizzato comunitariamente, si trattava di merci assoggettate al regime doganale sospensivo di transito esterno. La Corte di Giustizia ha quindi confermato la regola enunciata nel caso “Aquafresh”: il titolare del marchio non può opporsi alla mera introduzione nella Comunità in regime doganale di transito esterno o di deposito doganale di prodotti contrassegnati dal marchio stesso, fintantoché questi non siano stati immessi in commercio nella Comunità o non costituiscano oggetto di un atto che ne implichi necessariamente l’immissione in commercio nello Stato membro di transito. A nulla rileverebbe che già nel Paese di origine risultasse una violazione del diritto di marchio³⁴⁹.

³⁴⁷ Corte di Giustizia 18 ottobre 2005, caso «Aquafresh», cit., par. 47 ss. e 61. Nello stesso senso Corte UE 28 ottobre 2010 (ord.) (Quinta Sezione), causa C-449/09, Canon Kabusiki Kaisha c. IPN Bulgaria, caso «cartucce di inchiostro Canon», par. 18 ss. (relativo a merci in libera pratica provenienti da Hong Kong e acquistate da un operatore bulgaro in vista della rivendita a impresa serba); secondo i par. 20 e 22 dell’ordinanza, è compito del giudice nazionale verificare se il terzo acquirente si accinga a immettere in commercio i beni contraddistinti dal marchio nel SEE o a venderli a un altro operatore “che necessariamente li immetterà in commercio nel SEE”. Secondo Corte UE 1 dicembre 2011 (Prima Sezione), casi «Philips» e «Nokia», cit., par. Corte UE 1 dicembre 2011 (Prima Sezione), casi «Philips» e «Nokia», cit., par.71, si avrebbe violazione del diritto anche in caso di vendita, offerta in vendita o pubblicità.

³⁴⁸ Corte di Giustizia 9 novembre 2006, caso «Diesel», cit.

³⁴⁹ Potrebbe sorprendere che il titolare del marchio abbia *chances* maggiore di successo se affidi la tutela del suo diritto alle previsioni specializzate doganali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Già la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 6 aprile 2000, causa C-383/98, The Polo/Lauren Company, L.P. c. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders, in *Racc.* 2000, I, 2519 ss. e in *IIC* 2001, 209 ss., aveva in effetti statuito che il regolamento

Si è scorta una qualche forma di tensione fra la regola che considera uso in

doganale allora applicabile, n. 3295 del 1994, consentiva interventi delle autorità doganali nazionali anche a carico di merci contraffatte o usurpative, che, pur essendo in “transito esterno”, rischiassero di essere fraudolentemente immesse nel commercio comunitario.

La successiva sentenza del 7 gennaio 2004, causa C-60/02, Montres Rolex SA e altri, in *Racc.* 2004, I, 651 ss., par. 54 ss. può essere intesa nel senso che, se le merci sono contraffatte, anche il transito esterno debba essere vietato (fermo restando che il contegno non potrebbe essere sanzionato penalmente in ragione del solo principio della interpretazione conforme al diritto comunitario delle norme interne, a ciò ostando il principio di legalità della pena sancito dall’art. 7 CEDU). Sulle misure doganali a tutela della proprietà industriale v. il mio *Le misure doganali a tutela della proprietà intellettuale*, cit.

Nel procedimento «Diesel», l’Avvocato generale Poiars Maduro, al par. 40 delle sue Conclusioni, ha dato conto di questa discrasia fra i due gruppi di norme. Egli ha affermato che “il regolamento (doganale) in questione non riguarda ... il giudizio, sotto il profilo del diritto dei marchi, relativo alla questione se i diritti di marchio siano stati violati e quando si verifichi un uso del segno che possa essere vietato in quanto lesivo del diritto dei marchi” (la tesi che i regolamenti doganali e le norme a tutela della proprietà industriale si muovano su due piani diversi è stata accolta anche dalla giurisprudenza nazionale in relazione al coordinamento del diritto dei brevetti per invenzione e il successivo reg. n. 1383/2003: v. Trib. Bari 18 gennaio 2007, Koninljke Philips Electronics NV c. Princo Corp. Ltd., in *Il dir. ind.* 2007, 413 ss. con nota di L. GIOVE, *Il transito doganale di prodotti oggetto di privativa industriale*, caso «Princo»; ma v. anche la successiva Corte UE 1 dicembre 2011 (Prima Sezione), casi «Philips» e «Nokia», citt., par. 61 ss. che richiede l’esistenza di elementi atti a far nascere un sospetto che la merce sarà dirottata fraudolentemente verso il mercato dell’UE). La soluzione non manca di una sua propria logica. Certo, essa apre un interrogativo di rilievo. Posto che il fermo doganale delle merci sospettate di costituire contraffazione deve poi essere confermato dall’autorità giudiziaria sulla base di una valutazione relativa all’esistenza o meno di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale enumerati nei regolamenti doganali, come all’epoca disponeva l’art. 13 del reg. n. 1383/2003, che senso ha prevedere l’illiceità doganale di merci in transito esterno, se poi queste dovranno essere rilasciate in esito alla constatata assenza di violazione del diritto dei marchi?

A ben vedere, anche questo quesito può trovare risposta; e la soluzione va probabilmente reperita nelle pieghe della sentenza della Corte del 18 ottobre 2005, caso “Aquafresh”, cit. Se il proprietario di merci in transito esterno compie un atto che implica necessariamente messa in commercio in uno Stato dove il marchio è tutelato (o nell’Unione europea), e, quindi, potendo pregiudicare le funzioni del marchio, costituisca contraffazione del diritto corrispondente, allora il provvedimento doganale andrà confermato dal giudice successivamente adito anche se le merci si trovavano in regime di transito esterno. Nello stesso senso L. GIOVE, *Il transito doganale*, cit., 419 e le successive Corte UE 1 dicembre 2011 (Prima Sezione), casi «Philips» e «Nokia», citt., par. 71, che richiedono ai fini della conferma giurisdizionale del blocco che le merci siano oggetto di una vendita, di un’offerta in vendita o di una pubblicità nell’UE; nonché Corte UE 6 febbraio 2014, causa C-98/13, Martin Blomquist c. Rolex SA Manufacture del Montres Rolex, caso «Blomquist/Rolox», par. 30 ss. che scorge un “uso in commercio” in violazione del diritto di marchio già precedente all’ingresso nel territorio doganale nella vendita (accettazione dell’ordine, spedizione e pagamento) da parte di un sito *online* a un acquirente europeo.

La materia è in stato di flusso. Infatti il nuovo reg. (EU) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, in *GUCE* L.181/15 ss. del 29 giugno 2013, che rimpiazza il precedente reg. n. 1383/2003, non prende posizione sul punto, come espressamente indicato dal Considerando 11; e d’altro canto la Proposta della Commissione di regolamento di modifica del r.m.c. del 27 marzo 2013, COM(2013)161 def, all’art. 9, par. 5, manifesta l’intento di innovare la disciplina sul punto prevedendo che costituisca contraffazione già la presenza nel territorio doganale dell’EU, purché si tratti di merci che corrispondono alla nozione contenuta nei TRIPS (art. 51, nota 14) di beni contraffatti.

contraffazione già l'apposizione del marchio per prodotti destinati all'esportazione e quella che esclude la valutazione corrispondente per merci che si trovino entro il perimetro dell'Unione ma siano in regime di transito esterno³⁵⁰. A ben vedere non dovrebbe però esserci alcuna contraddizione fra i due principi: le merci in regime di transito esterno sono sottoposte a un regime di controllo doganale; invece le merci su cui avviene l'apposizione del marchio beneficiano appieno del regime di libera circolazione endo-comunitaria, anche se il loro proprietario possa avere l'intendimento di destinarle non a uno Stato membro ma a un Paese terzo; del resto, in questo secondo caso, nulla si oppone a un mutamento di destinazione, posto che il proprietario può liberamente decidere di destinare i beni muniti del marchio all'immissione in commercio nell'Unione.

Insomma, l'Europa sceglie la libertà per le merci che la attraversano restando fuori dal suo perimetro doganale; e prevede il controllo dei titolari di marchi per quei beni cui il segno sia apposto nel territorio europeo, ancorché essi possano essere destinati al di fuori dell'Unione.

Qualche tensione pare piuttosto manifestarsi sotto altro profilo in relazione alle merci che si trovino in regime di transito esterno. Nel caso "Smirnoff", infatti, la Corte ha ritenuto che possa costituire uso nell'Unione la pubblicazione di un annuncio su internet relativo a merci in transito comunitario esterno, in quanto deve considerarsi uso del marchio anche quello che abbia luogo nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità come indicato dalla lett. *d*) del par. 2 dell'art. 9 r.m.c. e questo uso sarebbe localizzato nel territorio dell'Unione "anche se, nel caso di specie, le merci non vi si trovano"³⁵¹.

La soluzione comunitaria si riverbera sul piano nazionale: dove è sicuro che il transito esterno doganale delle merci, come non costituisce uso nell'Unione, così non può costituire uso in uno Stato membro come l'Italia, anche se resta da chiedersi come la pubblicizzazione delle stesse vada valutata nella prospettiva del diritto italiano. Per contro costituisce sicura violazione del marchio italiano l'apposizione del marchio su beni destinati all'esportazione.

123.5. *Coordinate geografiche dell'uso e reti.* Come si è accennato poc'anzi, da qualche decennio, una quota crescente della comunicazione aziendale passa attraverso le reti. I siti *web* sono accessibili da ogni parte del globo; mentre la protezione del marchio ha natura territoriale. Non sempre è facile determinare quando un comportamento realizzato in rete possa essere localizzato nel territorio cui si riferisce la protezione; e in particolare ci si può chiedere quand'è che l'impiego di un marchio su di un sito *web* sia qualificabile *ratione loci* come "offerta in vendita" o "pubblicità" ai sensi delle lett. *b*) e *d*) del soprascritto elenco di atti riservati al titolare.

³⁵⁰ In questo senso L. GIOVE, *Controlling third party use at the border*, cit., 87. Sul tema v. anche H. GROSSE RUSE-KAHN-TH. JAEGER, *Policing patents worldwide? EC border measures against transiting generic drugs under EC and WTO intellectual property regimes*, in 40 *IIC* 2009, 502 ss.

³⁵¹ Corte di Giustizia 19 febbraio 2009 (ord.), caso «Smirnoff», cit., par. 34. La lettura del successivo par. 35 suggerisce che la Corte abbia ritenuto che la questione se l'uso pubblicitario del marchio relativo a merci in transito esterno non costituisca uso in commercio nell'Unione non le sarebbe stata sottoposta dai giudici remittenti, in quanto su questa si era formato giudicato interno.

Che dire nel caso di beni che siano offerti *online* da un'impresa che abbia sede in un Paese nel quale l'offerta stessa è del tutto legittima, perché ivi la tutela corrispondente spetta proprio all'offerente e non al titolare del marchio (comunitario o italiano) o, semplicemente, quest'ultimo ivi non abbia conseguito la protezione? Verosimilmente nel rispondere a questo interrogativo oggi non ci si può più accontentare della regola seguita in passato, secondo cui già l'offerta di vendita costituisce di per sé uso del marchio e quindi contegno lesivo e trarne la conseguenza che, se il sito nel quale sono offerti i beni contraddistinti dal marchio è accessibile dal Paese ove questo gode protezione, allora si verifica un uso, vietato, del segno nel Paese in questione. Ancor oggi questa conclusione è attendibile in casi limitati, ad es. quando il marchio del terzo si riferisca a beni addirittura suscettibili di essere trasmessi attraverso la rete (ad es. immagini fotografiche; musica); può forse essere ancora seguita quando i beni offerti possano essere ordinati da un utilizzatore interessato e spediti a questi (anche se la regola potrebbe rivelarsi inappropriata quando l'offerente inserisse nel suo sito la dichiarazione – c.d. *disclaimer* – che non verranno evasi ordini provenienti da Paesi nei quali l'uso del marchio sia illecito); sicuramente si rivela inadeguata quando il marchio si riferisca a servizi che non possono essere fruiti se non dall'utilizzatore che si rechi nel Paese da cui proviene il messaggio.

Ad es. la giurisprudenza statunitense ha escluso che spetti allo Stato di New York la giurisdizione sulla violazione del diritto sul marchio di servizio «Blue Note», che ivi contraddistingue le prestazioni di un club jazzistico, da parte di un analogo club nel Missouri. È vero, hanno infatti affermato i giudici³⁵², che il secondo club è presentato anche a New York attraverso un sito Internet. Ma per accedere ai locali del club in questione era nel caso di specie indispensabile recarsi nello Stato del Missouri una prima volta per la prenotazione e l'acquisto dei biglietti e una seconda volta per assistere allo spettacolo: la presentazione in rete non costituiva dunque offerta in vendita³⁵³. Questo modo di ragionare è probabilmente corretto anche ai fini dell'interpretazione delle nostre norme che definiscono le facoltà riservate al titolare; ma – anche se l'affermazione suona paradossale – non ancora abbastanza articolato.

Un ausilio può ora provenire dal testo del reg. (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale e del reg. (CE) n. 44/2001 che lo ha preceduto³⁵⁴.

³⁵² U.S. District Court, Southern District, New York 9 settembre 1996, *Bensusan Restaurant Corp. c. Richard B. King e The Blue Note*, con nota di P. CERINA, *Contraffazione di marchio sul World Wide Web e questioni di giurisdizione*, in *Il dir. ind.* 1997, 299 ss. Sul tema nella (convergente) prospettiva del diritto britannico v. L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 918-919.

³⁵³ I termini generali della questione sono illustrati da T. BETTINGER, *Der lange Arm amerikanischer Gerichte: Personal Jurisdiction in Cyberspace*, in *GRUR Int.* 1998, 660 ss.

³⁵⁴ V. l'art. 17, par. 1, lett. c), reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in vigore dal gennaio 2015. Fino a tal data v. il Reg. (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile commerciale.

Come ha ancor di recente sottolineato la Corte di Giustizia, l'art. 15, par. 1, lett. c) di quest'ultimo regolamento è stato modificato, rispetto al testo della precedente Convenzione di Bruxelles, allo scopo specifico di prendere atto che la circostanza che un'impresa di un primo Stato membro allestisca un sito *web* che sia accessibile da altri Stati non significa ancora che l'attività dell'impresa in questione sia "diretta" o, se si preferisce, rivolta o "mirata", verso gli altri Stati³⁵⁵. Infatti, perché si possa assumere l'esistenza di un contatto qualificato fra l'impresa e i mercati di Stati diversi da quello in cui questa risiede, occorre che questa abbia manifestato la propria volontà di stabilire rapporti commerciali con il pubblico residente in questi altri Stati³⁵⁶. D'altro canto, questa volontà va individuata a partire da indizi oggettivi e non solamente soggettivi; e fra i fattori rilevanti per l'accertamento corrispondente vanno considerati il carattere internazionale dell'attività, la menzione sul sito di recapiti telefonici muniti dell'indicazione del prefisso internazionale, l'impiego di una lingua diversa da quella del Paese di residenza dell'impresa, l'utilizzazione nel nome a dominio di primo livello del sito di indicazioni non nazionali ma neutre o internazionali, ad es. .eu o .com, anziché .it, l'indicazione secondo cui il titolare del sito è disposto a fornire i propri beni anche all'estero, il ricorso a *link* sponsorizzati mirati su mercati esteri, la menzione di una clientela internazionale e così via³⁵⁷.

Per la verità, la norma così interpretata non concerne affatto la determinazione dell'ambito geografico all'interno del quale può considerarsi usato un marchio e anzi non attiene per nulla all'impiego dei marchi, concernendo piuttosto l'individuazione di criteri di collegamento giurisdizionali; e ciò fa in un settore piuttosto specifico, che riguarda i rapporti fra l'impresa e i consumatori. Tuttavia la giurisprudenza comunitaria ha mostrato di recente di attribuire una portata più generale alla previsione in questione, vedendo in essa la riprova della circostanza che la mera accessibilità di un sito Internet nel territorio per il quale il marchio è stato registrato non equivale a un'offerta in vendita al pubblico residente in quel territorio; ché, se così non fosse, il giudice dello Stato in cui il marchio (nazionale o comunitario) è protetto avrebbe automaticamente giurisdizione sui siti *web* del mondo intero³⁵⁸. Non può quindi escludersi che i criteri enucleati per individuare quando si abbia un criterio di collegamento giurisdizionale possano anche servire, almeno in qualche misura, a determinare quando esistano sufficienti punti di con-

³⁵⁵ Corte UE 7 dicembre 2010 (Grande Sezione), causa C-585/08, Pammer c. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG e C-144/09 Hotel Alpenhof c. Oliver Heller, casi «Pammer e Hotel Alpenhof», par. 69. La nostra giurisprudenza era già giunta a questo risultato applicando i principi: v. Trib. Roma 2 febbraio 2000 (ord.), Carpoint s.p.a. c. Microsoft Corp., in *Il dir. ind.* 2001, 60 ss. con nota di G. FOGLIA, *Diffusività mondiale dei messaggi su Internet e principio di territorialità della tutela dei marchi* e in *Giur. it.* 2000, 1677 ss., con osservazioni di D. CANDELLERO, caso «Carpoint», peraltro riformata sotto questo profilo da Trib. Roma 9 marzo 2000 (ord.), Carpoint s.p.a. c. Microsoft Corp., caso «Carpoint», cit.

³⁵⁶ Corte UE 7 dicembre 2010 (Grande Sezione), casi «Pammer e Hotel Alpenhof», cit., par. 75.

³⁵⁷ Corte UE 7 dicembre 2010 (Grande Sezione), casi «Pammer e Hotel Alpenhof», cit., par. 81, 83 e 93.

³⁵⁸ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 64.

tatto fra un sito che usa un marchio e il territorio nel quale questo è protetto ai fini dell'accertamento della contraffazione³⁵⁹.

È però difficile pensare che questo criterio internazionalprivatistico offra una soluzione univoca. Il quadro conosce infatti più di una complicazione sotto il profilo sia del diritto internazionale privato sia del diritto dei marchi. Nella prima prospettiva, si deve infatti tenere presente che esistono anche altri criteri di collegamento giurisdizionale che possono assumere rilievo per determinare dove avvenga la contraffazione del marchio altrui. Intanto, il reg. n. 1215/2012 fa anche riferimento al *locus commissi delicti*³⁶⁰; e di recente la Corte UE ha attribuito al giudice dello Stato membro in cui il marchio è registrato (nella specie: l'Austria) la competenza a valutare se si abbia una violazione del marchio in questione, in particolare attraverso l'acquisto di una parola chiave destinata ad essere utilizzata nel sito di un motore di ricerca il cui dominio di primo livello è di uno Stato diverso da quello del foro (nella specie, la Germania; si trattava del sito "google.de")³⁶¹.

Nella seconda prospettiva anche la pubblicizzazione di un marchio costituisce attività riservata³⁶². Occorre quindi anche domandarsi se la pubblicità di beni che secondo l'analisi poc'anzi condotta non risultassero «offerti in vendita» possa tuttavia costituire violazione del diritto in quanto impiego pubblicitario del marchio altrui. Anche sotto questo profilo, pare che si debba avere riguardo alla circostanza che la pubblicità sia «calibrata» su di un mercato per cui il marchio anteriore ha protezione³⁶³. Nel caso poi in cui il sito *online* realizzi una vendita, non vi è ragione di chiedersi se esso sia «mirato» o «calibrato» o meno su di uno Stato membro: la vendita – e quindi l'atto lesivo del diritto di marchio, consistente nell'ac-

³⁵⁹ Non può, peraltro, neppur escludersi che i principi sanciti in materia contrattuale dal reg. (UE) n. 1215/2012 debbano subire adattamenti per potere essere applicati alla materia della contraffazione.

³⁶⁰ Art. 5, par. 3. È stato osservato che la materia della contraffazione del marchio presenta profili che attengono sia alla dannosità del contegno sia alla sua illiceità. In argomento v. le due prospettive divergenti ma entrambe attendibili di T. BETTINGER-D. THUM, *Territorial Trademark Rights in the Global Village – International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet*, in 31 *IIC* 2000, 162 ss., che concentra la ricerca di punti di contatto sul versante del danno ricollegabile all'uso del marchio sul sito estero e di L. LUNDSTET, *Jurisdiction and the Principle of Territoriality in Intellectual Property Law: Has the Pendulum Swung Too Far in the Other Direction?*, in 32 *IIC* 2001, 124 ss., la quale osserva (giustamente) che fra gli elementi costitutivi della contraffazione del marchio non vi è il danno.

³⁶¹ V. Corte UE 19 aprile 2012, caso «Wintersteiger», cit., par. 24 ss.

³⁶² In realtà, il medesimo problema si è posto anche nell'ipotesi assai più tradizionale della circolazione all'estero di riviste o giornali. L'Oberster Gerichtshof austriaco ha escluso, con sentenza 25 aprile 1995 (pubblicata in 28 *IIC* 1998, 88 ss.), che il cessionario austriaco di un marchio possa opporsi alla circolazione in Austria di alcune centinaia di copie di una rivista pubblicata in Germania, recante pubblicità del medesimo marchio e commissionata dal dante causa tedesco, rimasto titolare del segno per la Germania.

³⁶³ In questo senso già Trib. Roma 9 marzo 2000 (ord.), caso «Carpoint», cit., che non pare sotto questo profilo contraddetta da Corte di Giustizia 19 febbraio 2009 (ord.), caso «Smirnov», cit., par. 33 ss. (si tratta di vedere a quale mercato sia rivolta la pubblicità, non dove siano collocati i beni cui essa si riferisce).

cettazione dell'ordine, la ricezione del pagamento e la spedizione – è avvenuto; e diviene quindi ozioso chiedersi se si abbia anche un'offerta in vendita localizzata pure essa nell'UE³⁶⁴.

124. (Segue). C) *L'uso del segno "in commercio" (o "nell'attività economica")*

124.1. *Generalità.* Anche da un punto di vista giuspolitico, va considerato che i nostri sistemi giuridici non hanno mai inteso – e non intendono neppure oggi – conferire ai titolari dei marchi un controllo esclusivo su tutte le modalità di uso dei segni corrispondenti a loro marchi³⁶⁵. Invero, il diritto esclusivo attribuito dal marchio è di portata limitata e il fondamento della limitazione deriva da ragioni pratiche che sono ineliminabili e che sarebbe d'altro canto poco saggio volere cercare di eliminare. In effetti, ogni giorno individui privati, istituzioni collettive, gruppi organizzati, come anche innumerevoli imprese, impiegano segni che sono protetti come marchi in occasione di conversazioni private, sui giornali e sui media, nel discorso economico, sociale e politico; in canzoni, libri e immagini, come anche nell'attività pubblicitaria. Non è neppure pensabile che tutte queste modalità di uso abbiano a cessare tutto d'un colpo, salvo che non vogliamo cambiare i fondamenti stessi sui quali le nostre società sono basate.

È dunque compito del sistema giuridico apprestare parametri idonei a separare le modalità di impiego dei segni che, pur coincidendo con marchi registrati, sono lecite – e anzi, spesso, meritevoli di tutela – da quelle che invece configurano contraffazione. È ben vero che all'assolvimento di questo compito sono in qualche misura già preposti i due primi elementi costitutivi generali della fattispecie della contraffazione, in forza dei quali è richiesto che l'entità in questione debba in primo luogo potere essere considerata un "segno" e debba in secondo luogo essere "usata"³⁶⁶. Sono però il terzo e il quarto requisito – secondo i quali l'uso del terzo deve avvenire "in commercio" e "per prodotti e servizi" – che assumono un ruolo fondamentale e decisivo per distinguere fra usi leciti e contraffazione.

Iniziando con il terzo requisito³⁶⁷, va rilevato che vi è una differenza termino-

³⁶⁴ Corte UE 6 febbraio 2014, caso «Blomquist/Rolex», cit., parr. 31 ss.

³⁶⁵ Una trattazione particolarmente persuasiva – anche se a tratti unilaterale – di questo tema è ora offerta da S.L. DOGAN-M. LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, cit. Ma il punto è da lungo tempo oggetto di considerazione approfondita. Così, A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.* 1961, 16 ss., a 20, ricordava l'esigenza di lasciare al di fuori dell'ambito dell'esclusiva conferita dal diritto dei marchi l'uso di un marchio altrui operato "non come strumento di concorrenza, ma come mezzo di espressione"; e v. nello stesso senso G. AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, Giuffrè, Milano, 1971, 7 ss., 40, 70 ss.

³⁶⁶ §§ 122 e 123.

³⁶⁷ In argomento v. A. TSOUTSANIS, *The Biggest Mistake of the European Trade Mark Directive and Why the Benelux is Wrong Again: Between the European Constitution and European Conscience*, in *EIPR* 2006, 74 ss.

logica fra il diritto comunitario e il diritto nazionale italiano. Il primo richiede che l'uso sia "in commercio"; il secondo che l'uso abbia luogo "nell'attività economica"³⁶⁸. Non vi è dubbio però che alla divergenza terminologica non corrisponda alcuna differenza sotto il profilo sostanziale. Semplicemente il nostro legislatore ha voluto tenere adeguato conto della circostanza che la nozione di commercio, che da noi rappresentava la categoria ordinante prima della codificazione del 1942, è divenuta un sottoinsieme all'interno della più ampia nozione di attività di impresa accolta dall'art. 2082 c.c.³⁶⁹.

Ma quand'è che l'uso di un marchio avviene in commercio³⁷⁰? Una risposta piuttosto articolata è stata fornita dall'Avvocato generale Ruiz-Jarabo già nelle sue conclusioni al caso "Arsenal"³⁷¹. Il titolare di un marchio non può impedire l'uso del marchio al di fuori di un'attività commerciale che comporti la produzione e l'offerta di beni e servizi sul mercato³⁷². Egli può opporsi non a qualsiasi uso che possa comportare un vantaggio materiale per il terzo e neppure a un uso che sia suscettibile di valutazione economica, ma solo all'uso che avvenga nella vita degli affari e che comporti la distribuzione di beni e servizi sul mercato³⁷³. Nella prospettiva ora evocata, proseguono le Conclusioni, parrebbe egualmente legittimo l'uso privato che uno di noi possa volere fare del marchio BMW su di un portachiavi, da cui non trae altro vantaggio che avere le chiavi abitualmente usate in un solo mazzo. Lo stesso vale per l'uso che negli anni Sessanta Andy Warhol eb-

³⁶⁸ V. rispettivamente l'art. 9, par. 1 r.m.c. e l'art. 5, par. 1, direttiva marchi e l'art. 20.1 c.p.i. La versione tedesca della direttiva marchi usa l'espressione *geschäftlichen Verkehr*, quella francese *vie des affaires*, quella inglese *course of trade* e quella portoghese *vida comercial*. Negli Stati Uniti 15 U.S.C. §§ 1114(1), 1125(a) riferisce la contraffazione a usi "in commerce" (ed "in connection with" la vendita od offerta in vendita di prodotti o servizi).

³⁶⁹ Sulla vicenda v. per tutti P. SPADA, voce *Impresa* in *Dig. IV ed., sez. comm.*, vol. VII, Utet, Torino, 1992, 32 ss.

³⁷⁰ Anche se al § 123.1 si è messo in luce come la nozione di "uso" del titolare del marchio ai fini della fattispecie acquisitiva e conservativa del diritto sia diversamente caratterizzata rispetto a quella di "uso" del terzo ai fini della contraffazione, una maggiore sintonia è riscontrabile fra l'"uso in commercio" rilevante sui due piani (v. §§ 38.3, 76, 94.3), come del resto è comprensibile, visto che la valutazione della commercialità dell'uso verte su di una caratteristica qualitativa, mentre la valutazione dell'"uso" in quanto tale verte su parametri quantitativi incommensurabili tra di loro, come sono quelli che rispettivamente concernono l'attività e l'atto. La stessa giurisprudenza comunitaria istituisce d'altro canto il parallelismo; e, per verificare se esista un "uso in commercio" rilevante ai fini dell'acquisto del diritto in vista dell'azione di opposizione o di invalidità ai sensi dell'art. 8, par. 4, r.m.c. guarda alla giurisprudenza che si è formata in campo di contraffazione: v. Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, cause T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Budějovický Budvar, národní podnik c. UAMI e Anheuser Busch Inc., in *Racc.* 2008, II, 3555 ss., casi «Bud», par. 165. Per una discussione del tema dal punto di vista del diritto statunitense v. G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, *Confusion over Use*, cit., 1609 ss.

³⁷¹ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, nel caso «Arsenal», cit.

³⁷² Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, caso «Arsenal», cit., par. 59.

³⁷³ Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, caso «Arsenal», cit., par. 62.

be a fare del logo della minestra Campbell in parecchi dei suoi quadri, da cui pur l'artista ebbe a trarre ovviamente benefici di tipo economico. Al di fuori del raggio di protezione conferita al titolare del marchio starebbero altresì altri usi commerciali, come quello a fini didattico-educativi³⁷⁴. Qualche mese prima, le Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs avevano fornito una risposta più laconica: fra gli usi non commerciali del marchio altrui vi sarebbero quelli a fini lessicali, in una ricetta medica o su beni destinati a un impiego puramente personale³⁷⁵.

Se si combinano le due prese di posizione, ci si avvede che gli usi non commerciali del marchio altrui possono essere raggruppati in tre categorie.

In primo luogo, non sono commerciali gli usi puramente linguistici (o "lessicali") di un marchio. Sarebbe naturalmente inaccettabile che l'insegnamento o la ricerca scientifica dovessero evitare il riferimento a marchi altrui³⁷⁶; ma è anche facilmente immaginabile in quali difficoltà si incorrerebbe se un giornalista, o una madre di famiglia, non potessero menzionare in un articolo di giornale o al desco familiare un marchio che sia attinente allo scritto o alla conversazione a tavola.

Ci sono, in secondo luogo, gli usi meramente privati. Una volta che io metta le mie mani su di una bottiglia di whisky, non è affare del titolare del marchio se io aggiunga dell'acqua nella bottiglia e neppure se io la riempio con un altro liquore, sempre che ciò avvenga in ambito domestico e familiare. Ciò vale anche a prescindere dall'applicazione del principio dell'esaurimento³⁷⁷. Quel che io decida di fare con riguardo al marchio sull'etichetta della bottiglia nel contesto della mia vita personale resta al di fuori della nozione di contraffazione, a prescindere dal fatto che io abbia acquistato la bottiglia, l'abbia recuperata da un cassonetto della spazzatura o anche l'abbia rubata (ipotesi questa che sicuramente comporta un illecito, che, però, nulla ha a che fare con la contraffazione). Dobbiamo infatti tenere presente che l'ambito di protezione conferito dal diritto dei marchi, diversamente da quanto avviene nel caso del diritto d'autore, si arresta sulla soglia di casa³⁷⁸.

In terzo luogo, vi sono gli usi espressione di libertà artistica. È interessante notare che l'Avvocato generale Ruiz Jarabo, dopo aver parlato di Andy Warhol e

³⁷⁴ Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, caso «Arsenal», cit., par. 63.

³⁷⁵ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 20 settembre 2001, caso «Hölderhoff», cit., par. 18 letto in collegamento con la nota 5.

³⁷⁶ E v. Trib. UE 7 giugno 2011 (Seconda Sezione), causa T-507/08, Psytech International Ltd. c. UAMI e Institute for Personality and Ability Testing, Inc., caso «16PF», par. 92.

³⁷⁷ Su cui v. *infra*, §§ 146-154.

³⁷⁸ E v. art. 130.4 c.p.i. Questa considerazione vale però solo quando la soglia di casa sia stata varcata: se un privato acquista da un sito cinese *online* un orologio Rolex e questo è sottoposto a controllo doganale, l'atto, riguardato nella prospettiva del venditore, costituisce vendita e quindi contraffazione; e a nulla vale il pur esatto argomento, fatto valere dal compratore, che questi non sta violando alcun diritto: così Corte UE 6 febbraio 2014, caso «Blomquist/Rolux», cit., parr. 31 ss.

della minestra Campbell, abbia soggiunto che una concezione troppo radicale ed espansiva dell'ambito di protezione conferito al titolare di un marchio avrebbe privato l'arte contemporanea di alcuni quadri altamente espressivi e di una manifestazione importante della *pop art*³⁷⁹.

Non vi è dubbio che le prese di posizione degli Avvocati generali ora menzionate offrano un buon punto di partenza per distinguere gli usi del marchio altrui che hanno luogo in commercio da quelli che invece commerciali non sono. Non mi sembra però che esse siano del tutto esaurienti ed, a ben vedere, neppure del tutto esatte, per una serie di motivi che indicherò qui di seguito.

124.2. *Usi del marchio altrui "in commercio" e poteri sovrani*. Intanto, vi è ragione per ritenere che ci siano altri usi del marchio altrui che non sono in commercio, in aggiunta a quelli menzionati dagli Avvocati generali. Ciò per la semplice ragione che al mondo del commercio e dell'attività economica vanno contrapposte non solo le sfere di attività menzionate al punto precedente, ma anche le azioni di carattere pubblico, collettivo e *lato sensu* politico: insomma gli atti e le attività compiute dal sovrano *iure imperii*. Questa è la ragione per la quale il Tribunale di primo grado ebbe a ritenere, giustamente, che un marchio registrato all'inizio degli anni Novanta del secolo scorso dalla Thomas Cook non sia violato dal simbolo €, anche se quest'ultimo simbolo presenti una notevole somiglianza con il marchio privato in precedenza registrato³⁸⁰. In quell'occasione i giudici comunitari ebbero buon gioco a osservare che il segno € non può ritenersi usato in commercio perché "il simbolo ufficiale dell'euro non è un segno apposto su prodotti e servizi per distinguerli da altri prodotti e servizi al fine di consentire al pubblico di identificarne l'origine ma svolge invece la funzione di indicare una unità monetaria"³⁸¹.

Non sempre la distinzione è però così semplice. Già nel caso "euro" non è stato facile spiegare perché la distribuzione di sciarpe e copricapi recanti il simbolo fra il pubblico, che era stata considerata riprova lampante di contraffazione nel caso "Arsenal"³⁸², non avrebbe costituito uso in commercio, solo perché la Commissione CE non avrebbe inteso promuovere la vendita di prodotti recanti il simbolo ufficiale dell'euro e identificare questi prodotti in quanto provenienti da un'impresa particolare, ma accrescere la consapevolezza fra il pubblico del simbolo ufficiale della moneta unica³⁸³.

Ancor più problematica è la distinzione nella situazione affrontata dalle due sentenze "Galileo". A partire dalla fine degli anni Novanta la Commissione ebbe

³⁷⁹ Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, caso «Arsenal», cit., par. 63.

³⁸⁰ Trib. primo grado CE 10 aprile 2003, causa T-195/00, Travelex Global and Financial Services e Interpayment c. Commissione, in *Racc.* 2003, II, 1677 ss., caso «Euro».

³⁸¹ Trib. primo grado CE 10 aprile 2003, caso «Euro», cit., par. 95.

³⁸² Sotto il profilo del rischio di confusione post-vendita: Corte di Giustizia 12 novembre 2002 nel caso «Arsenal», cit., par. 57. In argomento v. *infra*, § 133.3.

³⁸³ Corte di Giustizia 12 novembre 2002 nel caso «Arsenal», cit., par. 98.

a concepire l'idea di creare un sistema satellitare capace di competere con l'americano GPS; a questo fine essa assunse su di sé le fasi iniziali del lancio, del sostegno finanziario alla ricerca, dello sviluppo e realizzazione del progetto, lasciando alle imprese di settore la fase ulteriore di sfruttamento economico³⁸⁴. In questo contesto, la Commissione aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo, contenente il termine "Galileo", suscitando la reazione – e l'opposizione – di un gruppo di imprese anch'esse denominate Galileo, fondato più di un decennio prima e che aveva registrato diversi marchi comunitari contenenti lo stesso termine "Galileo". La richiesta di cessazione e di risarcimento del danno rivolta dai titolari dei marchi anteriori è stata rigettata dai giudici comunitari, perché non sarebbe stato dimostrato un "uso in commercio" da parte della Commissione. In fatto, non sarebbero stati ancor disponibili prodotti o servizi ottenuti grazie al progetto Galileo³⁸⁵; in diritto, con l'uso del termine corrispondente nella fasi preliminari di ricerca e sviluppo la Commissione non mirerebbe "ad ottenere un vantaggio economico"³⁸⁶; e in assenza di "un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico" l'uso non sarebbe stato in commercio³⁸⁷.

Né l'una né l'altra affermazione è esente da dubbi³⁸⁸. Non pare così semplice operare una netta distinzione fra attività preliminari, non commerciali, e di sfruttamento economico, commerciali; né ci si può nascondere che, in altri contesti che non toccano direttamente le prerogative "sovrane" della Commissione, si tende a tracciare una linea di continuità piuttosto che una cesura fra atti preliminari e prodromici da un lato ed effettiva presenza sul mercato dall'altro³⁸⁹. Quanto all'affermazione secondo la quale non si darebbe attività commerciale se non quando questa miri "ad ottenere un vantaggio economico", per la verità effettivamente ricorrente nella giurisprudenza comunitaria³⁹⁰, occorre intendersi. In questo contesto "vantaggio economico" non significa e non può significare scopo di lucro, né oggettivo né tanto meno soggettivo; ché, se così fosse, sarebbe *a priori* escluso che cooperative e associazioni titolari di impresa possano incorrere in contraffazione di marchio. Del resto, si è visto che, in sede di decadenza, almeno una parte della giurisprudenza ammette l'efficacia conservativa anche dell'impiego del

³⁸⁴ Così Corte di Giustizia 20 marzo 2007 (ord.), causa C-325/06 P., Galileo International Technology LLC e altri c. Commissione, caso «Galileo», par. 43. Una ricostruzione completa della matrice fattuale è in Trib. primo grado CE 10 maggio 2006, caso «Galileo», cit., parr. 6 ss.

³⁸⁵ Trib. primo grado CE 10 maggio 2006, caso «Galileo», cit., parr. 110 e 113.

³⁸⁶ Corte di Giustizia 20 marzo 2007 (ord.), caso «Galileo», cit., par. 43; Trib. primo grado CE 10 maggio 2006, caso «Galileo», cit., par. 117.

³⁸⁷ Corte di Giustizia 20 marzo 2007 (ord.), caso «Galileo», cit., parr. 32 e 43; Trib. primo grado CE 10 maggio 2006, caso «Galileo», cit., par. 114.

³⁸⁸ E financo dal sospetto di una matrice politica della decisione: D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 83 e nota 123.

³⁸⁹ V. § 123.3.

³⁹⁰ Oltre a Corte di Giustizia 20 marzo 2007 (ord.), caso «Galileo», cit., parr. 32 e 43 e Trib. primo grado CE 10 maggio 2006, caso «Galileo», cit., par. 114, v. infatti Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., par. 18; 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., par. 40; Trib. primo grado CE 10 aprile 2003, caso «Euro», cit., par. 93.

marchio su beni erogati a titolo gratuito, a condizione che l'utilizzatore occupi sul mercato una posizione concorrenziale ancorché finanziata con mezzi diversi dai corrispettivi per la cessione dei beni contraddistinti³⁹¹; e parrebbe difficile che lo stesso contegno che può condurre all'acquisto e alla conservazione del diritto non sia qualificabile come contraffazione anche se interferisca con un marchio anteriore altrui³⁹².

124.3. *Usa "privato" e "in commercio" del marchio altrui.* Per la verità, zone di penombra e di oscurità rimangono anche allorché si tratti di determinare quando l'uso del marchio altrui sfugga al potere di inibizione del titolare in quanto meramente "privato" e, quindi, "non commerciale". Dove la difficoltà sta nello stabilire quando ricorra l'uno o l'altro³⁹³. È pacifico che se un imprenditore usi il marchio altrui nella propria comunicazione aziendale, ad es. con "un *link* pubblicitario verso il sito sul quale egli mette in vendita i propri prodotti o servizi, ...non si può contestare che l'inserzionista ne faccia uso nel contesto delle proprie attività commerciali e non nell'ambito privato"³⁹⁴. Immaginiamo però che io sia un appassionato di abbigliamento di Hugo Boss; e che, dopo qualche tempo, mi disamori della marca e decida di mettere in vendita il mio guardaroba di questi articoli. In questo caso, posso mettere un'inserzione pubblicitaria su di un giornale³⁹⁵ o anche offrire in vendita i capi da me scartati attraverso un annuncio su eBay. Se così è, non vi è dubbio che il mio impiego del segno "Hugo Boss" per piazzare due paia di scarpe, un maglione e due camicie non può costituire contraffazione per definizione, perché il mio atto resta nell'ambito degli usi privati. Vero è che il mio impiego del marchio altrui sarebbe comunque legittimo, anche se la mia attività privata non fosse, visto che rivenderei capi legittimamente acquistati e quindi il principio dell'esaurimento legittimerebbe l'impiego del marchio altrui³⁹⁶. E tut-

³⁹¹ Corte UE 9 dicembre 2008 (Grande Sezione), causa C-442/07, Verein Radetzky-Orden c. Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky», caso «Feldmarschall Radetzky»; in argomento v. §§ 21 E) e 94.3.

³⁹² Questa è del resto la soluzione seguita dalla giurisprudenza nazionale: v. Trib. Milano 6 maggio 2013 (ord.) e 8 luglio 2013 (ord.), Enel s.p.a. c. Greenpeace Onlus, caso «Enel/Greenpeace», in *Il dir. ind.* 2014, 147 ss., con nota di F. PAESAN-M. VENTURELLO, *Libertà di espressione e funzioni del marchio* e in *Riv. dir. ind.* 2014, II, 107 ss. con nota di G.A. BELLOMO, *Usa del marchio altrui fra diritto di critica ed effetto denigratorio*.

³⁹³ La delimitazione fra usi privati e commerciali presenta difficoltà ricorrenti anche in altri settori del diritto: per quanto concerne il diritto d'autore – ove essa si intreccia con la demarcazione fra usi privati e pubblici dell'opera dell'ingegno – v. anche per richiami il mio *Il diritto d'autore*, in N. ABRIANI-G. COTTINO-M. RICOLFI, *Diritto industriale*, cit., 438 ss. Il tema si ripresenta anche nell'interpretazione trasversale di previsioni come l'art. 61 TRIPS: in argomento v. A. ADAM, *What is "commercial scale"? A Critical Analysis of the WTO Panel Decision in WT/DS362/R*, in *EIPR* 2011, 342 ss.

³⁹⁴ Così Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 87; Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 51-52.

³⁹⁵ Una situazione di questo tipo ha fatto oggetto della pronuncia del Tribunal de Grande Instance de Strasbourg (Sté Hugo Boss c. Dernières Nouvelles d'Alsace e altri, in *ETMR* 1998, 197 ss.) ed è discussa da J. PHILLIPS, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, cit., 245.

³⁹⁶ *Infra*, §§ 149-150.

tavia vi sono situazioni nelle quali sapere che il contegno non può per definizione costituire contraffazione può assumere un suo rilievo, ad es. quando il principio dell'esaurimento non possa essere invocato perché io abbia acquistato il mio guardaroba in uno Stato terzo; oppure cerchi di rivendere campioni gratuiti³⁹⁷ o per qualche altra ragione³⁹⁸. Ora, se si tratti di stabilire se la mia attività sia, per l'appunto, privata o commerciale, è probabile che vi siano alcune circostanze che assumono rilevanza. Se ad es. io cercassi di piazzare scarpe di misure molto diverse, diventerebbe difficile sostenere che questo comportamento sia puramente privato, visto che difficilmente i miei piedi si allungano e si accorciano molto di frequente; più in generale, è attendibile che il volume delle vendite, la loro frequenza e altre caratteristiche significative³⁹⁹ possano confermare o smentire il carattere puramente privato della mia offerta in vendita.

In situazioni come queste, è probabile che semplici differenze di ordine quantitativo a un certo punto si traducano in differenze di tipo qualitativo. Si pensi a un altro caso limite. Qualche decennio fa un personaggio fornito di molto danaro acquistava lotti di vetture sportive e le faceva ridisegnare e trasformare, ad es. sostituendo la capote fissa con un tettuccio convertibile, mantenendo però i marchi originali sulle vetture. Naturalmente le modifiche non erano apportate personalmente dall'acquirente, che le faceva realizzare da imprese specializzate del settore, dopo avere acquistato però titolo sulla vettura. Nel caso di specie, non era dubbio che l'acquirente intendesse mantenere la proprietà della flotta di automobili sportive per farne proprio uso a seconda delle circostanze e degli umori; e tuttavia ci si potrebbe chiedere se la circostanza che la proprietà delle vetture era stata da lui acquistata già prima di effettuare le modifiche fosse sufficiente per argomentare che le modifiche dei beni contraddistinti dal marchio fosse avvenuta in ambito privato anziché commerciale, anche tenuto conto della circostanza che non era affatto escluso che le vetture avrebbero potuto a un certo punto essere immesse sul mercato.

Che dire poi degli usi del marchio altrui da parte di enti collettivi o gruppi organizzati? In questi casi è sicuramente più difficile identificare un uso non commerciale, visto che la nozione di "uso privato e domestico" è difficilmente riferibile a un ente collettivo; e non si può d'altro canto escludere che un ente organizzato, che pur persegua uno scopo ideale, svolga contestualmente un'attività di carattere economico⁴⁰⁰.

³⁹⁷ Sulla questione dell'inapplicabilità dei principi dell'esaurimento ai campioni gratuiti, in particolare se recanti la dicitura "vietata la vendita", v. Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 71 s. e Corte di Giustizia 3 giugno 2010, causa C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group GmbH c. Simex Trading, in *Giur. ann. dir. ind.* 5609, caso «Coty Prestige», par. 43, 46 e 48. In argomento v. *infra*, § 149.3.

³⁹⁸ *Infra*, §§ 147 ss.

³⁹⁹ In questi termini Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 53.

⁴⁰⁰ V. per tutti G. PRESTI-M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, Vol. I, *Impresa – Contratti – Titoli di credito – Fallimento*, Zanichelli, Bologna, 2009, 40. Ha ritenuto che l'impiego del marchio della casa di Maranello ad opera di un club di sostenitori, che non svolgerebbe attività econo-

Probabilmente, non ci si deve turbare eccessivamente se questi e simili dubbi possano insorgere e appannare la distinzione fra atti privati e attività commerciale. Questioni di questo tipo insorgono sempre quando si tratti di tracciare una linea di confine tra due insiemi contigui. Se la distinzione non è solo qualitativa, ma anche quantitativa, ci si può anche domandare come si fa a individuare il momento preciso nel quale l'una trascolora nell'altra. La risposta dipende attendibilmente in larga misura dalle circostanze specifiche di ciascun caso; e neppure una constatazione rinunciataria come questa deve turbarci eccessivamente, visto che i giudici di ogni Paese sono chiamati precisamente a svolgere questo compito ogni giorno (e del resto l'accertamento dei fatti è di regola affidato ai giudici nazionali anche quando si tratti di applicare il diritto comunitario). Insomma, in questo contesto non dovrebbero esserci delle difficoltà inedite.

124.4. *Tre casi "dubbi"*. Diversa è però l'analisi che si impone in relazione a situazioni che non di rado sono concettualizzate come casi di uso del marchio altrui che non hanno luogo in commercio. Si pensi ai casi di uso "critico" e "polemico" del marchio altrui che talora vengono alla ribalta. È accaduto che organizzazioni non governative abbiano impiegato altrui marchi anche molto noti, come quelli di Danone, della ESSO e della SPCEA, allora leader nella produzione di energia atomica francese, come nomi a dominio di siti critici delle attività dei titolari dei marchi o anche come bersaglio polemico degli strali di una ONG⁴⁰¹. Né sono nell'occasione mancate distorsioni anche vistose dei segni distintivi dei titolari dei marchi presi di mira: ad es. il marchio della compagnia petrolifera è stato così riprodotto nel sito "critico" allestito da Greenpeace: ESSO. Ora, i giudici francesi hanno escluso il ricorrere di una contraffazione dando grande peso alla circostanza che le ONG in questione operassero un richiamo ai marchi altrui non in una comunicazione commerciale ma con "modalità di carattere polemico aliene alla vita commerciale". L'intendimento di questa caratterizzazione è sicuramente lodevole⁴⁰², ma non necessariamente l'analisi è anche esatta. Siamo sicuri che anche la più nobile fra le ONG davvero non svolga attività economica, visto che essa, pur non offrendo beni e servizi dietro corrispettivo, dopo tutto opera in un mercato, che poi è il mercato del supporto mediatico, politico e di opinione, da cui

mica, sarebbe lecito Trib. Milano 3 febbraio 2003, Ferrari s.p.a. c. Ferrari Club Milano, in *Giur. ann. dir. ind.* 4658, caso «Ferrari Club Milano». V. però anche Trib. Milano 15 novembre 1993, Porsche c. Club Sport Italia s.r.l., in *Il dir. ind.* 1994, 763 ss. con nota di S. SPERANZA, *Manifestazioni sportive e marchio automobilistico*, caso «Porsche».

⁴⁰¹ Vedi le sentenze della Corte di Cassazione dell'8 aprile 2008, ESO SA c. Greenpeace France IIC 2009, 241 ss., caso «Esso»; nonché della Corte d'Appello di Parigi del 30 aprile 2003, Assoc. Le Réseau Voltaire pour la liberté d'expression c. Sté Gervais Danone, caso «Danone»; del 26 febbraio 2003, Assoc. Greenpeace France c. SA Sté Esso, caso «Esso» e del 26 febbraio 2003, SA SPCEA c. Assoc. Greenpeace France, caso «SPCEA», tutte e tre in IIC 2004, 342 ss.

⁴⁰² Anche perché, come si vedrà al § 141, il diritto europeo non prevede una libera utilizzazione fondata sulla libertà di espressione.

ciascuna ONG ritrae le sue risorse anche di tipo economico, nella forma di contributi e sovvenzioni⁴⁰³?

A ben vedere, considerazioni non diverse si impongono con riferimento all'uso che negli anni Sessanta Andy Warhol ebbe a fare del logo della minestra Campbell in parecchi dei suoi quadri. La conclusione secondo cui non si tratta di contraffazione del marchio è del tutto ineccepibile; e tuttavia pare difficile che la si possa raggiungere argomentando che l'uso non fosse commerciale. Vero è che Andy Warhol era un'artista; ma questo non significa che la sua attività non fosse economico-commerciale, ché, anzi, come ebbe a sottolineare anche l'Avvocato generale Ruiz Jarabo⁴⁰⁴, l'artista newyorkese non mancò di trarre benefici economici invidiabili dalla sua attività creativa.

Neppure nel caso della ricetta medica, cui ebbe ad alludere l'Avvocato generale Jacobs⁴⁰⁵, sembra che si possa dire che l'attività di un medico che prescrive "il farmaco X o il suo equivalente generico" non costituisca contraffazione perché l'uso del segno non sia nell'ambito di un'attività economica. Certamente l'attività del medico è meritoria, commendevole e nell'interesse pubblico; ma questo non vuol dire che essa non sia attività economica, anche se, naturalmente, nei diritti continentali e in particolare in quello italiano, nel quale residua la distinzione fra attività libero-professionali e attività economiche, si può avere qualche resistenza⁴⁰⁶ a riconoscerne la commercialità. Con questo, non voglio suggerire che l'uso del marchio altrui da parte del medico sia da vietare; ché anzi la conclusione cui sono giunti i giudici belgi, che in essa hanno ravvisato un caso di contraffazione⁴⁰⁷, mi pare del tutto insostenibile⁴⁰⁸.

In situazioni come queste⁴⁰⁹, mi sembra che l'analisi suggerita dalle prese di posizione sopraricordate degli Avvocati generali Ruiz Jarabo e Jacobs non possa

⁴⁰³ Si ricordi che, secondo UE 9 dicembre 2008 (Grande Sezione), caso «Feldmarschall Radetzky», cit., par. 47, "la circostanza che un'associazione caritativa non persegua uno scopo di lucro non esclude che essa possa avere come obiettivo di creare ... uno sbocco per i propri prodotti o servizi". Del resto, già qualche tempo fa P. SPADA, *Domain names e dominio dei nomi*, in *Riv. dir. civ.* 2000, I, 713 ss., aveva segnalato (a 722) l'importanza per il tema della configurabilità dell'attività di impresa ("in commercio", ai fini che qui interessano) nel diritto dei segni distintivi della circostanza che l'attività medesima possa raccogliere le proprie risorse non attraverso corrispettivi per i beni e servizi offerti sul mercato ma da altre fonti, come la pubblicità.

⁴⁰⁴ Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, caso «Arsenal», cit., par. 63.

⁴⁰⁵ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 20 settembre 2001, caso «Hölterhoff», cit., par. 18 letto in collegamento con la nota 5.

⁴⁰⁶ Ingiustificata in questa materia, secondo la (condivisibile) presa di posizione di M. BERTANI, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Giuffrè, Milano, 2000, 133 ss.

⁴⁰⁷ Come è avvenuto nel caso esaminato dalla sentenza dei giudici del Benelux Nijs et al c. Ciba Geigy, in *Ing. Cons.* 1984, caso «ricetta medica», 317 ss.

⁴⁰⁸ Ed un'ennesima riprova degli errori imperdonabili cui si giunge accogliendo la tesi della "protezione assoluta" cara alla giurisprudenza francofona: e v. anche J. PHILLIPS, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, cit., 201 e 211.

⁴⁰⁹ Ma per altri esempi ancora v. § 125.4.

essere seguita. Infatti, se ci chiediamo se l'attività della ONG, di Andy Warhol e del medico che fa la prescrizione sia commerciale o meno, ci poniamo l'interrogativo sbagliato. Infatti prendiamo come unità di misura per la valutazione del contegno l'intera attività del terzo. Ora, questa unità di misura potrà essere appropriata per alcuni gruppi di ipotesi, come quelle per prime esaminate, di usi sovrani o meramente privati del marchio altrui⁴¹⁰; ma non sempre è sufficiente in situazioni nelle quali l'attività del terzo sia nel suo complesso economica e commerciale, come quelle per ultimo considerate. Qui l'unità di misura può anche essere non l'attività del terzo nel suo complesso, ma l'atto, lo specifico comportamento in cui si realizza l'uso del marchio altrui⁴¹¹. Viene qui in considerazione infatti il quarto elemento costitutivo generale della contraffazione, l'uso del marchio altrui "per" prodotti e servizi. Su di questo dovrà quindi ora appuntarsi la nostra attenzione.

125. (Segue). D.1) *L'uso del segno "per prodotti o servizi"*

125.1. *La relazione fra segno e beni rilevante ai fini dell'accertamento della contraffazione.* In effetti, le previsioni di riferimento tutte prevedono che possa costituire contraffazione ai sensi del diritto comunitario e comunitariamente armonizzato solo l'uso del segno da parte del terzo che abbia luogo "per prodotti o servizi"⁴¹². Come dobbiamo intendere questo quarto elemento costitutivo della fattispecie, dal punto di vista letterale e ancor più teleologico, in vista cioè dell'obiettivo di ottenere un filtro efficace capace di discriminare le ipotesi di uso del marchio altrui contraffattorie da quelle invece lecite?

⁴¹⁰ §§ 123.2 e 3.

⁴¹¹ Con questa distinzione non si vuole abbracciare una contrapposizione rigida fra atti e attività, ché, anzi, il carattere commerciale dell'attività del terzo può essere inferito dalle caratteristiche degli atti di qui questi faccia oggetto il marchio. Così, nel caso *Panavision International c. Dennis Toepen and Network Solutions, Inc.*, 141 F. 3d 1316 (9th Cir. 1997) si è correttamente ritenuto che la sistematica messa in vendita di nomi a dominio ai titolari del marchio corrispondente sia indizio del carattere commerciale dell'attività dell'offerente. Il punto è un altro: e cioè che anche un soggetto che svolga attività commerciale può non usare il marchio altrui "per" prodotti e servizi.

⁴¹² Artt. 5, par. 1 e 2 direttiva marchi e 9, par. 1 r.m.c. e 20.1 c.p.i. Nella versione inglese, il riferimento è all'"use ... in relation to goods or services"; in quella tedesca alla "Benutzung... für Waren oder Dienstleistungen". Per la verità, dal punto di vista letterale, il testo della lett. a) del par. 1 e del par. 2 dell'art. 5 fa riferimento a un uso del terzo "per prodotti e servizi"; mentre la lett. b) del par. 1 della stessa previsione si riferisce ai "prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno"; la stessa differenza testuale è rilevabile fra le lett. a) e c) del par. 1 dell'art. 9 r.m.c. da un lato e la lett. b) della medesima disposizione. (La legge italiana non presenta invece variazioni al riguardo). Si ritiene che alla differenza di formulazione non corrispondano differenze di contenuto precettivo (v. in questo senso ad es. I. SIMON FHIMA, *Trade Mark Infringement in Comparative Advertising Situations*, cit., 426 e A. KUR, *Confusion over Use?*, cit., 3 alla nota 27); se si accolga questa premessa, diviene possibile argomentare che a) l'aggettivo "contraddistinti" implica che il segno sia usato "per" i beni in funzione distintiva; e b) che la stessa connotazione funzionale debba essere mantenuta con riguardo alla preposizione "per".

In prima approssimazione, si può iniziare col dire che il giudizio di contraffazione presuppone che vi sia un qualche collegamento fra il segno e i beni offerti dal successivo utilizzatore⁴¹³. Dalla casistica apprendiamo che, se è da ritenersi che il segno si trovi nella relazione qualificata con i beni postulata dalla preposizione “per” quando esso sia apposto sui beni offerti dal successivo utilizzatore⁴¹⁴, secondo la sentenza “Céline” la relazione qualificata può ricorrere “anche in assenza di apposizione” del segno successivo sui beni, quando il segno medesimo venga impiegato “in modo da creare un nesso tra il segno che rappresenta” la ditta “e i prodotti commercializzati”, come è nel caso di un negozio che consegni tutti i beni anche di produzione altrui venduti alla propria clientela riponendoli in una busta, contenitore o sacchetto che rechi in caratteri ben visibili la propria ditta⁴¹⁵. In un contesto come questo, infatti, la ditta designa non solamente l’impresa ma specificamente la sua attività di immissione in commercio dei beni da essa venduti⁴¹⁶. Di qui appare possibile trarre qualche inferenza: appare verosimile che il marchio utilizzato da un’impresa che opera nel campo dei servizi e quindi lo impiega sui documenti (stampati, polizze, moduli contrattuali) in cui si esplica l’attività possa confliggere anche con una ditta successivamente impiegata da altra impresa in settori consimili⁴¹⁷. Insomma, di uso del segno “per” beni si può discorrere anche se, da un punto di vista materiale, non si abbia apposizione del segno stesso sui beni cui esso si riferisce⁴¹⁸.

⁴¹³ V. ad es. Corte UE 26 marzo 2010 (Quinta Sezione) (ord.), caso «bananabay», cit., par. 18; 25 marzo 2010, caso Bergspechte», cit., par. 19. Così anche nella giurisprudenza nazionale Trib. Milano 8 luglio 2013 (ord.), caso «Enel/Greenpeace», cit.

⁴¹⁴ Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., par. 20. Si tratta, come ha osservato A. KUR, *Confusion over Use?*, cit., 5-6, di una caratterizzazione in realtà più scialba di quanto non sia desumibile dalla collocazione di questo quarto elemento costitutivo della fattispecie.

⁴¹⁵ L’esempio è ripreso, con qualche adattamento, dalla situazione considerata da Corte di Giustizia 11 settembre 2007, caso «Céline», cit., par. 23. Compare qui un’altra volta la nozione extralegislativa di “nesso”, cui i giudici comunitari paiono affidare una pluralità di compiti delicati: per altri esempi v. §§ 65, 122.2, 123.2, 125.2, 135.4, 140.2 e 152.2.

⁴¹⁶ In questo senso, efficacemente, le Conclusioni dell’Avvocato generale Poiars Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWords», cit., nota 25.

⁴¹⁷ Per un’argomentazione analoga, ma svolta in relazione al conflitto opposto e parallelo fra una ditta anteriore e un marchio successivo, v. già § 79.3.

⁴¹⁸ Questa conclusione è del resto conforme al ridimensionamento del ruolo dell’apposizione materiale del segno sul prodotto, che costituisce, come si è visto (al § 123.1) solo una fra le prerogative riservate al titolare; e v. anche il progressivo, seppur faticoso, abbandono del requisito dell’*affixation* da parte del diritto statunitense, di cui riferiscono G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, *Confusion over Use*, cit., 1614 ss. Un caso forse estremo è in Trib. Torino 23 aprile 2008 (ord.), Wilsim s.r.l. c. Magica s.r.l., in *Giur. it.* 2008, 2747 con nota di B. VERONESE, *Franchising e tutela delle informazioni riservate*, dove è stato ritenuto uso in contraffazione il mantenimento del marchio dell’ex licenziante (in un rapporto di *franchising* nel frattempo cessato) sui carrelli in cui veniva collocata la merce dalla clientela. In ambiente digitale, Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 65, ha chiarito che, per stabilire se si abbia uso “per” beni attraverso un *link* sponsorizzato, si deve prescindere dalla circostanza che il marchio sia o meno presente nell’annuncio pubblicitario che compare a seguito della digitazione della parola chiave; nello stesso senso Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 31; 8 luglio 2010, caso «Portakabin/Prima-kabin», cit., parr. 40 ss.

Passando poi dal profilo materiale a quello più propriamente giuridico, una percezione più precisa e circostanziata della relazione qualificata fra segno e beni, postulata dalla preposizione “per” nelle previsioni di riferimento, si può conseguire esaminando il caso “Arsenal” e paragonandolo ai tre casi “dubbi” sui quali ci siamo soffermati nel § precedente.

Perché si abbia uso “per” beni del segno non è richiesto che l’uso crei l’impressione di un collegamento fra i beni offerti dal terzo e quelli provenienti dal titolare del marchio anteriore; e neppure che l’uso del segno stia a indicare l’origine imprenditoriale o commerciale dei beni offerti dal terzo. Infatti, valutazioni come queste attingono al rischio di confusione quanto all’origine, che assume specifico rilievo solo nel secondo tipo di conflitto, e che perciò non può essere presa in considerazione nella determinazione degli elementi costitutivi generali della nozione di contraffazione, che concernono tutti e tre i tipi di conflitti e quindi necessariamente prescindono dall’accertamento di un rischio di confusione. Questa valutazione è confermata dal caso “Arsenal”, nel quale la Corte di Giustizia si limitò a constatare che un certo Mr Reed vendeva in un chiosco antistante allo stadio dell’Arsenal sciarpe, maglie e cappellini recanti i simboli che contraddistinguono l’omonima squadra⁴¹⁹. In quel contesto, il Mr Reed non aveva molto spazio per contestare che i segni registrati dall’Arsenal venissero usati “per” i beni che egli distribuiva. Non vi era discussione sul fatto che le sciarpe recassero i segni in questione; ed era indubbio che, quando l’acquirente comprasse una sciarpa, un fattore decisivo nella scelta di acquisto stesse proprio nella circostanza che sulla sciarpa medesima fosse apposto il segno. Si può anzi tranquillamente dire che nessuno dei clienti di Mr Reed avrebbe mai acquistato gli articoli da lui esposti, se questi non avessero recato i simboli dell’Arsenal⁴²⁰.

La situazione si presenta sotto questo profilo molto diversa nei tre casi “dubbi”. Se una clientela facoltosa acquista i quadri di Andy Warhol, non lo fa certo perché l’icona che venga in essi evocata possa consistere nelle minestre Campbell piuttosto che nelle fattezze di Marilyn Monroe o quell’altra effigie dei tempi moderni che l’artista americano possa avere di volta in volta prescelto. Nella scelta di acquisto è decisiva, per così dire, la firma di Warhol, non il segno prescelto. Lo stesso vale se io abbia a ricorrere alle prestazioni del mio medico: la mia scelta di rivolgersi a questo professionista non dipende in alcun modo dalla circostanza che

⁴¹⁹ Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., par. 41.

⁴²⁰ Da questo punto di vista, le Conclusioni dell’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002 nel caso «Arsenal», cit., parr. 66-87 appaiono singolarmente sfocate. Ivi l’Avvocato generale ebbe a soffermarsi sulla questione se potesse assumere rilievo la circostanza che i segni fossero usati come espressione di lealtà e tifo calcistici, piuttosto che come indicazioni di origine imprenditoriale. Nel prendere posizione su questo punto – che attiene, come si vedrà ai §§ 128-129, piuttosto alla presenza del carattere distintivo dell’uso del segno che al quarto requisito – l’Avvocato generale, partendo dall’assunto perfettamente accettabile secondo cui non rileva quale sia la motivazione interna che ha indotto il consumatore all’acquisto, quando si possa accertare che questi abbia deciso di acquistarlo in ragione della circostanza che l’articolo reca il marchio, ha anche affermato che la natura o la qualità della relazione fra i beni e il segno sarebbero del tutto irrilevanti.

questi indichi nella ricetta confezionata in esito alla consultazione un marchio piuttosto che un altro ma dall'adeguatezza della prescrizione rispetto all'affezione di cui io abbia a lamentarmi. Se infine è vero che Greenpeace e le altre ONG forniscono un qualche tipo di "prestazione" nel riferirsi polemicamente a segni registrati come marchi⁴²¹, è anche vero che i segni in questione fungono da "bersagli" delle loro campagne e non posseggono alcuna relazione significativa con le caratteristiche delle prestazioni che le ONG rendono al loro pubblico di riferimento, se non quella – appunto – di indicare il punto di incidenza oggettivo contro il quale si rivolge il processo di mobilitazione di volta in volta innescato dalle ONG in questione⁴²².

Pare dunque possibile contrapporre la relazione fra il segno e i beni riscontrabile nei tre casi "dubbi" e quella riscontrabile nel caso "Arsenal" osservando che, se in quest'ultimo la relazione fra il segno e i beni è significativa e rilevante ai fini della decisione di acquisto del consumatore, nei primi essa è solamente occasionale e tangenziale. Su questa base, è possibile ipotizzare che, pur essendo le attività di Warhol, medico e ONG economiche e commerciali, nella prospettiva di quell'unità discreta che è l'atto l'impiego del segno da parte di questi soggetti non sia "per" i beni da essi offerti e, quindi, si possa escludere che esso comporti contraffazione. Nelle tre situazioni non manca una relazione fra il segno e i beni; tuttavia quella relazione non è "qualificata" perché la sua presenza non è motivo di scelta dei prodotti e servizi da parte del pubblico interessato. Solo la presenza di una relazione qualificata in questi termini integra l'elemento costitutivo della fattispecie della contraffazione qui considerato.

125.2. *L'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere i beni o servizi* di cui all'art. 5, par. 5, della direttiva marchi. Questa lettura delle disposizioni in campo va raccordata con la previsione dell'art. 5, par. 5, della direttiva marchi, ai sensi del quale "i paragrafi da 1 a 4", che delineano le diverse fattispecie di contraffazione, "non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi"⁴²³.

Si tratta di una previsione il cui significato resta ad oggi singolarmente incerto e che ha quindi dato luogo a un ampio dibattito, ancor non sopito⁴²⁴. Un pun-

⁴²¹ Nelle situazioni decise dalle sentenze della Corte d'Appello di Parigi del 30 aprile 2003, caso «Danone», cit., e del 26 febbraio 2003, caso «SPCEA», cit.

⁴²² Questo profilo è stato trascurato dalla deludente Trib. Milano 8 luglio 2013 (ord.), caso «Enel/Greenpeace», cit.

⁴²³ Corsivo aggiunto. L'espressione "dalla notorietà" impiegata nel testo sostituisce la dizione "della notorietà", nel testo della direttiva pubblicato sulla *GUCE*, che risulta da un errore di traduzione evidente.

⁴²⁴ Cfr. fra i molti PO JEN YAP, *Essential Function of a Trade Mark: From BMW to O2*, in *EIPR* 2009, 81 ss.; R. KNAAK, *Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes*, cit.; I. SIMON, *Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decorative Disaster?*

to è però sicuro: la previsione attiene al riparto di competenze legislative tra il diritto comunitario e il diritto nazionale. Essa chiarisce che, mentre le previsioni di cui ai parr. 1-4 dell'art. 5 della direttiva marchi sono governate dal diritto comunitario, a seconda dei casi obbligatorio o facoltizzante, l'area coperta dal par. 5 della stessa previsione è integralmente rimessa alle scelte dei diritti nazionali.

Come si è ricordato, la previsione concerne "l'uso di un segno *fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi*". Di primo acchito si potrebbe pensare che essa concerna l'ipotesi simmetrica e opposta a quella che prevede che l'uso del segno debba avvenire "per" beni. A ben vedere, tuttavia, l'ambito di applicazione dell'art. 5, par. 5, della direttiva marchi è più ampio. Esso concerne fondamentalmente tre situazioni.

A) Gli Stati membri hanno competenza legislativa in relazione alle situazioni in cui un segno successivo confliggente con un marchio registrato anteriore sia usato in commercio dal terzo in assenza di un collegamento con beni offerti dal terzo stesso. Si potrebbe descrivere questa situazione, che è stata esaminata dalla Corte di Giustizia nel caso "Robelco"⁴²⁵, come un'ipotesi di "uso di segno confliggente con un marchio anteriore in commercio ma senza relazione con prodotti o servizi".

B) Gli Stati membri hanno altresì competenza legislativa in relazione alle situazioni, corrispondenti ai casi "dubbi" sopra esaminati ai §§ 124.3 e 125.1, nelle quali il segno successivo sia usato in commercio: non mancano beni e servizi offerti dal successivo utilizzatore, ma la relazione fra il segno e i beni, lungi dall'essere significativa, è occasionale e tangenziale. Quando ciò avvenga, l'uso del segno cade al di fuori del diritto comunitario dei marchi, in ragione dell'assenza, sopra rilevata, di uno degli elementi costitutivi della nozione comunitaria di contraffazione; il che, peraltro, non esclude che gli Stati membri possano volere disciplinare la situazione sulla base della norma facoltizzante apprestata dall'art. 5, par. 5, della direttiva marchi.

C) Sembrerebbe scontato che la previsione concerna altresì – o, forse, principalmente – le situazioni nelle quali il segno successivo non sia usato in funzione distintiva o, come anche si dice, come marchio. Peraltro sul tema, che attiene all'individuazione del sesto elemento costitutivo della fattispecie generale della contraffazione, la discussione è apertissima; e quindi sul punto si dovrà tornare a tempo debito⁴²⁶.

Il caso *sub* A) può aiutare a mettere a punto che cosa si intenda come uso

in *EIPR* 2006, 321 ss.; M. STERPI, *Trade Marks Use and Denominative Trade Marks*, in J. Phillips-I. Simon (a cura di), *Trade Mark Use*, Oxford University Press, 2005, 125 ss.; Ch. RÜTZ, *After Arsenal and Electrocoin: Can the Opinions on Trade Mark Use be Reconciled?*, in 36 *IIC* 2005, 682 ss. e F. GIOIA, *L'uso descrittivo del segno tra diritto dei marchi e concorrenza sleale: il caso "BMW"*, in *Riv. dir. ind.* 2000, I, 172 ss. Per un accenno v. già § 4 D).

⁴²⁵ Corte di Giustizia 21 novembre 2002, causa C-23/01, *Robelco NV c. Robeco Groep NV*, in *Racc.* 2002, I, 10913 ss., caso «Robelco/Robeco».

⁴²⁶ V. *infra*, §§ 128-129.

“per” beni ai fini dell’accertamento della contraffazione. Nel caso “Robelco” l’attrice Robeco era stata presente nel campo dei servizi finanziari a partire del 1929 e all’epoca della causa aveva circa 1.500 dipendenti; essa aveva registrato nel Benelux il marchio “Robeco” per servizi finanziari dal 1987. A sua volta, la Robelco era stata attiva nel Brabante fiammingo nel campo immobiliare e ivi operava con il nome commerciale Robelco. Il giudice nazionale, accertato che il nome commerciale anteriore Robeco non era violato da quello successivo, Robelco, ebbe a domandare alla Corte di Giustizia se il marchio anteriore potesse essere violato dal nome commerciale successivo. Sulla base del presupposto che quest’ultimo segno non fosse usato “per” prodotti o servizi, la Corte rispose che l’esistenza e i limiti della protezione accordata al titolare di un marchio anteriore che lamenti il danno subito a cagione dell’uso di un segno impiegato come nome commerciale o denominazione sociale non è questione disciplinata dal diritto dei marchi comunitario ma dal diritto nazionale ai sensi dell’art. 5, par. 5, della direttiva marchi⁴²⁷.

La conclusione, per la verità abbastanza scontata in una situazione nella quale il titolare del marchio non aveva neppure dedotto che vi fosse qualche forma di collegamento fra il segno successivo e i prodotti e servizi offerti dal convenuto, ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva⁴²⁸. Se manchi qualsiasi “nesso” fra il segno successivo e i beni offerti dal terzo, allora è questione di diritto nazionale se e sulla base di quali presupposti il marchio anteriore possa trovare protezione⁴²⁹.

125.3. *Un intermezzo: la nozione di “uso di un segno confliggente con un marchio anteriore in commercio ma senza relazione con prodotti o servizi”; il ruolo del diritto nazionale.* Si potrebbe pensare che il rinvio al diritto nazionale contenuto nel par. 5 dell’art. 5 sia limitato al diritto nazionale della concorrenza sleale o dell’illecito civile, come anche alle altre discipline di mercato affini; oppure che possa anche estendersi al diritto dei marchi nazionale⁴³⁰.

⁴²⁷ Corte di Giustizia 21 novembre 2002, caso «Robelco/Robeco», cit., par. 31 e 34-36.

⁴²⁸ Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser», cit.

⁴²⁹ Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser», cit., par. 64. I par. 58 ss. della sentenza delineano (come si è visto al § 122.2) i presupposti che devono ricorrere perché possa venire accertato un “nesso” fra il segno e i beni.

⁴³⁰ Mi era parso di dovere (implicitamente) propendere per la prima alternativa in *What is infringing use under EU harmonized trade mark laws?*, cit., 30 ss. Nello stesso senso A. KUR, *Confusion over Use?*, cit., 3 alla nota 26 nonché le Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux c. Fitnessworld Trading Ltd., caso «Adidas-Fitnessworld», par. 57 (anche sulla base del collegamento istituito fra l’art. 5(5) della direttiva marchi e il sesto «Considerando» della direttiva n. 89/104, ora divenuto il settimo «Considerando» della direttiva 95/08); ma si osservi che le Conclusioni dell’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 21 marzo 2002, causa C-23/01, Robelco NV c. Robeco Groep NV, in *Racc.* 2002, I, 10913 ss., caso «Robelco/Robeco», par. 32, avevano sottolineato come la norma comunitaria “sembra essere stata prevista specialmente per accogliere una disposizione simile del diritto uniforme del Benelux”, l’art. 13 A(1), n. 1 ora divenuto l’art. 13 A(1)(d)) e, quindi, una previsione di relativa alla tutela del marchio. In senso conforme alla soluzione ora sostenuta nel testo, R. KNAAK, *Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes*, cit., 91.

Questa seconda soluzione mi pare preferibile. Il par. 5 dell'art. 5 della direttiva marchi si limita a rinviare al diritto nazionale, senza prendere posizione sul punto. Né sembrano esservi ragioni di sostanza che impediscano ai legislatori degli Stati membri di considerare il conflitto anche nella prospettiva del diritto nazionale dei marchi, oltre che, beninteso, come illecito concorrenziale e civile, come del resto hanno fatto il legislatore del Benelux⁴³¹ e italiano. Anzi, a ben vedere, il legislatore italiano pare avere battuto questa via con qualche decisione con l'introduzione sopra esaminata dell'art. 22.1 c.p.i.⁴³². Questa previsione in effetti sembra qualificare l'adozione – e l'uso a essa corrispondente – di una “ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio” non come illecito concorrenziale o civile ma come vera e propria contraffazione di marchio.

Seguendo questa traiettoria, si è dunque venuti a contatto con un frammento di diritto nazionale dei marchi non armonizzato comunitariamente; e si è constatato che questo è caratterizzato da ciò, che l'uso del segno successivo, in contraffazione del marchio anteriore, consiste nell'“adozione” del segno e non avviene “per” prodotti e servizi, secondo quanto prevede il diritto comunitario e comunitariamente armonizzato. Peraltro, come già si è avuto occasione di osservare trattando del principio dell'unitarietà dei segni distintivi nella prospettiva opposta e simmetrica degli impedimenti e dei motivi di nullità⁴³³, il legislatore italiano non ha adottato la regola corrispondente in modo rigido e inflessibile. Infatti, non è sufficiente che un segno successivo identico e simile qualificabile come ditta, ragione sociale, e così via, venga usato nell'attività di impresa, perché ricorra contraffazione. Occorre, alla stregua dell'art. 22.1 c.p.i., esattamente come nel caso opposto e simmetrico disciplinato dalla lett. b) dell'art. 12.1 c.p.i., che il segno successivo possa dirsi “adottato” e inoltre “a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni e i prodotti o servizi per i quali il marchio (*scil.*: anteriore) è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. Anche qui, insomma, il principio di unitarietà opera non come automatismo nell'applicazione del brocardo *prior in tempore potior in iure* ma come regola solo tendenziale; la sua applicazione, se può prescindere da una relazione precisa tra il segno successivo e i beni “per” i quali esso sia adottato, presuppone comunque che le modalità di impiego del segno successivo rimandino a un'attività di impresa stabile e visibile sul mercato di riferimento e nel ciò fare inneschino un potenziale di confusione che possa incidere sulla percezione della provenienza dei beni con-

⁴³¹ Per l'art. 13 A(1)(d) della legge del Benelux v. P. REESKAMP, *Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue?*, cit., 133.

⁴³² Se è vero, come si assume nel testo, che con l'art. 22 c.p.i. il legislatore italiano si vale della prerogativa attribuitagli dall'art. 5, par. 5, della direttiva marchi, va rettificata l'affermazione, fatta da P. REESKAMP, *Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue?*, cit., 133, secondo il quale il legislatore del Benelux sarebbe l'unico che si è valso dell'opportunità offerta dalla norma comunitaria.

⁴³³ §§ 79.3 e 79.4.

traddistinti dal marchio anteriore ad opera del pubblico interessato⁴³⁴.

Per questo pare che non sempre si possa scorgere una fattispecie di contraffazione del marchio anteriore in situazioni che come tali sono qualificate dalla giurisprudenza francofona, di regola caratterizzata dalla fallacia “assolutista” già più volte segnalata⁴³⁵. Si prenda il caso “Business Village”⁴³⁶. I giudici francesi si sono in quell’occasione trovati ad affrontare un’ipotesi di c.d. *spoofing*⁴³⁷. Nel caso deciso dai magistrati d’Oltralpe, il mittente effettivo era un’impresa denominata Free Goal; questa ebbe ad assumere la falsa identità di un concorrente, per l’appunto Business Village; e ciò fece allo specifico scopo di fingere di inviare una proposta di joint venture a un concorrente, la Transport Levage, sotto le mentite spoglie della Business Village e per mezzo dell’indirizzo di e-mail di questa, *jllindon@business.village.fr*. Non è chiaro per quale ragione Free Goal si sia indotta a questo contegno, anche se parrebbe che l’intenzione fosse quella di fare apparire la Business Village “aggressiva” in qualche accezione del termine corrispondente. I giudici francesi hanno esattamente ritenuto che nel comportamento sia da scorgere un caso di “usurpazione del nome”. Più difficile è seguire il ragionamento della sentenza laddove questa ha ritenuto che ricorresse anche un caso di contraffazione del marchio denominativo corrispondente della Business Village, in quanto, “a parte il fatto che il messaggio in questione aveva natura commerciale, il solo uso di un marchio costituisce contraffazione, senza che sia all’uopo necessario... che sia provato un dolo da parte del contraffattore”. Dove sicuramente è condivisibile l’assunto, del resto scontato, che l’elemento soggettivo sia elemento costitutivo non della fattispecie della contraffazione, ma dell’obbligo di risarcire il danno⁴³⁸; e tuttavia, ritornando alla prospettiva del diritto italiano e della previsione qui specificamente considerata, ci si potrebbe chiedere come l’uso di un segno corrispondente al marchio altrui in un singolo messaggio commerciale indirizzato a una singola impresa possa considerarsi “adozione” del segno distintivo corrispondente e assumere rilievo sul mercato nel quale sono offerti i beni contraddistinti dal marchio.

Accade anche che un’impresa renda noto nella propria comunicazione aziendale il *curriculum vitae* di propri esponenti; e può avvenire che in quest’occasione sia menzionato il nome di un’impresa concorrente, presso cui l’interessato abbia compiuto una parte del proprio percorso professionale. In questo caso, mi pare che sia da escludersi il ricorrere di una contraffazione del marchio dell’ex datore

⁴³⁴ Nello stesso senso A. KUR, *Confusion over Use?*, cit., 3, con riferimento alla giurisprudenza tedesca.

⁴³⁵ A proposito del caso belga del 1984 Nijs et al c. Ciba Geigy, caso «ricetta medica», cit., 317 ss.

⁴³⁶ Corte di Appello di Parigi del 15 dicembre 2004, 2004, S.A. Free Goal c. STE Business Village, ined., caso «Business Village».

⁴³⁷ Con questo termine si designa la tecnica informatica attraverso la quale un soggetto si appropria dell’indirizzo elettronico di un altro soggetto al contempo occultando l’effettiva provenienza del messaggio elettronico.

⁴³⁸ V. §§ 114.1, 121.1 e 167.

di lavoro, ancorché coincidente con il nome commerciale, anche se, naturalmente, i giudici francesi pensano esattamente l'opposto⁴³⁹. Non solo il segno altrui non è usato "per" beni; non è neppur usato e tanto meno adottato per identificare l'impresa utilizzatrice o la sua attività, ma solo al fine di dare conto (in maniera veritiera) di esperienze lavorative pregresse degli esponenti della medesima.

La ricostruzione qui suggerita lascia ancora aperti due quesiti.

Il primo attiene alla conformità della disciplina nazionale dell'art. 22 c.p.i. alla norma comunitaria che ne costituisce la base normativa. Si ricorderà che l'art. 5, par. 5, della direttiva marchi prevede che "i paragrafi da 1 a 4", che delineano le diverse subfattispecie di contraffazione, "non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di *un segno* fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, *quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi*"⁴⁴⁰. Come si è visto, il diritto nazionale disciplina non solo l'ipotesi in cui il segno successivo "consent[a] di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi", 2° comma dell'art. 22; ma anche quando "a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni (*scil.*: successivi) e i prodotti o servizi per i quali il marchio (*scil.*: anteriore) è adottato, possa determinarsi *un rischio di confusione per il pubblico* che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni"⁴⁴¹, 1° comma dell'art. 22 c.p.i. La previsione comunitaria si riferisce all'uso di uno stesso segno; quella nazionale, in entrambe le sue biforcazioni, a segni identici ma anche simili⁴⁴². Di primo acchito le proposizioni normative di diritto nazionale da ultimo menzionate non sembrano trovare copertura nella previsione comunitaria facoltizzante; il che apre la questione, davvero di difficile soluzione, relativa al permanere di poteri normativi dei legislatori nazionali diversi e ulteriori rispetto a quelli loro attribuiti dal diritto comunitario, in materia che, peraltro, il diritto comunitario si astiene dal disciplinare.

Il secondo quesito attiene non alla base normativa della disciplina interna ma alla sua sfera di applicazione. Non vi è dubbio che la previsione dell'art. 22 c.p.i. intenda trovare applicazione ai marchi nazionali italiani. Che dire però rispetto alla protezione per il territorio italiano dei marchi comunitari? Manco a farlo apposta, anche questa è una questione discussa⁴⁴³. Per la negativa, si potrebbe os-

⁴³⁹ Sarl Sygroup e SA DCM c. Société Sylab Ypsis and Jean Lagadec, caso «Sygroup», in *ETMR* 2001, 1275 ss.

⁴⁴⁰ Corsivo aggiunto.

⁴⁴¹ Corsivo aggiunto.

⁴⁴² Per un rilievo analogo rispetto al confronto fra la norma comunitaria e le previsioni del *Benelux v. A. KUR, Confusion over Use?*, cit., 2.

⁴⁴³ Sulle diverse pronunce sulla questione che si sono susseguite, con esiti opposti, di fronte alle corti olandesi in relazione alla previsione corrispondente del diritto dei marchi del *Benelux v. P. REESKAMP, Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue?*, cit., 133, nota 33 e P. DE RUIJTER-K.

servare che l'art. 9 r.m.c., relativo ai "diritti conferiti dal marchio comunitario", trova in ogni sua parte corrispondenza nell'art. 5 della direttiva marchi, salvo che esso non prevede una disposizione parallela al par. 5 dell'art. 5 della direttiva stessa; quindi, si potrebbe argomentare, la tutela del marchio comunitario non prevede un rinvio alla disciplina nazionale nelle situazioni inventariate al § 125.2. Per la positiva, si potrebbe obiettare che pare improbabile che il marchio comunitario sia insuscettibile di integrazione ad opera dei diritti nazionali, in situazioni nelle quali i marchi nazionali lo sarebbero; e si potrebbe aggiungere che una previsione espressa allo specifico fine che qui interessa non sarebbe neppure necessaria, visto che gli artt. 14 e 101, par. 2, r.m.c. già provvedono con un rinvio generalizzato alle previsioni del diritto dei marchi nazionale per le materie non coperte dal regolamento⁴⁴⁴. Vista questa divergenza di opinioni, il titolare di un marchio che abbia ragione di volere organizzare anticipatamente la sua tutela anche nei confronti degli usi dei quali si è discusso in questo paragrafo può premunirsi, aggiungendo alla protezione del proprio segno come marchio comunitario quella come marchio nazionale.

In assenza di indicazioni giurisprudenziali e di un retroterra adeguato di discussione in sede dottrinale, ci si può limitare a esprimere delle preferenze interpretative al riguardo. Sotto il primo profilo, sembra che si debba ritenere che le norme nazionali non possano considerarsi contrarie al diritto comunitario, anche nella parte in cui esse esorbitano dalla previsione dell'art. 5, par. 5, della direttiva, in quanto questa previsione sembra sufficiente a indicare che l'intervento del legislatore nazionale si riferisce a materia non armonizzata comunitariamente. Sotto il secondo profilo, appare preferibile ritenere che al marchio comunitario non possa competere una protezione più ristretta da quella accordata ai marchi nazionali.

125.4. *Ancora sulla relazione fra segno e beni rilevante ai fini dell'accertamento della contraffazione. In particolare il suo impiego in dizionari ed enciclopedie.* Dopo questa parentesi, occorre ritornare ai nostri casi "dubbi" e, più in generale, alla questione dell'individuazione della relazione fra segno e beni richiesta ai fini dell'accertamento della contraffazione. Nella prospettiva fin qui guadagnata, sembra trovare un significato preciso la proposizione normativa secondo la quale non ricorre il quarto elemento costitutivo della fattispecie della contraffazione di un marchio se l'utilizzatore non usi il segno corrispondente "per" beni: essa sta a indicare che, anche se l'utilizzatore impieghi il segno in un'attività economico-commerciale, non si dà uso "per" beni nel senso postulato dalle previsioni di riferimento, salvo che la presenza del segno sui beni non risulti un fattore rilevante per la scelta del pubblico di riferimento. L'impiego di un segno identico o simile a un marchio registrato da parte di Warhol, del medico che scrive la prescrizione e di Greenpeace, pur avvenendo nell'ambito di un'attività economico

RADSTAKE, *Playing with the oddities of the EU system*, in *World Trademark Review*, January/February 2007, 19. Anche per altri richiami v. già § 4 D).

⁴⁴⁴ Sul punto v. già § 4 D). Si noti che l'art. 14, par. 2, r.m.c. fa espressamente salve le norme sull'illecito concorrenziale e civile degli Stati membri.

commerciale, non costituisce uso del segno “per” i prodotti o i servizi offerti sul mercato da parte di questi soggetti, anche se, in conformità alla lettura del par. 5 dell’art. 5 della direttiva marchi proposta al § 124.3, esso può costituire contegno disciplinato dal diritto nazionale dei marchi, della concorrenza sleale e dell’illecito civile.

Se occorresse ancora un’ulteriore conferma di questa tesi, basterebbe rivolgere per un momento lo sguardo all’art. 10 r.m.c. Questa norma concerne la “riproduzione del marchio comunitario nei dizionari” e recita: “Se la riproduzione di un marchio comunitario in un dizionario, in un’enciclopedia o in un’analoga opera di consultazione dà l’impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio comunitario l’editore dell’opera provvede affinché al più tardi nell’edizione successiva dell’opera la riproduzione del marchio sia corredata dell’indicazione che si tratta di un marchio registrato”.

Possiamo domandarci che collegamento ci sia fra questa previsione e la tesi secondo la quale non si dà contraffazione se non ricorra una relazione fra il segno e il bene offerto dall’utilizzatore successivo che non sia incidentale e occasionale, ma sia un fattore decisivo della scelta di acquisto del pubblico di riferimento. A questo riguardo, va nuovamente ricordato che la norma corrispondente all’art. 5 della direttiva marchi è l’art. 9 r.m.c. e che, però, quest’ultima previsione non contiene alcuna disposizione corrispondente al par. 5 dell’art. 5 della direttiva marchi⁴⁴⁵. Abbiamo visto come questo dato normativo sia suscettibile di due letture opposte: quella del “vuoto normativo”, secondo il quale “l’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi”⁴⁴⁶ non sarebbe disciplinato con riguardo a un marchio comunitario anteriore; e quella del “rinvio al diritto nazionale”, secondo la quale la disciplina andrebbe desunta dal diritto nazionale applicabile⁴⁴⁷.

Né l’una né l’altra soluzione sarebbe stata accettabile in relazione all’uso di un marchio comunitario all’interno di un dizionario. Non sarebbe stata ammissibile una lacuna normativa sul tema, delicatissimo. Né d’altro canto si sarebbe potuto lasciarne interamente la disciplina all’arbitrio dei legislatori nazionali, perché, a tacer altro, non sarebbe stato accettabile che un marchio comunitario fosse sottoposto a decadenza per volgarizzazione solo perché il diritto dei marchi o dell’illecito concorrenziale e civile dello Stato membro di volta in volta applicabile non prevedesse adeguati rimedi nei confronti dell’uso dei marchi nei dizionari.

Il legislatore comunitario ha quindi inserito la previsione sopra trascritta dell’art. 10 r.m.c. per assicurare che la materia trovi una disciplina espressa e apprestata dal diritto comunitario, ad evitare gli appena ricordati inconvenienti che si sarebbero altrimenti prodotti. Se si accetti questa lettura, se ne deve trarre la ne-

⁴⁴⁵ Come già osservato nella parte finale del § 125.4. Lo stesso rilievo è in P. REESKAMP, *Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue?*, cit., 133.

⁴⁴⁶ Corsivo aggiunto.

⁴⁴⁷ V. la parte finale del § 125.3.

cessaria conseguenza. La regola corrispondente è basata su di un presupposto assai chiaro: che secondo il regolamento sul marchio comunitario, l'uso di un marchio, sia esso Coca Cola o Nutella, in un dizionario o in un'opera analoga, non costituisce contraffazione; ch , se cos  non fosse stato, non sarebbe occorsa una disposizione espressa come quella ora discussa. Ma per quale motivo il diritto comunitario muove dalla premessa secondo cui l'uso del marchio altrui in un dizionario o in un'enciclopedia non costituisce contraffazione? La risposta   in linea con l'argomento qui sostenuto: nella situazione considerata vi   un segno; esso   usato; ed   usato in un contesto commerciale, ch , di regola, i dizionari vengono venduti verso corrispettivo; tuttavia l'uso del segno non avviene "per" beni, visto che, di regola, la circostanza che un dizionario rechi al suo interno menzione del marchio Coca Cola o Nutella non   fattore n  decisivo n  significativamente rilevante nella scelta di acquisto del dizionario stesso da parte del pubblico interessato.

Il criterio qui accolto per individuare quando la relazione fra il segno e i beni sia rilevante ai fini del giudizio di contraffazione potrebbe essere esposto a un'obiezione. L'obiezione   che il criterio sarebbe di problematica applicazione, in quanto la distinzione fra situazioni nelle quali la presenza del segno   fattore decisivo nella scelta di acquisto del pubblico, come nel caso delle caccie recanti i simboli dell'Arsenal, e situazioni nelle quali la scelta del pubblico non ha nulla a che fare con la presenza del simbolo in questione, sarebbe impraticabile.

L'obiezione non mi sembra affatto insuperabile. La distinzione pu  talora risultare difficile nella pratica, ma in linea di principio   tutt'altro che ambigua od opaca. Anzi. Il criterio per distinguere fra usi occasionali e irrilevanti e usi invece significativi e rilevanti appare suscettibile di applicazione abbastanza sicura anche in circostanze diverse da quelle precedentemente discusse. Ad es. con riferimento al caso in cui una bottiglia di Coca Cola compare all'interno di una sequenza *os * di un film *hard* e ivi viene impiegata da una ragazza a fini erotici⁴⁴⁸, pare difficile sostenere che l'impiego del segno in questione possa essere stato un fattore rilevante per la scelta del film da parte degli spettatori, visto che all'uopo una bottiglia di Champagne o di Perrier sarebbero state perfettamente equivalenti. Per quanto riguarda il caso, deciso dalla giurisprudenza olandese⁴⁴⁹, relativo alla riproduzione del logo della Philips in cui era stata inserita una svastica nazista, in occasione di un servizio che riferiva in termini critici di presunte attivit  di collaborazione fra l'azienda olandese e il Terzo Reich, il criterio proposto suggerisce attendibilmente di distinguere fra il caso nel quale la riproduzione del logo alterato si trovi all'interno della rivista e quello invece in cui esso sia ospitato direttamente sulla sua copertina, e di ipotizzare la possibilit  di valutare come contraffazione solo questa seconda ipotesi, in quanto in essa non pu  escludersi che la pre-

⁴⁴⁸ Coca-Cola c. Alicia, in *Ned. Jur.* 1987, 59.

⁴⁴⁹ Nel caso Philips c. Haagse Post, in *B.I.E.* 1982, 41.

senza del logo alterato possa aver costituito un fattore rilevante nella scelta di acquisto del consumatore⁴⁵⁰.

Senza dubbio possono esservi anche situazioni obiettivamente incerte, come quella decisa nel caso inglese nel quale un produttore di dolci inseriva nelle confezioni figurine di giocatori della nazionale di calcio inglese sulle cui maglie compariva il logo di questa rappresentativa⁴⁵¹. In questa ipotesi si può naturalmente ritenere sia che l'attrattiva che operava sulla scelta di acquisto dipendesse dal fatto che le figurine raffigurassero i giocatori, invece che il logo presente sulle loro maglie; oppure che anche la presenza del logo fosse un fattore rilevante nella scelta d'acquisto; ma in ogni caso si tratta di valutazione eminentemente di fatto. I giudici inglesi hanno optato per la prima soluzione, escludendo che vi fosse un uso del segno in relazione ai beni e, quindi, contraffazione di marchio. Quel che rileva a questi fini è che, se questa conclusione può essere criticata, ciò avviene per ragioni che attengono alla ricostruzione delle circostanze concrete del fatto e non alla bontà del criterio impiegato.

Non ci si può nascondere, tuttavia, alla fine di una trattazione che è ormai divenuta troppo protratta del tema, che residuano fattispecie che restano veramente problematiche. Che dire ad es. quando il marchio altrui venga impiegato, almeno in apparenza, allo scopo di indicare il contenuto del bene anziché la sua provenienza? Così, un libro dedicato agli orologi Swatch può essere intitolato "Swatchissimo"⁴⁵² e uno relativo al gruppo musicale "Wet Wet Wet" può essere intitolato, per l'appunto, "Wet Wet Wet"⁴⁵³. La mia impressione è che, stando ai criteri qui proposti, ci sia il segno, ci sia il suo uso, esso avvenga in un contesto commerciale; e il segno sia usato "per" i beni, nel senso che la sua presenza è un fattore decisivo,

⁴⁵⁰ Nello stesso senso mi pare che possano essere lette altre decisioni (fra le quali ad es. quella resa da Trib. Torino 14 giugno 2001, caso «Klebert», cit.), secondo cui la circostanza che un marchio altrui faccia una fugace comparizione in uno spot televisivo non comporta necessariamente contraffazione del marchio in questione.

⁴⁵¹ Trebor Bassett c. Football Association, in *F.S.R.* 1997, 211.

⁴⁵² Trib. Milano 30 marzo 1998, Swatch SA c. Antiquorum Italia s.r.l. e Grimoldi s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 3805, caso «Swatchissimo».

⁴⁵³ V. Bravado Merchandising Services Ltd c. Mainstream Publishing (Edinburgh) Ltd., in *FSR*, 1996, 205 (Court of Session), caso «Wet Wet Wet». Analogamente, un bootleg dei Rolling Stones può riportare il nome del gruppo sul suo involucro, per indicare il contenuto dell'(illegittima) registrazione, in circostanze nelle quali il pubblico è perfettamente consapevole che il segno non indica la provenienza del bene: t. Musidor BV c. Tansing (t/a Apple Music House), in *ALR* 1994, 593 (Federal Court of Australia, Full Court), caso «Rolling Stones». Il nodo corrispondente è stato sciolto senza soverchie esitazioni da Trib. Torino 5 novembre 1999, Juventus FC s.p.a. e altri c. Forservice s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4106, confermata da App. Torino 22 novembre 2002, Forservice s.r.l. c. Juventus FC s.p.a., Alessandro Del Piero e altri, *ivi* 4530, caso «Juventissima», che ha ritenuto che il marchio della squadra calcistica torinese fosse stato usato da un terzo non autorizzato su di un calendario non per "scrivere sulla squadra" ma per pubblicizzare il prodotto calendario. Alla conclusione opposta è giunto – in relazione però a un periodico – Trib. Milano 28 novembre 1994, F.C. Internazionale Milano s.p.a., Antonio Paleari s.r.l. c. Masters Edizioni s.r.l., Edizioni Mia s.r.l. e ME-PE s.p.a., in *AIDA* 337. In quest'ultimo senso (in relazione a un libro relativo agli orologi Swatch) Trib. Milano 30 marzo 1998, caso «Swatchissimo», cit.

non episodico od occasionale, della scelta di acquisto. Se ci sono ragioni che fanno dubitare che ricorra contraffazione, come a me pare che vi siano, esse attengono però a un elemento costitutivo generale della contraffazione diverso da quello qui esaminato, il sesto, su cui, dunque, si dovrà tornare.

126. (Segue). D.2) *L'uso del segno "per prodotti o servizi". In particolare l'uso "per" beni del titolare del marchio anteriore*

126.1. *Una messa a punto ...* Fino a qualche anno fa, questo era lo stato dell'arte con riguardo al quarto elemento costitutivo della fattispecie della contraffazione. Come se la materia non fosse già sufficientemente complessa e magmatica, negli ultimi anni si sono profilati nuovi aspetti che richiedono una messa a punto e un'integrazione.

Quanto alla prima, ce la si può per la verità cavare con abbastanza poco. Nella giurisprudenza recente (caso "Smirnoff") è venuto alla ribalta l'interrogativo se si abbia uso "per prodotti e servizi" anche quando il terzo che impiega il segno non abbia alcun titolo di proprietà sui beni in questione nel corso dell'operazione relativa ai beni stessi⁴⁵⁴, come è nel caso in cui la comunicazione commerciale relativa a questi ultimi provenga da un commissionario, che agisca in nome proprio ma per conto del venditore, anziché dal proprietario⁴⁵⁵. In un caso come questo la risposta, affermativa, era probabilmente largamente scontata: poco importa se il soggetto che usa il marchio altrui non abbia la titolarità delle merci, se ha la legittimazione a trattarle⁴⁵⁶.

Il chiarimento è però risultato prezioso in una situazione meno lineare, in quanto legata al commercio elettronico. Si è visto che eBay si approvvigiona di parole chiave corrispondenti ai marchi altrui ricorrendo al servizio AdWords fornito da Google⁴⁵⁷. Quindi, il gestore del mercato elettronico "usa" il marchio altrui non solo per il suo mercato *online* ma anche per le offerte in vendita in tale mercato da parte dei suoi clienti venditori⁴⁵⁸. Su questa base la Corte UE ha avuto modo di appoggiarsi al precedente "Smirnoff" per confermare che la eBay, utilizzando parole chiave corrispondenti ai marchi dell'attrice L'Oréal per promuovere offerte in vendita di prodotti provenienti (non dalla eBay, ma) dai suoi clienti

⁴⁵⁴ Ai sensi dell'art. 9, par. 1, lett. a), r.m.c.: v. Corte di Giustizia 19 febbraio 2009 (ord.), caso «Smirnoff», cit., par. 43 ss., 47-48.

⁴⁵⁵ Corte di Giustizia 19 febbraio 2009 (ord.), caso «Smirnoff», cit., par. 8.

⁴⁵⁶ Secondo Corte UE 15 dicembre 2011, caso «Red Bull», cit., par. 32-33 e 19 febbraio 2009 (ord.), caso «Smirnoff», cit., par. 43-51, l'uso da parte del commissionario avrebbe infatti creato un nesso tra il segno e la prestazione del commissionario stesso.

⁴⁵⁷ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 28 ss. e 85 ss. In argomento già *supra*, § 123.2.

⁴⁵⁸ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 85.

venditori, ne ha fatto uso “per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tali marchi sono stati registrati” dal loro titolare⁴⁵⁹.

126.2. ... *ed una (doppia) integrazione*. Di assai maggior momento è l’evoluzione cui si è assistito a proposito di un altro, e molto significativo, profilo. Fino al caso “O2”⁴⁶⁰, erano stati posti al vaglio della giurisprudenza soprattutto casi nei quali il segno identico o simile al marchio anteriore era usato “per” beni, forniti od offerti dall’utilizzatore successivo (“il terzo”), provenienti da questi, non dal titolare del marchio anteriore. Così, nel caso “Arsenal” si trattava di verificare se fosse contraffazione l’uso da parte di Mr Reed dei simboli dei Gunners “per” le casacche, maglie e sciarpe commercializzate da Mr Reed stesso, in quanto queste non erano quelle ufficiali, provenienti dall’Arsenal stesso o dai soggetti da questa autorizzati⁴⁶¹; nel caso “Céline” si discuteva dei beni offerti dal meno noto negozio di Lilla, non di quelli commercializzati dalla famosa casa parigina⁴⁶², e così via.

Che dire, però, del caso in cui l’utilizzatore successivo abbia a impiegare il marchio altrui “per” prodotti provenienti dal titolare stesso del marchio? L’occorrenza è forse statisticamente meno frequente; e tuttavia tutt’altro che rara⁴⁶³. Si pensi all’esaurimento, ad es. nel caso “BMW”⁴⁶⁴, nel quale il titolare dell’officina

⁴⁵⁹ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 91. Ivi la Corte ha precisato: “Si deve ricordare, in proposito, che l’espressione ‘per prodotti o servizi’ non si riferisce esclusivamente ai prodotti o servizi del terzo”, nella specie: eBay, “che fa uso dei segni corrispondenti ai marchi, ma può riguardare anche i prodotti o i servizi di altre persone”, nella specie: i clienti venditori di eBay. La circostanza, infatti, che un operatore economico utilizzi un segno corrispondente a un marchio per prodotti che non gli appartengono, nel senso che non dispone di alcun titolo su di essi, di per sé non impedisce che detto uso rientri nell’ambito dell’art. 5 della direttiva marchi e dell’art. 9 r.m.c.”, richiamando al riguardo Corte di Giustizia 19 febbraio 2009 (ord.), caso «Smirnoff», cit., par. 43 e Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 60.

⁴⁶⁰ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit.

⁴⁶¹ Corte di Giustizia 12 novembre 2002 nel caso «Arsenal», cit.

⁴⁶² Corte di Giustizia 11 settembre 2007, caso «Céline», cit.

⁴⁶³ L’esistenza di un uso del marchio altrui “importing a reference” e quindi riferito ai beni del titolare del marchio e non dell’utilizzatore successivo trovava una collocazione sistematica precisa nel diritto britannico nel vigore del Trade Marks Act del 1938: v. la s. 4(4)(1)(b) e in argomento J. PHILLIPS, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, cit., 197 ss. e I. SIMON FHIMA, *Trade Mark Infringement in Comparative Advertising Situations*, cit., 426; sulla vicenda che ha condotto alla “neutralizzazione giudiziale” della previsione corrispondente del TMA del 1994, la s. 10(6) v. W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property*, cit., 796-797 e nota 569. Nel diritto statunitense può essere contraffazione l’uso relativo a qualsiasi bene, sia esso offerto dal titolare del marchio o dal terzo, secondo G. DINWOODIE-M. D. JANIS, *Lessons from the Trademark Use Debate*, cit., 1707-1708 e nota 20 ove richiami. Una collocazione dottrinale accurata nell’ambito del diritto tedesco della c.d. *referierende Benutzung* è in A. KUR, *Confusion over Use?*, cit., 2, 8-10. Accogliendo l’ottica suggerita da questo scritto, l’inclusione nella nozione di uso del segno “per” beni anche del suo impiego per riferirsi a beni provenienti dal titolare medesimo del marchio risulta non tanto come una novità degli ultimi tempi (quale è presentata, anche per comodità espositiva, nel testo) ma come un’eventualità implicita nel tessuto normativo europeo e già attestata da decisioni quali quelle rese da Corte di Giustizia 17 marzo 2005, caso «Gillette», cit. e 14 maggio 2002, caso «Hölterhoff», cit.

⁴⁶⁴ Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, caso «BMW», cit., in particolare par. 39.

di riparazioni, Deenik, era specializzato, oltre che nella riparazione di vetture della casa tedesca, nella loro rivendita. Ora, nel caso in cui operi il principio dell'esaurimento, per definizione i beni della cui commercializzazione si tratta provengono non da un successivo utilizzatore di un segno identico o simile al marchio, ma dal titolare del marchio stesso; anche se, naturalmente, non vi è ragione di chiedersi se il contegno del rivenditore costituisca contraffazione, visto che una disposizione espressa legittima l'operazione. La questione della contraffazione si può però profilare quando la rivendita sul mercato UE abbia per oggetto importazioni parallele provenienti da Stati terzi⁴⁶⁵ o merci riconfezionate⁴⁶⁶, come anche quando ci si domandi entro quali limiti il rivenditore possa valersi del marchio nella pubblicità e così via⁴⁶⁷.

Un impulso ulteriore, e altrettanto importante, a prendere in considerazione le ipotesi nelle quali l'uso del marchio altrui sia riferito a beni offerti dal titolare del marchio e non dal terzo è poi venuta dalla diffusione della pubblicità comparativa, nel frattempo legittimata dalla direttiva comunitaria in materia⁴⁶⁸. Infatti, chi faccia pubblicità comparativa usa il marchio altrui per comparare le proprie merci a quelle del titolare del marchio, di regola tenendo ben separate le une dalle altre, allo specifico fine di mostrare la superiorità della propria offerta rispetto a quella altrui.

Nel caso "O2" la Corte di Giustizia ha buttato il cuore oltre all'ostacolo, giungendo alla conclusione che debba intendersi integrato quello che qui è designato come quarto elemento costitutivo della contraffazione anche quando l'utilizzatore successivo impieghi il segno, nella specie costituito dal marchio anteriore, per indicare i beni di provenienza non dall'utilizzatore successivo medesimo, ma dal titolare del marchio. Nel caso di specie il marchio anteriore era costituito dall'immagine di bollicine d'acqua in movimento su sfondo blu, che evocavano quelle registrate come marchio da O2 ed era impiegato dal concorrente di questa, la Hutchinson, per fare pubblicità ai propri servizi comparandoli a quelli dell'altra impresa. Al riguardo la Corte sembra ritenere in primo luogo che possa costituire uso qualificabile in termini di contraffazione anche quello operato dal convenuto non per identificare i suoi propri beni, ma per riferirsi a quelli del titolare mede-

⁴⁶⁵ V. tra le molte Corte di Giustizia 16 luglio 1998, causa C-355/96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG c. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*, in *Giur. ann. dir. ind.* 3864, caso «Silhouette» e 20 novembre 2001, cause C-414-416/99, *Zino Davidoff SA c. A.&G. Imports Ltd., Levi Strauss & Co. Levi Strauss (UK) Ltd. c. Tesco Stores Tesco plc e Costco Wholesale UK*, in *Racc.* 2001, I, 8691 ss., casi «Zino Davidoff» e «Levi Strauss». In argomento v. *infra*, § 148.

⁴⁶⁶ V. tra le molte Corte di Giustizia 26 aprile 2007, causa C-348/04, *Boehringer Ingelheim e a. c. Swingward Ltd. e altri*, in *Giur. ann. dir. ind.* 5192 e in *Racc.* 2007, I, 3391 ss. In argomento v. *infra*, § 153.

⁴⁶⁷ Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit., parr. 77 ss.; Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, caso «BMW», cit., parr. 49 ss.; 4 novembre 1997, C-337/95, *Dior c. Evora*, in *Racc.* 1997, I, 6013 ss., caso «Parfums Christian Dior». In argomento v. *infra*, § 154.

⁴⁶⁸ Direttiva n. 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, cit., attuata sul piano interno dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145. In argomento v. il § 119.

simo dei marchi⁴⁶⁹; in secondo luogo, che anche l'uso in questione, per riferirsi ai beni del titolare del marchio, possa considerarsi un uso il cui "scopo ... è quello di distinguere i prodotti e servizi" del convenuto "da quelli del suo concorrente"⁴⁷⁰ e di conseguenza, e, in terzo luogo, che l'uso in questione vada inteso come uso "per i prodotti e servizi" – del convenuto – ai sensi dei parr. 1 e 2 dell'art. 5 della direttiva marchi⁴⁷¹.

Probabilmente ci sarebbe molto da dire su ciascuno dei passaggi di questa argomentazione⁴⁷². In particolare pare dubbio che il richiamo effettuato alle pronunce comunitarie anteriori⁴⁷³ sia corretto, posto che nella precedente occasione la Corte aveva circoscritto in limiti assai più ristretti i casi in cui l'uso del marchio per riferirsi ai beni non del successivo utilizzatore ma del titolare medesimo del marchio anteriore possa costituire uso rilevante ai fini del giudizio di contraffazione⁴⁷⁴. In quell'occasione i giudici comunitari avevano interpretato la propria giurisprudenza anteriore ritenendo che il riparatore Deenik usasse il segno BMW "per" beni anche se questi beni erano poi effettivamente le vetture originali della BMW solo in quanto queste stesse vetture erano il punto di incidenza oggettivo della prestazione – di riparazione – di Deenik⁴⁷⁵. Ma subito dopo la Corte aveva soggiunto: "Al di fuori di tale specifica ipotesi di uso di un marchio da parte di un terzo prestatore di servizi aventi ad oggetto i prodotti contrassegnati da tale marchio (*scil.*: anteriore), l'art. 5, par. 1, lett. a), della direttiva marchi deve essere interpretato nel senso che contempla l'uso di un segno identico al marchio *per prodotti venduti o servizi forniti dal terzo* che siano identici a quelli per i quali il

⁴⁶⁹ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., parr. 34-35.

⁴⁷⁰ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 35.

⁴⁷¹ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 36, ma anche par. 62. In questo caso, lo scopo di "distinguere" i beni del convenuto sta a indicare non la finalità di indicarne l'origine imprenditoriale o commerciale, ma di presentarli come alternativa ai beni contraddistinti dal marchio della convenuta (come sottolineato da I. SIMON FHIMA, *Trade Mark Infringement in Comparative Advertising Situations*, cit., 422 s.); il riferimento a questa finalità è peraltro del tutto coerente alla nozione di uso del segno "per" beni del convenuto che si è desunta (al precedente § 125) dalla giurisprudenza comunitaria.

⁴⁷² E v. infatti le perplessità manifestate al riguardo da Jacob J., in England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, caso «L'Oréal», cit., par. 25.

⁴⁷³ V. il par. 34 della motivazione che richiama Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., parr. 26-29, che a sua volta discute Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, caso «BMW», cit.

⁴⁷⁴ In senso conforme A. KUR, *Small cars, big problems? An Analysis of the ECJ's Opel/Autec Decision and its consequences*, in A. Engelbrekt-Bakardjieva et al. (a cura di), *Writings in honor of Marianne Levin*, Norsteds, 2008, 325 ss. a 333; R. KNAAK, *Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes*, cit., 92; P. REESKAMP, *Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue?*, cit., 134.

⁴⁷⁵ Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., par. 27. Per questa lettura della sentenza v. già F. GIOIA, *L'uso descrittivo del segno tra diritto dei marchi e concorrenza sleale: il caso "BMW"*, cit., 174 s.

marchio è registrato”⁴⁷⁶. L’interpretazione contraria, secondo cui la norma potrebbe riferirsi anche all’uso “per” prodotti o servizi venduti o forniti dal titolare del marchio, sarebbe contraddetta dal dato sistematico, giacché le previsioni relative alla libere utilizzazioni “si riferiscono necessariamente ai prodotti o servizi venduti o forniti dal terzo” e non dal titolare del marchio⁴⁷⁷.

Dunque, non vi è dubbio che la conclusione raggiunta da “O2” costituisca una svolta rispetto a quella precedentemente accolta⁴⁷⁸. Secondo i giudici di “O2”, uso “per” ai fini dell’accertamento della contraffazione vuol dire anche uso che identifichi beni provenienti dal titolare stesso del marchio anteriore; secondo la giurisprudenza precedente, di uso “per” si potrebbe discorrere con riguardo a beni provenienti dal titolare del marchio anteriore solo in un caso specifico: quello in cui il segno sia usato per indicare i beni provenienti dal titolare del marchio anteriore che sono il punto oggettivo di incidenza della prestazione del terzo. È però probabile che la svolta operata da “O2” sia non solo giustificata, ma addirittura inevitabile. Vediamo perché.

126.3. *Uso del segno “per” beni del titolare del marchio anteriore ed esaurimento*. Lo specialista di BMW Deenik, si ricorderà, non si limitava a riparare le vetture in questione, ma comprava anche vetture BMW usate per rivenderle. Nel caso di specie, naturalmente, non si poneva un problema di contraffazione, perché alle vetture vendute nell’Unione trova applicazione il principio dell’esaurimento comunitario⁴⁷⁹. Peraltro, come si è accennato, il diritto comunitario e comunitariamente armonizzato può considerare contraffazione l’uso del segno costituito dal marchio anteriore “per” i beni che, ancorché provenienti dal titolare del marchio e quindi “genuini” o anche “originali”, siano stati immessi in commercio in uno Stato terzo, siano stati riconfezionati in assenza dei presupposti che rendono legittima questa prassi od, ancora, valendosi di modalità di pubblicizzazione illegittime nella rivendita⁴⁸⁰.

In tutte queste situazioni, intanto è possibile ipotizzare una contraffazione da parte di chi intraprenda l’importazione parallela di merci marchiate immesse in commercio fuori dalla UE ovvero riconfezionate o comunque si valga di modalità pubblicitarie illegittime, solo se si assuma che possa venire integrato il quarto elemento costitutivo della fattispecie della contraffazione anche quando il marchio sia usato dall’utilizzatore successivo non per prodotti o servizi venduti o forniti da questi, ma per beni originali e genuini, provenienti dal titolare del marchio stesso. Il che è esattamente quanto è avvenuto nella giurisprudenza più recente⁴⁸¹,

⁴⁷⁶ Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., par. 28. Corsivo aggiunto.

⁴⁷⁷ Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., par. 29.

⁴⁷⁸ Anche se, come si vedrà al fondo del § 126.3, questa svolta non va sopravvalutata.

⁴⁷⁹ Sull’esaurimento v. tra le molte Corte di Giustizia 20 novembre 2001, casi «Zino Davidoff» e «Levi Strauss», cit. e *infra*, §§ 146 ss.

⁴⁸⁰ Con le conseguenze accennate al § precedente e che saranno approfondite *infra*, ai §§ 146 ss.

⁴⁸¹ I beni identici a quelli per i quali i marchi sono stati registrati, “per” i quali eBay ha usato i marchi in questione, cui si riferisce Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 91, sono, *inter alia*, prodotti originali destinati dal titolare del marchio alla vendita in Stati terzi,

con un rovesciamento di fronte certo notevole, e che tuttavia non va neppur sopravvalutato. È ben vero che, nei casi ora considerati, il marchio anteriore è usato “per” prodotti genuini e originali, in quanto provenienti dal titolare del marchio; e tuttavia non va dimenticato che la vendita od offerta in vendita contro cui è rivolta l’azione di contraffazione del titolare del marchio è comunque quella proveniente dal terzo utilizzatore.

126.4. “Per” quali beni è usato il segno nella pubblicità comparativa? A partire dal caso “O2”, lo si è visto, si dà per scontato che nella pubblicità comparativa si abbia un uso del marchio anteriore che integra il quarto elemento costitutivo della fattispecie della contraffazione⁴⁸². A questo punto, possiamo però tornare a chiederci se i giudici comunitari ritengano che il marchio anteriore sia usato “per” i prodotti o servizi del titolare del marchio, a cui si rivolge la comparazione operata dall’utilizzatore successivo, o per i beni di quest’ultimo. Stando a quello che si è scritto poc’anzi, dovrebbe essere vera la prima risposta; e tuttavia, ripigliando in mano ancora una volta la lente di ingrandimento che la giurisprudenza comunitaria ci consiglia di tenere sempre a portata, ci si accorge che non è proprio così. Secondo la Corte, il marchio anteriore è usato *immediatamente* “per” i prodotti del titolare del marchio anteriore, ché se questi non venissero “identificati” non sarebbe possibile compararne le caratteristiche con quelle dell’utilizzatore successivo⁴⁸³; *mediatamente* esso è però usato “per” i prodotti o servizi venduti o forniti dal successivo utilizzatore, perché la pubblicità comparativa non è fine a sé stessa e anzi ha come scopo specifico quello di distinguere i prodotti o servizi di chi la realizza e, quindi, dell’utilizzatore successivo⁴⁸⁴.

parr. 58 ss.; o, nella decisione dell’8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit., parr. 26 e 28, anche “prodotti di seconda mano recanti tale marchio”, “unità modulari fabbricate dalla Portakabin” titolare del marchio azionato, in relazione ai quali ci si domandava se ricorressero “motivi legittimi” per opporsi alla pubblicità *online*, parr. 77 ss. E v. anche Corte di Giustizia 19 febbraio 2009 (ord.), caso «Smirnoff», par. 47, che ha rilevato un uso pubblicitario del terzo commissario “per” prodotti originali ma in transito comunitario esterno.

Secondo R. KNAAK, *Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes*, cit., 92, la circostanza che la disciplina dell’esaurimento possa condurre a casi in cui possa costituire contraffazione anche l’uso “per” beni provenienti dal titolare del marchio e non venduti o forniti dal terzo non inciderebbe sulla regola generale, secondo cui uso “per” sarebbe solo quello relativo a prodotti o servizi venduti o forniti dal terzo, in quanto i principi dell’esaurimento rappresenterebbero non una limitazione all’esclusiva ma un ampliamento del suo ambito di applicazione. Su questa impostazione in termini di teoria generale si dovrà ritornare a suo tempo (ai §§ 146.3 e 148); per l’intanto va rilevato come la questione relativa all’individuazione dei beni per i quali può ricorrere un uso rilevante ai fini della contraffazione è da ritenersi superata dalla presa di posizione in Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., su cui *supra*, al § 126.2 e *infra*, al § 131.2.

⁴⁸² Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., parr. 34 ss., seguita letteralmente da Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 53. Leggerei in questo senso anche Trib. Napoli 7 settembre 2007, caso «Acca», cit., secondo cui costituisce contraffazione – oltre che atto di sleale concorrenza – il riferimento al marchio altrui per comparare in modo screditante i prodotti così contraddistinti con quelli propri.

⁴⁸³ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., parr. 35-36.

⁴⁸⁴ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., parr. 35-36. I due diversi profili sono visualizzati da Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 70. La nozione di uso del

126.5. *Uso del segno “per” prodotti e servizi del successivo utilizzatore, del titolare del marchio e del gestore del sito.* Al termine di questa evoluzione si può dire che si è affermata una lettura piuttosto “ecumenica” di questo quarto elemento costitutivo della fattispecie. Esso è stato inizialmente riferito specificamente all’impiego del segno “per” i prodotti o servizi offerti dal terzo utilizzatore; a contatto con le specificità della disciplina dell’esaurimento e della pubblicità comparativa, ci si è avveduti che, anche se i prodotti e i servizi in questione possano provenire dal titolare del marchio anteriore, essi in definitiva vengono in considerazione in relazione a un’attività di rivendita e di comparazione propria dell’utilizzatore successivo e quindi “per” prodotti o servizi offerti da questi.

Questa evoluzione ha preparato la strada all’applicazione del requisito all’ambiente digitale. Dove non vi è dubbio che si abbia uso del marchio anteriore “per” i prodotti o servizi offerti dall’inserzionista che abbia acquisito un *link* sponsorizzato⁴⁸⁵; ma la stessa conclusione vale ad amplissimo raggio, sia *off line* sia *online*, abbracciando la prestazione di servizi, finanziari e assicurativi ma anche semplicemente distributivi, che abbiano come punto di riferimento oggettivo beni altrui⁴⁸⁶, l’offerta in vendita di beni originali provenienti dal titolare del marchio anteriore e da questi destinati alla vendita in Stati terzi⁴⁸⁷, come anche l’uso del segno corrispondente da parte del gestore di un sito d’aste elettronico per promuovere il suo servizio⁴⁸⁸.

marchio altrui “il cui scopo sia solamente quello di distinguere i beni dell’inserzionista e quelli del suo concorrente e per sottolinearne in questo modo le differenze” ricorre anche nelle sentenze meno recenti in materia di pubblicità comparativa (Corte di Giustizia 23 febbraio 2006, caso «sistema di identificazione numerico Siemens», cit., par. 14; 25 ottobre 2001, causa C-112/99, Toshiba Europe GmbH c. Katun Germany GmbH, in *Racc.* 2001, I, 7945 ss., caso «Toshiba/Katun», par. 53) non al fine di decidere se si tratti di un uso “per” i beni del terzo inserzionista (irrilevante in quel contesto) bensì al fine di valutare se esso sia conforme alla disciplina della pubblicità comparativa.

⁴⁸⁵ Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 60 ss. Nello stesso senso Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 28; 26 marzo 2010 (Quinta Sezione) (ord.), caso «bananabay», cit., par. 18; 25 marzo 2010, caso Bergspechte», cit., par. 19.

⁴⁸⁶ Come nel caso deciso dalla sentenza della Corte d’Appello di Parigi del 30 gennaio 2004, Stés Groupe Intelligence Industrie 21 Company et Net et Presse c. Sté Renault, in *Annales de la Propriété Industrielle Artistique et Littéraire* 2004, 34 ss., caso «Renault», in relazione al quale resta da domandarsi naturalmente se l’uso da parte del terzo sia in funzione distintiva o fruisca di una libera utilizzazione (in tema v. *infra*, §§ 128-129 e 144.1). La questione corrispondente affiora talora anche negli arbitrati relativi ai nomi a dominio e stenta a trovare soluzioni soddisfacenti nel più rigido quadro posto dalle regole di registrazione: v. ad es. i casi decisi dal Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI del 4 luglio 2005, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. J. Guifault – société internet SARL, caso «Champagne» e dall’Administrative Panel Decision 14 August 2000 (eResolution Case No AF-0252), Consorzio Grana Padano c. Colombi Cristiano, caso «Consorzio Grana Padano». Non escluderei che le soluzioni fin qui sperimentate vengano ora rimesse in discussione dall’introduzione dei generic Top Level Domain Names, su cui v. J. KIM, *Territoriality Challenges in Protecting Trademark Interests in the System of Generic Top-Level Domains*, in 18 *Marquette Intellectual Property Law Review* 2014, 221 ss.

⁴⁸⁷ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 91.

⁴⁸⁸ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 88. Non sempre questa complessiva evoluzione è tenuta presente: v. le Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott

Con ogni probabilità, l'evoluzione è del tutto ineccepibile nel contesto normativo di riferimento. E tuttavia occorre segnalare che essa è suscettibile di ricadute importanti e non scontate su altri profili del giudizio di contraffazione⁴⁸⁹.

127. (Segue). E) La “mancanza del consenso” del titolare

127.1. La “mancanza del consenso” del titolare del marchio come co-elemento costitutivo della fattispecie della contraffazione. Il titolare del marchio ha “il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare in commercio” un segno identico o simile al proprio marchio⁴⁹⁰. Nel testo inglese, il significato di questa previsione è forse più chiaro: il diritto di vietare del titolare è riferito a tutti i terzi “che non abbiano il suo consenso” (*scil.*: del titolare; “*not having his consent*”). Dunque, anche la mancanza del consenso del titolare del marchio è co-elemento costitutivo della fattispecie della contraffazione; e precisamente il quinto, stando alla classificazione qui seguita.

È facile comprendere quale sia la funzione di questo ulteriore requisito. Il mancato consenso del titolare del marchio è elemento costitutivo della fattispecie della contraffazione perché in linea generale il consenso dell'avente diritto esclude l'illecito: chi abbia usato il marchio altrui con il consenso del titolare non può dirsi contraffattore. Il consenso del titolare che esclude la contraffazione ha un raggio di operatività quanto mai ampio. Intanto, esso può avere ad oggetto l'uso del segno da parte del terzo per beni provenienti sia dal terzo stesso sia dal titolare (ad es. nel caso di importazioni parallele provenienti da Stati terzi). Inoltre, esso produce questo effetto quale che sia l'“uso” del terzo che viene di volta in volta in considerazione: il consenso del titolare può infatti riferirsi sia alle diverse forme di impiego che sono dalla legge ricomprese nell'elenco di attività in linea di principio riservate al titolare⁴⁹¹ sia a quegli altri atti che costituiscano “uso” del mar-

del 14 aprile 2011, causa C-119/10, Frisdranken Industrie Winters c. Red Bull GmbH, caso «Red Bull», par. 21, che sembra ancor oggi assumere che si dia contraffazione solo se l'uso del marchio sia per beni del terzo.

⁴⁸⁹ Quando infatti la valutazione debba riferirsi all'uso del marchio anteriore non per beni del terzo ma “per” beni provenienti dallo stesso titolare del marchio anteriore, nel senso ora precisato, ci si deve domandare se il pregiudizio alla funzione pubblicitaria, ritenuto rilevante anche nel primo conflitto, non debba essere inteso in un modo diverso da quello che è consueto nel giudizio degli episodi di pirateria. In argomento v. *infra*, § 130.

⁴⁹⁰ Artt. 5, par. 1, direttiva marchi e 9, par. 1, r.m.c.; nel diritto italiano v. la dizione dell'art. 20.1 c.p.i. Per una trattazione approfondita della nozione di consenso in questa e in altre disposizioni di diritto dei marchi v. lo scritto di M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, in *Segni e forme distintive*, cit., 191 ss.

⁴⁹¹ L'apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio; l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi contraddistinti dal segno; l'importazione o l'esportazione dei prodotti contraddistinti dal segno; l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità: v. gli artt. 5, par. 3, direttiva marchi, 20.2 c.p.i. e 9, par. 2, r.m.c. (e v. § 123.1).

chio pur non essendo espressamente indicati nell'elenco in questione⁴⁹².

Così, non costituisce contraffazione di marchio l'uso da parte di un licenziatario⁴⁹³ o di un'impresa appartenente allo stesso gruppo del titolare e da questi autorizzata; come anche la reimportazione nella Comunità di beni contraddistinti dal marchio e venduti in uno Stato terzo non costituisce contraffazione se ad essa il titolare del marchio abbia consentito⁴⁹⁴. La stessa valutazione si impone anche in altre situazioni consimili di autorizzazione, fra cui il *merchandising* e il *franchising*, sicuramente divenute di più larga diffusione in corrispondenza dell'evoluzione del diritto dei marchi cui si è assistito negli ultimi decenni⁴⁹⁵, come pure per fenomeni di *co-branding* e di autorizzazione all'uso del proprio segno come marchio di accompagnamento (*Begleitungs-marke*)⁴⁹⁶. Ma non costituisce neppure contraffazione l'uso del marchio da parte di un concorrente del titolare del marchio per beni che provengano non da quest'ultimo ma dal terzo medesimo, nel caso in cui il titolare stesso vi abbia prestato il proprio consenso, come può avvenire in occasione di un accordo di delimitazione o di coesistenza⁴⁹⁷, come anche nel caso in cui il titolare medesimo abbia dato il proprio assenso all'impiego del proprio segno in un'operazione di sponsorizzazione o all'interno della pubblicità di altra impresa⁴⁹⁸.

Certo, visto che il consenso del titolare si riferisce nel primo caso all'impiego del segno per beni che provengono dal titolare stesso, nel secondo, all'impiego per beni che traggono origine dall'impresa del terzo autorizzato, vi è una notevole differenza pratica e operativa fra i due gruppi di ipotesi. Nella prospettiva che qui interessa, però, gli effetti del consenso non variano: essi valgono a escludere che l'uso del terzo possa qualificarsi come contraffazione.

⁴⁹² Come è naturale, posto che l'elenco contenuto nelle previsioni ora ricordate è solo esemplificativo: v. § 123.1.

⁴⁹³ Sulla questione se permanga il consenso del titolare del marchio anche quando il licenziatario violi le clausole del contratto di licenza v. la discussione della sentenza resa da Corte di Giustizia 23 aprile 2009, causa C-59/08, Copad SA c. Christian Dior Coutures SA, Vincent Glade e Société Industrielle Lingerie (SIL), in *Racc.* 2009, I, 3421 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5470, caso «Copad» e *infra*, i §§ 150 e 183.4.

⁴⁹⁴ Corte UE 3 giugno 2010 (Quarta Sezione), caso «Coty Prestige», cit., par. 29 e 32 ss.; Corte di Giustizia 20 novembre 2001, casi «Zino Davidoff» e «Levi Strauss», cit., par. 40 ss. (che tuttavia si riferisce non solo al «consenso» che esclude la contraffazione di cui all'art. 5, par. 1, della direttiva marchi, qui esaminato, ma anche al «consenso» che produce l'effetto estintivo dell'esclusiva di cui all'art. 7, par. 1, della direttiva stessa, il quale, come si argomenterà fra breve, si colloca su un altro piano).

⁴⁹⁵ Sulle scelte normative rivolte ad ampliare le prerogative del titolare del marchio dal punto di vista degli atti di disposizione del suo diritto e a degradare a impedimento relativo e motivo di nullità relativa la presenza di un marchio altrui confliggente v. già *supra*, §§ 7 C), 36, 107.5, 117.1, 175.2, 195.2.

⁴⁹⁶ Sul tema v. §§ 182.3 e 204.

⁴⁹⁷ In argomento v. *supra*, § 105.2 e *infra*, §§ 195-196.

⁴⁹⁸ In argomento v. *infra*, §§ 190.

127.2. La “mancanza del consenso” all’uso del terzo e il “consenso” del titolare all’immissione in commercio di beni contraddistinti dal suo marchio. Una volta delineato il perimetro del “mancato consenso” quale elemento costitutivo della fattispecie della contraffazione, e rilevato che esso si lascia agevolmente tradurre nella proposizione secondo cui il consenso del titolare all’uso del marchio da parte del terzo esclude la contraffazione del marchio in questione, viene spontaneo riflettere sul significato del dato normativo per cui anche le norme sull’esaurimento del diritto di marchio, nel prevedere un’eccezione all’esclusiva spettante al titolare del diritto, disciplinano gli effetti del “consenso” del titolare. Infatti, da un punto di vista testuale, risulta 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*”⁴⁹⁹.

Ma l’assonanza può essere fuorviante: il consenso che produce l’esaurimento e quello che esclude la contraffazione hanno presupposti e oggetti in parte diversi. Nell’un caso il titolare del marchio o immette egli stesso i beni contraddistinti dal marchio nella Comunità⁵⁰⁰ o presta il proprio consenso a che un licenziatario o un’impresa appartenente al suo gruppo facciano altrettanto; e quindi il “consenso” si riferisce specificamente all’immissione in commercio da parte del terzo; nell’altro il titolare del marchio presta il proprio consenso a un qualsiasi uso del marchio da parte del terzo (e quindi anche all’immissione in commercio).

La differenza possiede un rilievo sostanziale. Nel caso dell’esaurimento, il consenso è coelemento della fattispecie estintiva dell’esclusiva⁵⁰¹; nell’altro, il mancato consenso è elemento costitutivo della fattispecie della contraffazione e la prestazione del consenso comporta la rinuncia all’esercizio dell’azione corrispondente. Né deve trarre in inganno la circostanza che anche quando operi il principio dell’esaurimento l’uso ulteriore del marchio da parte del terzo acquirente dei beni in questione non possa considerarsi contraffazione; infatti questa conseguenza dell’operare della regola sull’esaurimento non deriva, come nell’ipotesi qui considerata, dalla volontà negoziale, ma si produce *ex lege*, a prescindere dalla presenza di una volontà del titolare autorizzativa dell’ulteriore commercializzazione dei beni contraddistinti dal marchio e anzi anche in presenza di una volontà contraria espressamente dichiarata da questi⁵⁰².

Del resto, anche la coincidenza dei due fenomeni sul piano degli effetti è solo

⁴⁹⁹ Art. 7 direttiva marchi; e v. anche gli artt. 5.1 c.p.i. e 13 r.m.c. In argomento v. *infra*, §§ 147 ss. (ove si avrà modo di precisare che le norme in questione vanno tutte riferite alla messa in commercio non solo nella Comunità, ma in tutto il SEE).

⁵⁰⁰ Sull’(ancor diverso) significato del consenso – relativo al singolo bene contraddistinto dal marchio – prestato dal titolare nel caso in cui sia questi a immettere il bene sul mercato SEE; e sulla sua eterogeneità rispetto al consenso all’uso del terzo che esclude la contraffazione, v. *infra*, § 149.2.

⁵⁰¹ Così Corte di Giustizia 20 novembre 2001, casi «Zino Davidoff» e «Levi Strauss», *citt.*, par. 41. Nello stesso senso Corte di Giustizia 8 aprile 2003, causa C-244/00, Van Doren + Q. GmbH e Lifestyle Sports + Sportswear HGmbH e M. Orth, in *Racc.* 2003, I, 3051 ss., caso «Van Doren», par. 34.

⁵⁰² V. anche *infra*, § 149.4.

parziale. Il consenso produttivo dell'esaurimento ha carattere di specialità rispetto al consenso all'uso che esclude la contraffazione. Infatti, il primo ha per oggetto la sola prima immissione in commercio nella Comunità; il consenso all'uso che esclude la contraffazione attiene non solo all'immissione in commercio, ma a qualsiasi forma di uso del marchio da parte del terzo. A riprova di questa diversa estensione degli effetti si può portare il caso in cui il titolare del marchio abbia prestato il proprio consenso all'immissione in commercio non nella Comunità bensì in uno Stato terzo. In questo caso, l'esaurimento non si produce; di conseguenza, per stabilire se la importazione nella Comunità del bene contraddistinto dal marchio costituisca contraffazione, occorre ulteriormente verificare se ricorra un consenso del titolare specificamente riferito alla (re-)importazione del terzo⁵⁰³.

Non sempre la giurisprudenza tiene ferma questa distinzione di piani. Così, avviene che l'appena menzionato quesito in ordine alla liceità della importazione nella Comunità di bene contraddistinto dal marchio immesso in commercio al di fuori della Comunità venga affrontato e risolto a partire dalle norme sull'esaurimento, anziché – come sarebbe più corretto, almeno in linea teorica e in via preliminare, alla luce delle considerazioni ora svolte – in funzione della presenza degli elementi costitutivi della fattispecie della contraffazione e precisamente della presenza o dell'assenza del requisito del consenso alla reimportazione stessa⁵⁰⁴.

⁵⁰³ Il riferimento alla nozione di re-importazione è frequente in queste situazioni, perché molto spesso i beni immessi in commercio nello Stato terzo sono originariamente fabbricati nell'Unione; di seguito si farà quindi uso di questa espressione, anche se l'analisi corrispondente si applicherebbe anche a beni che fossero solo "importati" nell'Unione, ad es. perché fabbricati in uno Stato terzo da un licenziatario del titolare.

⁵⁰⁴ Cfr. da un lato Corte di Giustizia 16 luglio 1998, caso «Silhouette», cit., specie parr. 17 e 32 ss., ora seguita da Corte UE 28 ottobre 2010 (ord.)(Quinta Sezione), caso «cartucce di inchiostro Canon», cit., par. 21 e Corte UE 3 giugno 2010 (Quarta Sezione), caso «Coty Prestige», cit., parr. 29 e 32 ss., che basano il potere di inibizione del titolare del marchio sull'accertamento della presenza del consenso del titolare di cui all'art. 5 della direttiva marchi, quando la previsione sull'esaurimento di cui all'art. 7 non operi; e dall'altro lato Corte di Giustizia 20 novembre 2001, casi «Zino Davidoff» e «Levi Strauss», cit., parr. 40 ss. che oscilla fra l'idea che la presenza o l'assenza del consenso del titolare alla reimportazione nel SEE vada valutata alla stregua dell'art. 5, par. 1, direttiva marchi (parr. 40-41; 45) o per contro dell'art. 7, par. 1, della direttiva marchi medesima (par. 47). La sovrapposizione fra i due piani è tratta alle sue estreme conseguenze da Corte di Giustizia 15 ottobre 2009, causa C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV, Remo Zaandam BV c. Diesel, in *Racc.* 2009, I, 10019 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5606, caso «Diesel», che ritiene che la questione relativa all'accertamento del consenso all'immissione in commercio nel SEE sia omologabile a quella relativa al consenso alla reimportazione nel SEE. Avevano invece chiaramente distinto fra il consenso all'immissione in commercio all'infuori del SEE e il consenso alla reimportazione nel SEE medesimo le Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 25 marzo 1999, causa C-173/98, Sebago Inc., Ancienne Maison Dubois et Fils SA c. GB Unic SA, in *Racc.* 1999, I, 4103 ss., caso «Sebago», par. 25 e nota 17; ma la sentenza della Corte di Giustizia 1 luglio 1999, causa C-173/98, Sebago Inc., Ancienne Maison Dubois et Fils SA c. GB Unic SA, in *Racc.* 1999, I, 4103 ss. e in *Riv. dir. ind.* 2000, II, 65 ss. con nota di I. CALBOLI, *Importazioni da Paesi terzi, principio di esaurimento e "consenso" del titolare del marchio: recenti sviluppi alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee*, caso «Sebago», parr. 18 ss. non ha saputo tenerla ferma. Anche la non banale esplorazione del tema operata dalle Conclusio-

Vero è però che dal punto di vista operativo la distinzione di piani tende a perdere pratico rilievo. Infatti, i beni recanti il marchio che siano legittimamente importati nella Comunità grazie al consenso del titolare possono poi in essa circolare liberamente. Dunque, il consenso del titolare alla importazione ha qui una doppia valenza: per un verso esso opera sul piano degli elementi costitutivi della fattispecie, escludendo il ricorrere della contraffazione; e per altro verso esso produce simultaneamente l'esaurimento, perché i beni in questione risultano "immessi in commercio nella Comunità" con il "consenso" del titolare. Né va trascurato che questo secondo effetto si produce, come si è detto, *ex lege*, senza che assuma rilievo la volontà del titolare rivolta a questo effetto ulteriore⁵⁰⁵.

127.3. *La qualificazione del "mancato consenso"*. Vi è nondimeno un altro importante punto di contatto fra l'assenza del consenso, intesa come elemento costitutivo della fattispecie della contraffazione, e il consenso all'immissione in commercio nella Comunità produttivo dell'estinzione del diritto esclusivo. Si tratta di nozioni che, pur avendo, come si è appena visto, presupposti e oggetto diversi ed effetti solo parzialmente coincidenti, hanno in comune una caratteristica importantissima: esse sono entrambe il risultato di un'armonizzazione comunitaria completa e quindi il loro significato va desunto a partire dal diritto comunitario⁵⁰⁶, in maniera autonoma dal diritto nazionale che sarebbe altrimenti applicabile sulla base dei principi internazionalprivatistici ordinari.

In effetti, se il concetto di consenso potesse, sotto l'uno come sotto l'altro profilo, derivare dal diritto nazionale degli Stati membri, la conseguenza sarebbe che i titolari dei marchi disporrebbero di una protezione non uniforme ma variata e possibilmente divergente a seconda dello Stato membro in cui essa sia invocata. L'obiettivo, dichiarato come fondamentale dal Nono "Considerando" della direttiva n. 89/104, ora divenuto decimo "Considerando" della direttiva n. 95/08, "che i marchi di impresa registrati abbiano in tutti gli Stati membri la medesima tutela", verrebbe pregiudicato⁵⁰⁷.

Sul piano che ora interessa, e che concerne l'interpretazione del mancato consenso del titolare come co-elemento costitutivo della fattispecie della contraffazione, questa premessa comporta conseguenze importanti. Alcune sono state tratte

ni dell'Avvocato generale Christine Stix-Hackl del 18 giugno 2002, caso «Van Doren», cit., parr. 39-45 è rimasta senza eco in Corte di Giustizia 8 aprile 2003, caso «Van Doren», cit.

⁵⁰⁵ Tant'è vero che il titolare, prestando il proprio consenso all'importazione nella Comunità, non potrebbe condizionarlo a che i beni recanti il marchio circolino solo in uno Stato membro; o vengano venduti rispettando altre restrizioni. Diversamente però I.A. STAMATOUDI-P.L.C. TORREMANS, *International Exhaustion in the European Union in the Light of "Zino Davidoff": Contract Versus Trade Mark Law?*, in 31 *IIC* 2000, 123 ss., 130 ss.

⁵⁰⁶ Così Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso «Copad», cit., par. 40; 20 novembre 2001, casi «Zino Davidoff» e «Levi Strauss», cit., parr. 32 e 39; 16 luglio 1998, caso «Silhouette», cit., par. 25.

⁵⁰⁷ Così, quasi alla lettera, Corte di Giustizia 20 novembre 2001, casi «Zino Davidoff» e «Levi Strauss», cit., par. 42 (che peraltro al par. 43 riferisce l'argomentazione corrispondente all'interpretazione del solo art. 7, par. 1, della direttiva marchi).

dalla giurisprudenza comunitaria. La prestazione da parte del titolare del marchio del consenso all'uso del segno ad opera del terzo comporta la rinuncia all'esercizio del diritto esclusivo spettante al titolare medesimo. Pertanto, il consenso deve essere espresso in maniera tale che l'intento di rinunciare all'esercizio del diritto sia dimostrato in modo non equivoco. Normalmente questa intenzione può essere desunta da una dichiarazione espressa. Non può tuttavia escludersi che il consenso possa in alcune situazioni essere inferito da fatti e circostanze, diverse da una manifestazione espressa di volontà, che possano dimostrare in modo univoco che il titolare del marchio abbia rinunciato all'esercizio del suo diritto⁵⁰⁸.

Ulteriori conseguenze interpretative possono essere tratte a partire dall'enunciato principio dell'armonizzazione completa. La presenza o l'assenza del consenso rilevante come requisito per il ricorrere di una fattispecie di contraffazione va inteso come autorizzazione all'uso del segno da parte del terzo o anche come semplice rinuncia all'esercizio delle facoltà esclusive riservate al titolare del marchio; perché si producano gli effetti postulati dalla norma, non è pertanto richiesta una specifica connotazione causale del negozio autorizzativo, né la presenza di particolari effetti negoziali (ad es. traslativi, traslativo-costitutivi od obbligatori)⁵⁰⁹, essendo allo scopo sufficiente che risulti, in modo non equivoco anche se non necessariamente espresso, la volontà del titolare di rinunciare all'esercizio del diritto esclusivo che gli compete nei confronti di quella utilizzazione del marchio da parte del terzo. Sotto questo profilo, potranno esserci casi in cui l'autorizzazione abbia per oggetto il marchio inteso come bene immateriale, come avviene nei contratti di licenza di marchio, di *merchandising*, di *franchising*⁵¹⁰; e potranno esserci casi nei quali l'autorizzazione abbia per oggetto uno o più esemplari di beni contraddistinti dal marchio. L'uno come l'altro gruppo di situazioni può essere ricompreso nella norma: se consti il consenso del titolare all'uso del terzo in relazione a beni muniti del marchio, ciò è comunque sufficiente per escludere il ricorrere di una fattispecie di contraffazione.

⁵⁰⁸ Così, quasi alla lettera, Corte di Giustizia 20 novembre 2001, casi «Zino Davidoff» e «Levi Strauss», cit., par. 41, 45-47. Mentre questa sentenza aveva espresso le considerazioni riportate nel testo con riguardo alla questione del consenso alla reimportazione nel SEE di beni contraddistinti con il marchio e immessi in commercio al di fuori del SEE, la successiva sentenza di Corte di Giustizia 15 ottobre 2009, caso «Diesel», cit., par. 18 ss., le ha riferite a un caso di esaurimento intracomunitario, ritenendo che i principi enunciati abbiano portata generale e siano suscettibili di estensione anche alla fattispecie ivi sottoposta alla Corte, par. 27 ss.; nello stesso senso Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso «Copad», cit., par. 42. Assai particolare la posizione espressa da Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 47, che sembra assumere che, se il prestatore di un servizio di posizionamento offra ai titolari dei marchi la possibilità di opporsi alla selezione dei loro segni come parole chiave, la mancata opposizione potrebbe “a determinate condizioni” “essere qualificata come un loro consenso tacito”. Assai più convincente è al riguardo la contrapposizione fra consenso e tolleranza delineata da Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 39 ss.; nello stesso senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 229.

⁵⁰⁹ Su queste caratterizzazioni v. *infra*, § 182.2.

⁵¹⁰ Su questi temi v. *infra*, §§ 182-190.

128. (Segue). F.1) *Il pregiudizio agli interessi protetti del titolare del marchio: i termini della questione degli usi non distintivi del marchio*

128.1. *Il dato letterale.* È venuto dunque il momento di domandarsi se esista un ulteriore elemento costitutivo della contraffazione (il sesto per la precisione, se si segua la ricostruzione sopra proposta al § 122) e quale ne sia esattamente la portata effettiva. Il quesito ha ragione di porsi per due ordini di ragioni, l'una di tipo testuale, l'altra di ordine giuspolitico.

Sotto il primo profilo, occorre fare i conti con una previsione della direttiva marchi, il più volte richiamato art. 5, par. 5, ai sensi del quale “i paragrafi da 1 a 4”, che delineano le diverse subfattispecie di contraffazione, “non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi”⁵¹¹.

Sulla base di questo dato letterale, apparentemente chiarissimo, i primi commentatori e le prime sentenze avevano preso una posizione molto netta e, va sottolineato, “liberale” nei suoi esiti. Perché possa parlarsi di contraffazione, il diritto comunitario e comunitariamente armonizzato richiederebbero che l'uso del marchio altrui da parte del terzo abbia luogo in funzione distintiva della provenienza da un'impresa determinata, o, come anche si dice, come marchio⁵¹². La soluzione, apparentemente incontrovertibile sulla base della formulazione appena trascritta, è, come si è detto, “liberale”, nel senso che riduce il perimetro delle ipotesi di contraffazione e trova frequente riscontro nei diritti nazionali dei marchi e nelle loro applicazioni giurisprudenziali⁵¹³.

⁵¹¹ Corsivo aggiunto.

⁵¹² In questo senso v. la presa di posizione, nettissima, di Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, caso «BMW», cit., par. 38 (“la sfera di applicazione” delle previsioni dei parr. 1 e 5 dell'art. 5 della direttiva marchi “dipende dalla questione se l'uso del marchio serva a contraddistinguere i prodotti di cui trattasi nel senso che provengono da un'impresa determinata, vale a dire in quanto marchio, o se l'uso persegua altri scopi”); così anche, e in tempi recenti, Trib. UE 25 aprile 2013 (Settima Sezione), causa T-55/12, Su-Shan Chen c. UAMI e AM Denmark, caso «dispositivo di pulitura», par. 39 che peraltro ha per oggetto non un'azione di contraffazione ma di annullamento, per di più relativa a un disegno anticipato da un marchio anteriore. In dottrina in questo senso v. L. MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave* (keywords), cit., 477; V. DI CATALDO, *Profumi e balocchi*, cit., 988; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 223; G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 99, come anche, per il regime anteriore alla Novella del 1992, P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 57 ss.

⁵¹³ Anche successive all'armonizzazione comunitaria: v. le sentenze del BGH del 25 gennaio 2007, in *GRUR* 2007, 708 ss., caso «Pralinenform» e del Landgericht München del 10 novembre 2005, Adidas Salomon AG c. Dolce e Gabbana Germany GmbH e Alfonso Dolce, in [2006] *ETMR* 38 ss.; nella giurisprudenza britannica, particolarmente affezionata all'impostazione (soprattutto in

Il dato testuale ora richiamato non è però insuperabile come apparrebbe a prima vista. Anzi. Già si è visto come il fenomeno de “l’uso di un segno *fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi*” ricorra in due gruppi di situazioni: quella, in precedenza⁵¹⁴ indicata *sub A*), in cui il segno successivo confliggente con un marchio registrato anteriore sia usato in commercio dal terzo in assenza di qualsiasi collegamento con beni (come nel caso “Robelco”, nel quale non risultava che il terzo usasse il proprio nome commerciale per beni), e in quella, in precedenza indicata *sub B*), in cui la relazione fra il segno e i beni, lungi dall’essere significativa, sia occasionale e tangenziale (come è, ad es., nel caso del quadro di Warhol riproducenti il marchio della Campbell).

Su questa base si può argomentare che la previsione ora menzionata sia applicabile alle situazioni ora descritte e quindi già abbia un suo contenuto precettivo preciso, senza la necessità di assumere che essa abbia altresì lo scopo, ulteriore, di accogliere la distinzione fra gli usi del marchio che hanno luogo in funzione distintiva da quelli che avvengono non in funzione distintiva e correlativamente di escludere le situazioni, in precedenza indicate *sub C*), nella quali il segno dell’uso successivo non abbia luogo in funzione distintiva, dal raggio di applicazione del diritto comunitario per affidarne la valutazione corrispondente al diritto nazionale.

Si profila in questo modo un’ipotesi interpretativa contrapposta alla precedente, e questa volta “rigorista,” in quanto esclude l’esistenza di un sesto elemento costitutivo della fattispecie della contraffazione e quindi amplia il raggio di operatività del divieto. A suo supporto viene addotto⁵¹⁵ l’argomento secondo cui il compito di discriminare fra usi leciti e illeciti di un marchio confliggente nelle si-

ragione del timore di ampliare eccessivamente le prerogative del titolare del marchio) v., oltre alle sentenze *Bravado Merchandising Services Ltd c. Mainstream Publishing (Edinburgh) Ltd.*, caso «Wet Wet Wet», *Electrocoin Automatics Ltd. c. Coinworld Ltd*, caso «Electrocoin» e della *House of Lords* del 22 maggio 2003, caso «Bon Jovi», cit., la sentenza resa sul rinvio dalla pronuncia della Corte di Giustizia nel caso «Arsenal» il 12 dicembre 2002, *Arsenal Football Club PLC c. Matthew Reed*, [2002] EWHC 2695 (CH), nella quale Laddie J. ha tenuto fermo il principio che solo un uso distintivo può costituire contraffazione di marchio (la sentenza è stata riformata sul punto in appello dalla sentenza resa il 21 maggio 2003 da *England and Wales Court of Appeal*, *Arsenal Football Club PLC c. Matthew Reed*, in [2003] EWCA Civ. 96); per altri richiami B. TRIMMER, *An Increasingly Uneasy Relationship: The European Courts and the European Court of Justice in Trade Mark Disputes*, in *EIPR* 2008, 87 ss. Anche nella nostra giurisprudenza nazionale la posizione è ricorrente (v. ad es. Trib. Catania 23 febbraio 2010 (ord.), *HT Human Technology s.r.l. c. Segway Tours and Rents*, in *Giur. ann. dir. ind.* 5536, caso «Segway»; Trib. Milano 8 febbraio 2002 (ord.), caso «Technoform», cit.; Trib. Milano 30 marzo 1998, caso «Swatchissimo», cit.; per il periodo anteriore alla Novella v. Cass. 10 gennaio 2000, n. 144, caso «mascherine», cit.). Per un caso nel quale la distinzione fra usi distintivi e descrittivi del marchio rilevava non ai fini dell’accertamento della contraffazione ma della verifica dell’adempimento dell’obbligo contrattuale a non usare un certo marchio patronimico (*Alviero Martini*) isolatamente e senza collegamento ad altro marchio (*I Classe*), v. Trib. Milano 8 aprile 2014, *ALV s.p.a. e Alviero Martini c. Alviero Martini s.p.a.* in *Il dir. ind.* 2014, 345 ss. con commento di S. ALVANINI, caso «Alviero Martini».

⁵¹⁴ Al § 125.2 e, più in generale, ai §§ 125-126.

⁵¹⁵ In particolare da R. KNAAK, *Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes*, cit.

tuazioni qui indicate con richiamo alla lett. C) già sarebbe svolto, nel diritto comunitario, da un altro elemento costitutivo della fattispecie generale in precedenza incontrato, e precisamente dal requisito secondo cui l'uso del marchio in questione deve avvenire "per" beni⁵¹⁶. La verifica se l'uso avvenga o meno in funzione distintiva assumerebbe rilievo su di un piano diverso e successivo, e in particolare quando si tratti di stabilire se l'uso del terzo possa creare l'impressione di un collegamento fra i beni offerti dal terzo medesimo e il titolare del marchio registrato anteriore: si tratterebbe infatti di circostanza che attiene agli elementi costitutivi speciali della fattispecie della contraffazione e, più precisamente, agli elementi costitutivi specifici della subfattispecie del secondo conflitto. Non vi sarebbe ragione di anticipare questo requisito già sul piano degli elementi costitutivi generali, perché così facendo si commetterebbe l'errore di introdurre surrettiziamente anche nelle valutazioni relative al primo e al terzo tipo di conflitto profili che invece attengono specificamente al secondo⁵¹⁷.

Vi sarebbe poi una ragione ulteriore che consiglierebbe la lettura proposta. Si osserva che, se si desumesse dal par. 5 dell'art. 5 della direttiva marchi la conseguenza che esistano usi del marchio altrui che, pur essendo "per" beni, cionondimeno non sono in contraffazione in quanto non avvengono in funzione distintiva, si otterrebbe il risultato, indesiderato, di applicare a quelle ipotesi la regola attributiva di competenza dei legislatori nazionali contenuta nella norma, restringendo per tale via le ipotesi che sono oggetto di armonizzazione comunitaria⁵¹⁸.

Questo approccio ha un merito indubbio: quello di collocare la questione sul piano giuspolitico su cui effettivamente essa deve essere affrontata e risolta; anche se, come si vedrà qui di seguito, gli esiti di un'indagine condotta a questo livello non coincidono con quelli propugnati dal fautore della tesi ora richiamata.

128.2. *Le determinanti giuspolitiche della questione degli "usi non distintivi" del marchio.* A questo riguardo conviene ritornare all'osservazione, ricorrente⁵¹⁹, secondo cui i nostri sistemi giuridici non hanno mai inteso – e non intendono neppure oggi – conferire ai titolari dei marchi un controllo esclusivo su tutte le possibili modalità di uso dei segni corrispondenti ai loro marchi. È sulla base di questa premessa che occorre tornare a interrogarsi se l'esigenza di preservare spazi di libertà relativi all'impiego di segni confliggenti con un marchio altrui ade-

⁵¹⁶ Su cui v. i §§ 125-126.

⁵¹⁷ V. R. KNAAK, *Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes*, cit., che segnala a 92 come la Corte di Giustizia accolga un rimedio peggiore del male laddove "sdoppia" la nozione di uso in funzione distintiva a seconda che ricorrano il secondo o il primo e il terzo conflitto (il riferimento è qui al par. 37 di Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit.).

⁵¹⁸ R. KNAAK, *Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes*, cit., *passim* ma in particolare 91. In termini analoghi, anche se a malincuore, M. SENFTLEBEN, *Adapting EU trademark law to new technologies: back to basics?*, in C. Geiger ed., *Constructing European Intellectual Property. Achievements and New Perspectives*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, 137 ss., 163-164.

⁵¹⁹ E già proposta, con qualche richiamo, al § 124.1.

guati rispetto alle scelte di vertice del nostro ordinamento, già sia realizzata dagli elementi costitutivi generali della fattispecie di contraffazione fin qui considerati (in combinazione, si intende, con i requisiti specifici delle tre fattispecie di conflitto che di volta in volta possano venire in rilievo), o se invece il raggiungimento di un equilibrio adeguato postuli la presenza di un ulteriore elemento costitutivo generale della fattispecie, che, da un punto di vista testuale è consentita – ma, lo si è visto⁵²⁰, non imposta – dalla lettera della norma.

È facile vedere come la questione si collochi all'incrocio fra due livelli diversi di analisi. Il primo è di carattere generale: quali sono le ragioni giuspolitiche o, per così dire, di *policy* che possono venire in considerazione quando si tratti di valutare se sia necessario un ulteriore elemento costitutivo della fattispecie generale della contraffazione al fine di calibrare ottimalmente l'equilibrio fra le prerogative dei titolari dei marchi e dei terzi nella prospettiva di interesse collettivo e generale che è propria del diritto dei marchi? Il secondo è di carattere casistico: quali sono le modalità di uso di un segno confliggente con il marchio altrui che si può immaginare che, pur dopo avere verificato la presenza di tutti i restanti elementi costitutivi della fattispecie generale della contraffazione, ancor si trovino sul crinale fra il lecito e l'illecito nella prospettiva specifica del diritto dei marchi?

Le due operazioni sono logicamente collegate fra di loro: è a partire da una ricognizione dei residui casi difficili che si può valutare quali opzioni interpretative siano preferibili. Generalmente l'empiria aiuta la teoria. E quindi converrà partire da questo secondo profilo, provandosi ad operare un inventario delle questioni dubbie.

128.3. *Un inventario di situazioni "difficili"*. In prima approssimazione, vengono in mente almeno sei gruppi di ipotesi.

Il *primo* lo abbiamo già incontrato⁵²¹, quando ci siamo domandati come apprezzare i casi in cui il marchio altrui venga impiegato, quantomeno nelle dichiarazioni di intento, allo scopo di indicare il contenuto del bene anziché la sua provenienza. Il tema si presenta in particolare a proposito delle opere dell'ingegno, che assai spesso hanno un titolo che ne annuncia l'argomento. Si è visto che un libro dedicato agli orologi Swatch può essere intitolato "Swatchissimo"⁵²² e uno relativo al gruppo musicale "Wet Wet Wet" può essere intitolato, per l'appunto, "Wet Wet Wet"⁵²³. Abbiamo verificato che, stando ai criteri desunti dalle norme, vi è il segno, vi è il suo uso, esso avviene in un contesto commerciale; e che il segno è usato "per" i beni, nel senso che la sua presenza è un fattore decisivo, non episodico od occasionale, della scelta di acquisto. Si sono però anche viste le ragioni che possono fare nascere qualche dubbio sull'esattezza di una valutazione che ritenga che il contegno integri tutti gli elementi generali della fat-

⁵²⁰ Al precedente § 128.1.

⁵²¹ Al fondo del § 124.5.

⁵²² Trib. Milano 30 marzo 1998, caso «Swatchissimo», cit.

⁵²³ V. Bravado Merchandising Services Ltd c. Mainstream Publishing (Edinburgh) Ltd., caso «Wet Wet Wet», cit.

tispecie della contraffazione: dopo tutto, se esiste una libertà di pubblicare un libro su certi orologi o su di un certo gruppo musicale, perché si dovrebbe impedire di dare conto al pubblico interessato del tema delle opere corrispondenti? Se poi esistono ragioni per ritenere che alcune specifiche modalità di richiamo dell'altrui marchio anteriore siano scorrette, perché non affidarne la valutazione all'apprezzamento individualizzato dell'illecito concorrenziale ed, ancor più, civile, anziché ai parametri di giudizio in parte astratti che caratterizzano il diritto dei marchi⁵²⁴?

Il *secondo* gruppo di ipotesi è delineato con una certa precisione da una sentenza comunitaria importante per disegnare i contorni della materia, resa nel caso "Hölterhoff"⁵²⁵. Stando a questa pronuncia, ci possono essere situazioni nelle quali l'uso del marchio altrui in funzione descrittiva non costituisce contraffazione già sul piano degli elementi costitutivi generali della fattispecie; e questa valutazione sarebbe stata in particolare giustificata in un caso nel quale il convenuto Hölterhoff aveva descritto, verbalmente e a gioiellieri di professione, la forma delle proprie gemme riferendosi ai marchi speciali "Spirit Sun" e "Context Cut", registrati da un concorrente, per contraddistinguere gioielli con un particolare taglio⁵²⁶. Questa (possibile) valutazione in termini di liceità si riferisce dunque a un caso di uso descrittivo del marchio altrui.

Va in proposito osservato che il riferimento al medesimo carattere descrittivo dell'uso del segno confliggente con il marchio altrui si presenta, per la verità, nella valutazione di molte altre situazioni, fra le quali spiccano quelle dell'uso, per l'appunto, in funzione descrittiva, del proprio nome anagrafico⁵²⁷; delle indicazioni relative a caratteristiche del bene⁵²⁸; del richiamo al marchio altrui inteso a

⁵²⁴ Sulla compresenza di elementi di astrattezza e di concretezza nelle valutazioni relative all'accertamento della contraffazione v. § 115.

⁵²⁵ Corte di Giustizia 14 maggio 2002, caso «Hölterhoff», cit.

⁵²⁶ Corte di Giustizia 14 maggio 2002, caso «Hölterhoff», cit., parr. 5-8.

⁵²⁷ Artt. 6, par. 1, lett. a), della direttiva marchi; 21.1, lett. a), c.p.i.; 12, par. 1, lett. a), r.m.c., su cui *infra*, § 142. Per illustrazioni v. Trib. Milano 15 gennaio 2002, Centro Botanico s.r.l. e Angelo Naj Oleari c. Modafil di Toniolo & C. s.a.s., in *Giur. ann. dir. ind.* 4399, caso «Naj Oleari» (secondo cui non fruirebbe della libera utilizzazione, in quanto distintivo e non descrittivo, l'uso del nome anagrafico confliggente con un anteriore marchio registrato identico, nella specie impiegato non solo a scopo descrittivo ed informativo ma in comunicazioni pubblicitarie e in occasione della vendita) e Trib. Napoli 4 luglio 2001, Marcello La Marca c. Salvatore La Marca e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 4356, caso «La Marca» (secondo cui l'uso del proprio nome come marchio e come ditta, confliggente con l'altrui marchio anteriore, non sarebbe descrittivo ma distintivo e sarebbe "consentito solo se in caratteri normali, in piccole dimensioni, accanto all'indirizzo o alla sede dell'azienda preceduto dalla parola ditta o simili").

⁵²⁸ Artt. 6, par. 1, lett. b), della direttiva marchi; 21.1, lett. b), c.p.i.; 12, par. 1, lett. b), r.m.c., su cui *infra*, § 143. Per un'illustrazione v. Trib. Verona 10 marzo 2003, Beauty Service s.a.s. di Remo Rossi & C. c. Beauty Time s.n.c., in *Giur. ann. dir. ind.* 4553, caso «Nails» (secondo cui il segno Nails Studio usato dalla convenuta "in funzione meramente descrittiva della propria attività" non costituirebbe contraffazione dell'anteriore marchio registrato "Nails Studio Italia") nonché Trib. Bergamo 12 dicembre 1991, San Carlo Gruppo Alimentare s.p.a. c. ETS Picard s.a. e Esselunga, in *Giur. ann. dir. ind.* 2895, caso «Pain Braisé» (secondo cui sarebbe da escludersi una contraffazione nell'uso delle espressioni "braisé" e "pain braisé" effettuato da un produttore francese, posto che il termine in questione

segnalare la destinazione di un proprio bene, in particolare come accessorio o pezzo di ricambio, al prodotto contraddistinto dal marchio altrui⁵²⁹. Va osservato che nei casi per ultimi citati l'apprezzamento in termini di liceità discende dall'applicabilità di una specifica ipotesi di libera utilizzazione, appositamente delineata dalla disciplina⁵³⁰. Ciò che rende interessante ai fini che qui interessano la valutazione espressa nel caso Hölderhoff è che essa ha una collocazione diversa⁵³¹: il comportamento ivi contemplato è già in linea di principio considerato non assoggettato al divieto; non, come avviene invece nel caso di libere utilizzazioni, colpito dal divieto ma "salvato" dall'applicazione di un'eccezione. Si tratta, in altre parole di un limite al diritto esclusivo, non di un'eccezione rispetto al divieto che ne deriva.

L'Avvocato generale Jacobs ha richiamato la nostra attenzione su di un *terzo* gruppo di ipotesi nelle sue Conclusioni relative al procedimento "Adidas/Fitnessworld". La Adidas, titolare di un marchio costituito da tre strisce verticali parallele che corrono lungo il fianco degli indumenti, aveva agito contro la vendita da parte della convenuta di indumenti recanti due strisce parallele applicate sulle cuciture laterali dei capi⁵³². In quell'occasione, l'Avvocato generale ha posto sul tappeto proprio la questione che interessa in questa sede: se possa costituire contraffazione di un marchio l'uso di un segno che, in ipotesi, sia percepito dal pubblico come meramente ornamentale, in quanto esso sia visto come semplice decorazione del prodotto e non come indicazione dell'origine commerciale dello stesso; e ha suggerito una risposta negativa⁵³³.

"non costituisce affatto un marchio" e "sta a indicare semplicemente una qualità di quel tipo particolare di prodotto, espressa nella lingua del Paese produttore").

⁵²⁹ Artt. 6, par. 1, lett. c), direttiva marchi; 21.1, lett. c), c.p.i.; 12, par. 1, lett. c), r.m.c., su cui *infra*, § 144. Per un'illustrazione Cass. 16 luglio 2005, n. 15096, Ford Italia s.p.a. c. AutosystemClimatronic s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4936 e in *Foro it.* 2006, I, 148 ss., secondo cui la valutazione di liceità dell'uso dell'altrui marchio in funzione descrittiva della destinazione di un proprio accessorio presuppone la verifica dell'indispensabilità del riferimento informativo come anche della sua non esorbitanza rispetto a questa finalità.

⁵³⁰ Sul tema v. *infra*, §§ 142-144. A proposito delle libere utilizzazioni specificamente previste in relazione ai marchi collettivi geografici v. *infra*, § 203.

⁵³¹ Per la verità, nella giurisprudenza di merito italiana, soprattutto in sede cautelare, non sempre è chiarissimo se l'accertamento verta sulla presenza della contraffazione o di una libera utilizzazione. Del resto, le stesse Conclusioni dell'Avvocato generale Poiares Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWords», cit., nota 50, si sono domandate perché la Corte abbia preferito ravvisare nella situazione decisa da Corte di Giustizia 14 maggio 2002, caso «Hölderhoff», cit., un caso di uso descrittivo non contraffattorio anziché, come sarebbe stato forse più corretto e certo più semplice, un'ipotesi di libera utilizzazione.

⁵³² Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd., in *Racc.* 2003, I, 389 ss., *Giur. ann. dir. ind.* 4608; in *Il dir. ind.* 2004, 31 ss. con *Commento* di R.S. DE MARCO e in *Giur. comm.* 2004, II, 363 ss. con nota di N. BOTTERO, *Marchi notori, beni affini e usi atipici nella giurisprudenza comunitaria*, caso «Adidas-Fitnessworld».

⁵³³ Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», parr. 52 ss. (sulla base del rilievo che un segno visto dal pubblico come semplice decorazione dal

Anche qui occorre puntualizzare che gli usi a scopo ornamentale o decorativo dell'altrui marchio si prestano a essere esaminati sotto diverse angolature. Quando sia invocato un marchio anteriore contro un'entità che sia usata a scopi meramente ornamentali o decorativi, appare legittimo porsi anzitutto la questione logicamente preliminare se l'entità in questione costituisca davvero un "segno" ai sensi della normativa di settore⁵³⁴. Una volta che la questione trovi una risposta affermativa sotto questo profilo, diviene possibile procedere oltre e verificare se ricorra contraffazione da altri punti di vista: ci si può chiedere, come ha fatto la giurisprudenza nazionale, se l'uso decorativo del marchio altrui possa fruire di una libera utilizzazione⁵³⁵ o, come ha fatto la giurisprudenza comunitaria nel caso "Adidas/Fitnessworld"⁵³⁶, si può visualizzare la questione nella prospettiva degli elementi costitutivi speciali della fattispecie della contraffazione, domandandosi se fra il marchio anteriore e il segno impiegato a fini esclusivamente ornamentali ricorra il grado sufficiente di somiglianza richiesto per l'accertamento della contraffazione.

Ma, ancor prima di arrivare all'interrogativo relativo alla libera utilizzazione, è inevitabile fare i conti con la questione posta sul tappeto dall'Avvocato generale: perché mai l'uso di comuni motivi ornamentali, che non siano portatori di alcun

settore interessato del pubblico non potrebbe considerarsi "utilizzato al fine di contraddistinguere prodotti e servizi" ai sensi dell'art. 5, par. 5, della direttiva; per una discussione delle differenze fra la posizione dell'Avvocato generale e della Corte e delle – rilevanti – conseguenze operative che esse rispettivamente comportano v. I. SIMON, *Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decorative Disaster?*, cit., 324 s.).

⁵³⁴ E v. Trib. Milano 24 febbraio 2003, caso «C stilizzata», in relazione al quale si è (al § 122) suggerita una risposta negativa al quesito. La stessa nozione di usi ornamentali o decorativi e, quindi, di usi esclusivamente o meramente ornamentali e decorativi, necessita a sua volta di essere determinata: v. al riguardo § 65.4 ove anche una discussione di Trib. Venezia 23 gennaio 2006, Soc. Benetton Group e Bencom s.r.l. c. Comité International Olympique, in *Foro it.* 2006, 6 ss., caso «simboli olimpici»; di Trib. Milano 22 aprile 2004 (ord.), Dolce & Gabbana s.p.a. c. Adidas Salomon AG e Adidas Italy s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4742, caso «strisce parallele»; di Trib. Roma 9 gennaio 2004, Adidas Salomon AG e Adidas Italia s.r.l. c. Shoes & partners s.a.s. di Fabrizi Manuela & C., in *Giur. it.* 2004, 1903 ss. con nota di R.S. DE MARCO, *Principi comunitari e applicazione nazionale della tutela allargata del marchio*, caso «strisce parallele», nella prospettiva però della concorrenza sleale. In argomento v. I. SIMON, *Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decorative Disaster?*, cit., 324 ss.

⁵³⁵ Ha negato che possa costituire uso descrittivo consentito ai sensi della previsione corrispondente all'(odierna) disposizione dell'art. 21.1, lett. b), c.p.i. Trib. Milano 22 giugno 2004 (ord.), Robiz s.r.l. c. Louis Vuitton Mallettier SA, in *Giur. ann. dir. ind.* 4754, caso «ritagli Vuitton».

⁵³⁶ Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 39 ss.; nello stesso senso Trib. Venezia 23 gennaio 2006, caso «simboli olimpici», cit. Secondo R. KNAACK, *Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes*, cit., 94-95, la presa di posizione della Corte sarebbe compatibile con l'assunto che non costituisca un uso distintivo l'impiego a fini esclusivamente ornamentali o decorativi; la ricostruzione non convince, perché, una volta accertato il carattere non distintivo dell'uso, sarebbe divenuto superfluo domandarsi se il segno successivo sia simile al marchio registrato anteriore, per la semplice ragione che l'accertamento dell'assenza di un elemento costitutivo della fattispecie generale della contraffazione renderebbe inutile ogni valutazione relativa alla presenza degli elementi costitutivi delle fattispecie speciali.

messaggio in ordine alla provenienza, alla qualità o alla reputazione dei beni che essi decorano, dovrebbe essere considerato uso suscettibile di costituire contraffazione dell'altrui marchio? Non desta sorpresa che l'Avvocato Jacobs abbia al riguardo suggerito una risposta negativa⁵³⁷.

A ben vedere, anche i casi nei quali i beni provenienti dal titolare del marchio siano il punto di incidenza oggettivo della prestazione del terzo suscitano interrogativi che attengono precisamente all'elemento costitutivo della fattispecie che qui interessa. Pensiamo ai servizi di riparazione specifici di una certa marca di autovettura⁵³⁸; ai servizi finanziari e assicurativi ritagliati specificamente sulle vetture provenienti da un'altra casa⁵³⁹; o anche – e più genericamente – all'attività di distribuzione di beni "originali", in quanto provenienti dal titolare del marchio⁵⁴⁰. Per le ragioni in precedenza discusse, nell'assetto attuale non vi è ragione per dubitare che si tratti di un uso "per" beni, come richiesto dalle previsioni di riferimento⁵⁴¹. Epperò, prima ancora di domandarsi se in questo *quarto* gruppo di situazioni siano ravvisabili i presupposti per il ricorrere di un'ipotesi di libera utilizzazione, come fa la giurisprudenza comunitaria⁵⁴², appare indispensabile domandarsi preliminarmente se si possa qualificare l'uso del segno da parte del terzo come uso in funzione distintiva, visto che nell'utilizzare il marchio altrui il terzo normalmente contrappone il proprio servizio (di volta in volta di riparazione, di copertura assicurativa, di distribuzione) al bene altrui su cui si appunta la propria attività.

La satira e la parodia dirigono spesso i loro strali su aspetti che paiono discutibili della mercificazione delle nostre società. Così, le bambole "Barbie" possono essere criticate come forma di educazione precoce al consumismo, per il contributo che si ritiene esse possano apportare all'erotizzazione dell'infanzia o per il loro convenzionalismo; nel lusso associato al marchio "Vuitton" si può vedere una forma di cinismo rispetto alle sofferenze dei disperati della terra⁵⁴³. Proprio perché i fenomeni criticati sono commerciali – e spesso sono criticati proprio per la loro "commercializzazione" dei c.d. valori –, di regola essi sono rappresentati simbolicamente da un marchio; e quindi il più delle volte la satira sceglie come proprio bersaglio il marchio stesso. Pure "la parodia instaura per definizione un collegamento con il messaggio di cui il marchio parodiato è portatore"⁵⁴⁴; e

⁵³⁷ Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», parr. 60-64.

⁵³⁸ Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, caso «BMW», cit.

⁵³⁹ V. ad es. App. Parigi del 30 gennaio 2004, caso «Renault», cit.

⁵⁴⁰ V. ad es. la decisione 4 luglio 2005 del Centre d'arbitrage ed de médiation de l'OMPI, caso «Champagne», cit.

⁵⁴¹ V. § 126.

⁵⁴² Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, caso «BMW», cit., parr. 56 ss.

⁵⁴³ E v. le decisioni del Trib. dell'Aja del 4 maggio 2011, Nadia Plesner Joensen c. Louis Vuitton Malettier e 27 gennaio 2011, Louis Vuitton Malettier c. Nadia Plesner Joensen, casi «Vuitton/Plesner».

⁵⁴⁴ In questo senso A. VANZETTI-C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 2001, 40.

quindi si comprende come i titolari dei marchi abbiano spesso – forse, si dice, troppo spesso –⁵⁴⁵ la tentazione di reagire.

Anche in relazione alla satira e alla parodia ci si può naturalmente domandare se queste modalità di uso del marchio altrui possano fruire di una libera utilizzazione, salvo trovarsi nell'imbarazzo posto che l'elenco di eccezioni al diritto esclusivo conferito dal diritto al marchio è considerato tassativo⁵⁴⁶. Vale però anche per questo *quinto* gruppo di situazioni il rilievo già incontrato: da un punto di vista logico è inevitabile domandarsi preliminarmente se nell'uso del marchio altrui non difetti un elemento costitutivo della fattispecie generale della contraffazione, visto che anche qui si può sostenere che il terzo faccia un uso non distintivo del marchio altrui⁵⁴⁷. Ora, nella satira e nella parodia di norma il terzo usa il marchio altrui come “segno”; egli offre sul mercato il suo prodotto, che può essere riprodotto su di un supporto di modesto valore (una cartolina, una t-shirt, un adesivo, un poster) ma anche essere una vera e propria opera (la canzone degli Aqua che si fa beffe di Barbie e Ken)⁵⁴⁸ e quindi di regola agisce in commercio. Applicando i criteri sopra suggeriti, sembra doversi concludere che l'uso del marchio altrui avviene di regola “per” beni⁵⁴⁹; e, nessun dubbio essendovi che il titolare del marchio oggetto di satira o parodia mai dà il proprio consenso alla critica del terzo, chi abbia ragione di dubitare che i comportamenti ora considerati costituiscano contraffazione dell'altrui marchio deve appuntare la propria verifica sulla presenza dell'ultimo elemento costitutivo generale della fattispecie di contraffazione, del quale, per l'appunto, qui si sta discutendo.

Vi è infine un *sesto e ultimo*⁵⁵⁰ gruppo di ipotesi per le quali si può dubitare che siano presenti tutti gli elementi costitutivi generali della contraffazione: la

⁵⁴⁵ E v. l'opera affascinante di D. BOLLIER, *Brand Name Bullies. The Quest to Own and Control Culture*, Wiley and Sons, Hoboken, N.J., 2005.

⁵⁴⁶ *Infra*, al § 141.3.

⁵⁴⁷ Anche nel diritto statunitense si registrano punti di vista molto diversi al riguardo: secondo S.L. DOGAN-M. LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, cit., 779, nota 3, decisiva sarebbe la circostanza che il segno non sarebbe usato dal terzo come marchio; viceversa, secondo G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, *Confusion over Use*, cit., 1620 s. va operato un bilanciamento fra l'interesse all'autonomia dell'espressione artistica ed i rischi di confusione.

⁵⁴⁸ E v. la sentenza 24 luglio 2002 della US Court of Appeals for the Ninth Circuit, *Mattel Inc. c. Universal Music International Ltd. E altri e MCA Records*, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002), *cert. denied*, 123 S. Ct. 993 (2003), caso «Barbie Doll»; nella nostra giurisprudenza Trib. Milano 31 dicembre 2009 (ord.), *Deutsche Grammophon GmbH e Universal Music Italia s.r.l. c. Hukapan s.p.a. e Sony Music Entertainment Italy*, in *Giur. ann. dir. ind.* 5466, caso «Deutsche Grammophon». Per una rassegna ragionata della giurisprudenza statunitense in materia, anche dal punto di vista del diritto d'autore, v. G. SCHIANO DI PEPE, *Brevi considerazioni intorno ai rapporti fra domain name e marchi e dintorni*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, cit., T. II, 1449 ss., a 1463 ss. e C.E. MAYR, *Critica, parodia e satira*, in *AIDA* 2003, 276 ss., 291 ss.

⁵⁴⁹ §§ 124.4 e 125.1: mentre è difficile che la circostanza che un quadro di Warhol sia un fattore nella scelta di acquisto del pubblico, è verosimile che i riferimenti a Barbie e alla Deutsche Grammophon lo siano in casi come quelli menzionati alla nota precedente.

⁵⁵⁰ Ultimo, si intende, rispetto al provvisorio elenco fornito nel testo, che non intende in alcun modo essere esaustivo. La fenomenologia dei casi “difficili” si potrebbe moltiplicare indefinitamen-

pubblicità comparativa. Nel caso “Robeco/Robelco”, l’Avvocato generale Ruiz-Jarabo ebbe incidentalmente a esprimere l’opinione che l’uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa sfuggirebbe al raggio di applicazione dell’art. 5, parr. 1-2, della direttiva marchi⁵⁵¹; e venne seguito sul punto dall’Avvocato generale Jacobs nel caso “Adidas/Fitnessworld”⁵⁵². Vero è però anche che i “Considerando” 13-15 della direttiva n. 2006/114 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa al contrario assumono che l’utilizzazione del marchio altrui nella pubblicità comparativa possa costituire violazione del marchio altrui se essa non “avviene nel rispetto delle condizioni della presente direttiva”⁵⁵³; e la conclusione corrispondente trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia⁵⁵⁴. Siccome non si può dubitare che il comparante usi il marchio del titolare come “segno”, nel commercio e “per” beni, e tanto faccia senza di regola munirsi del consenso del comparato, se tuttavia vi è spazio per discutere della questione è perché, ancor una volta, si possono avere dubbi sul ricorrere dell’ultimo elemento generale della fattispecie della contraffazione, come mostrano le prese di posizione dei giudici inglesi al riguardo⁵⁵⁵.

129. (Segue). F.2) *Le opzioni in campo e l’approccio seguito dalla giurisprudenza comunitaria*

129.1. *Le opzioni*. La discussione se le modalità di uso dell’altrui marchio che ora si sono inventariate costituiscano o meno contraffazione si è, per la verità, rin-

te: si pensi al caso dell’uso del marchio altrui per indicare un componente del proprio prodotto, giudicato lecito in quanto fonte della libera utilizzazione corrispondente a quella che oggi è la lett. b) dell’art. 21.1 c.p.i., Trib. Taranto, Sez. Staccata di Martina Franca, 30 settembre 2002, Nardelli Imp., in *Giur. ann. dir. ind.* 4649, caso «Loro Piana». Per una completa esposizione delle soluzioni giurisprudenziali maturate al riguardo in epoca anteriore alla Novella del 1992, che ravvisavano la liceità dell’uso veridico e descrittivo dell’impiego del marchio altrui relativo al componente; la slealtà concorrenziale dell’impiego non veridico e la contraffazione quando “il marchio altrui tenda ad assumere valore distintivo del prodotto più complesso” v. G. AGHINA, *La utilizzazione atipica*, cit., 142 ss., 158. Per il diritto vigente § 143.3.

⁵⁵¹ V. le Conclusioni dell’Avvocato generale del 21 marzo 2002, caso «Robelco/Robeco», par. 32.

⁵⁵² V. le Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», par. 57. Non colgo la differenza fra le due opinioni al riguardo degli Avvocati generali segnalata da I. SIMON FHIMA, *Trade Mark Infringement in Comparative Advertising Situations*, cit., 421.

⁵⁵³ In senso conforme P. REESKAMP, *Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue?*, cit., 133.

⁵⁵⁴ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 54 e 12 giugno 2008, caso «O2», cit., parr. 45 e 51. In argomento v. *supra*, § 119.4.

⁵⁵⁵ V. la presa di posizione di Jacob J., nella sentenza del 21 maggio 2010 della England and Wales Court of Appeal (Civil Division), caso «L’Oréal», cit., parr. 26 ss. che tuttavia propende per il ricorrere di un fenomeno inquadrabile nella libera utilizzazione di cui alla lett. b) del par. 2 dell’art. 6 della direttiva marchi. Secondo S.L. DOGAN-M. LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, cit., 779, nota 4, nel diritto statunitense la pubblicità comparativa sarebbe un caso tipico di uso non distintivo del marchio altrui.

focolata assai in tempi recenti, a contatto con i fenomeni, nuovi e diversi da quelli passati in rassegna, portati alla ribalta dalla rivoluzione digitale. Quando si è trattato di comprendere se i motori di ricerca e i gestori di aste elettroniche violino o meno i diritti dei titolari i cui marchi sono usati come parole chiave⁵⁵⁶, si è infatti assistito a una rivisitazione complessiva della fenomenologia di usi “difficili” che già in precedenza erano stati oggetto di riflessione in contesti pre-digitali⁵⁵⁷.

Già si è visto quale sia la posizione più “liberale” al riguardo⁵⁵⁸. Non si darebbe contraffazione se il terzo non usi il marchio altrui in funzione distintiva ovvero come marchio; e, giova ora aggiungere, non si darebbe uso in funzione distintiva se non quando il marchio sia impiegato allo scopo di indicare l’origine commerciale dei beni.

È dunque venuto il momento di passare in rassegna gli argomenti di *policy* fatti valere a sostegno di questa impostazione “liberale” e aperturista.

In una prospettiva di largo respiro sistematico, il carattere distintivo del marchio e del suo uso sarebbe un tratto fondamentale della disciplina dei marchi. Esso sarebbe indispensabile ai fini dell’acquisto del diritto, sia in sede di registrazione del segno come marchio⁵⁵⁹ sia ai fini del conseguimento di quel *secondary meaning* che vale a impedire l’operare dell’impedimento dell’assenza di capacità distintiva⁵⁶⁰. Anche il potere invalidante dei segni distintivi di fatto postulerebbe una notorietà qualificata conseguibile solo attraverso l’uso in funzione distintiva⁵⁶¹; la stessa efficacia conservativa dell’uso del marchio registrato postulerebbe che questo abbia avuto luogo in funzione distintiva⁵⁶². Parrebbe dunque difficilmente spiegabile, così prosegue il ragionamento, prescindere dalla considerazione della modalità distintiva dell’uso del segno da parte del terzo proprio in sede di tutela.

Non meno significativi appaiono gli argomenti più direttamente desunti dalle implicazioni economiche delle diverse opzioni interpretative. L’esclusiva conferita dal marchio non dovrebbe, si è suggerito⁵⁶³, comportare prerogative di controllo estese anche ai c.d. *aftermarkets*, come avverrebbe ad es. se si desse al titolare del marchio relativo al bene principale la facoltà di controllarne l’uso anche per le

⁵⁵⁶ In tema v. Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay» e 23 marzo 2010 (Grande Sezione), caso «Google-AdWords», citt.

⁵⁵⁷ Il rapporto fra la *querelle* relativa agli usi distintivi e la questione della legittimità delle operazioni dei motori di ricerca e degli altri *internet service providers* sta esplicitamente alla base dei lavori di S.L. DOGAN-M. LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, di G.B. DINGWOODIE-M.D. JANIS, *Confusion over Use*, e di A. KUR, *Confusion over Use?*, citt.; e occupa un posto importante nel contributo di A. CHRONOPOULOS, *Determining the Scope of Trademark Rights*, cit.

⁵⁵⁸ A1 § 128.1.

⁵⁵⁹ §§ 20-25 e 29.

⁵⁶⁰ § 26.

⁵⁶¹ §§ 38.3, 76-77.

⁵⁶² § 94.5. Sulla necessità che l’uso produttivo della convalida sia in funzione distintiva v. *supra*, § 86(i).

⁵⁶³ V. ad es. A. KUR, *Small cars, big problems?* cit., 338 e nota 47 e *Confusion over Use?*, cit., 7.

riproduzioni in scala ridotta dello stesso come anche per i servizi di manutenzione e di riparazione o per i servizi assicurativi e finanziari complementari e accessori⁵⁶⁴. Le esigenze di apertura si farebbero valere in maniera ancor più forte a contatto con il nuovo ambiente digitale. Impedire l'uso dei marchi altrui *online* a prescindere dalla circostanza che questi siano usati o meno dal terzo in funzione distintiva vuole dire scoraggiare *a priori* modalità di comunicazione che abbassano i costi di ricerca e che quindi sono omogenee, anziché contraddittorie, rispetto agli obiettivi di fondo del diritto dei marchi⁵⁶⁵. E, si potrebbe aggiungere, questo errore sarebbe doppiamente grave in ambiente europeo, visto che abbiamo ragione di apprestare regole che assecondino l'emersione di imprese europee capaci di competere con Google, Amazon, Alibaba, Tencent ed eBay, piuttosto che creare ad esse ostacoli⁵⁶⁶.

L'approccio ora richiamato non manca di arricchirsi di una coloritura libertaria. Fra il vecchio mondo analogico e quello nuovo, digitale; fra la realtà reale *bricks-and-mortar* e quella virtuale, dovrebbe esserci una sorta di equivalenza funzionale, dal punto di vista di quanto è ammesso e vietato dal diritto dei marchi. Ora, se gli editori cartacei potevano – e possono – allestire pagine di servizi speciali, consentendo agli inserzionisti di acquistare spazi pubblicitari a pagamento, senza che i titolari dei segni distintivi citati e richiamati nei servizi giornalistici possano invocare la violazione dei loro diritti di marchio, non si vede, si dice⁵⁶⁷, perché mai i *providers* di un motore di ricerca non possano affiancare al servizio di informazione offerto al grande pubblico che ad essi si rivolge un servizio di posizionamento a favore di quegli inserzionisti che vogliono acquistare spazi pubblicitari a pagamento collegati a parole chiave coincidenti con i marchi altrui (c.d. AdWords). In termini non dissimili si è osservato che, come ai gestori dei supermercati è consentito di decidere quali merci collocare accanto ai beni contraddistinti da un certo marchio, spazi corrispondenti di libertà dovrebbero essere accordati ai gestori di servizi *online*.

Questa posizione “aperturista” sembra cogliere nel segno sotto molti profili. La stessa vicenda che ha condotto alla proliferazione delle entità considerate idonee a essere registrate e all'emersione di marchi “nuovi” e “nuovissimi” suggerisce infatti una grande cautela sul piano dell'individuazione dei presupposti della

⁵⁶⁴ Per una (interessante ma ardua) differenziazione fra mercati ulteriori, nei quali la protezione opera da stimolo alla concorrenza dinamica nel mercato principale, come – si assume – il *merchandising* sportivo e quelli nei quali invece l'estensione della tutela ha effetti anticompetitivi v. A. CHRONOPOULOS, *Determining the Scope of Trademark Rights*, cit., 547 ss. e 555 ss.

⁵⁶⁵ È questo l'argomento che sorregge lo scritto di S.L. DOGAN-M. LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, cit., particolarmente a 810.

⁵⁶⁶ Lamenta l'assenza di nuovi intermediari digitali europei anche EUROPEAN COMMISSION, *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A Digital Agenda for Europe*, Brussels, 19 maggio 2010 COM(2010)245, in particolare 7 ss.

⁵⁶⁷ S.L. DOGAN-M. LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, cit., 809-810.

tutela. Se si ammette che in alcune circostanze si possa ravvisare in una particolare tonalità di colore, in un certo motivo stilistico o nella foggia di un prodotto un segno registrabile⁵⁶⁸, alla constatazione per cui l'entità registrata può in circostanze particolari essere dotata di carattere distintivo dovrebbe corrispondere la simmetrica conseguenza che la medesima entità non sia tutelabile contro l'uso di un'entità simile quando il terzo la impieghi con modalità che ne escludano valenza distintiva. Come ha condivisibilmente detto l'Avvocato generale Jacobs nel caso "Adidas/Fitnessworld", può essere che una decorazione o un motivo che pur siano "semplici e accettati da tempo" siano tuttavia ritenuti proteggibili in quanto dotati di carattere distintivo; ma allora bisognerà fare ben attenzione a escludere la presenza di una contraffazione quando l'uso contestato attesti la ripresa della tradizione e non l'imitazione dell'altrui marchio⁵⁶⁹.

Il diniego della protezione basata sul diritto di marchio non lascerebbe del resto il titolare del marchio anteriore privo di salvaguardie contro modalità di impiego scorrette del suo marchio. Infatti, nei confronti di queste sarebbe comunque dato di ricorrere alle norme sull'illecito concorrenziale, in particolare sotto il profilo del divieto di approfittamento dei pregi altrui di cui all'art. 2598, n. 2, c.c.⁵⁷⁰, ma anche della violazione della clausola generale di correttezza di cui al n. 3 di questa previsione⁵⁷¹.

Va però anche considerato che, al di là della legittimità di questi richiami alla cautela, il rilievo normativo del parallelismo fra il requisito dell'uso in funzione distintiva ai fini della fattispecie costitutiva e conservativa del diritto, da un lato, e dell'accertamento della contraffazione, dall'altro, non va neppure sopravvalutato. Intanto, l'uso in funzione distintiva richiesto ai fini acquisitivi e conservativi del diritto è commisurato a un'unità di misura, l'attività, che è assai diversa da quella che viene in considerazione ai fini dell'accertamento della contraffazione, che è l'atto. In entrambi i casi si usa la stessa locuzione, "uso"; ma l'uno è proiettato in una dimensione temporale e quantitativa che per l'altro non occorre, visto che la contraffazione può essere constatata anche in relazione a un singolo, discreto, atto di utilizzazione del marchio altrui. Si è inoltre osservato⁵⁷² che, se l'uso in fun-

⁵⁶⁸ §§ 21 e 27.

⁵⁶⁹ Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», par. 63; l'argomento si snoda nei parr. 60 ss.

⁵⁷⁰ Così ad es. A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, cit., 14. In argomento v. già § 116.2.

⁵⁷¹ In effetti G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, *Confusion over Use*, cit., alla nota 160 di 1634, osservano che la circostanza che gli ordinamenti europei continentali siano caratterizzati dalla presenza di evoluti sistemi di repressione della concorrenza sleale, che negli Stati Uniti invece mancano a livello federale, potrebbe consigliare la rinuncia all'applicazione del diritto dei marchi ai fenomeni di uso non distintivo dei marchi. In giurisprudenza, Trib. Roma 9 gennaio 2004, «strisce parallele», cit., considera atto di concorrenza sleale ma non violazione di marchio l'uso non confusorio, ma produttivo di un "agganciamento" alla fama del marchio altrui. Per un'applicazione cumulativa della tutela del marchio e contro la concorrenza sleale nel caso di riferimenti ai marchi di un concorrente su di un sito *web*, intesi a sfruttare i meccanismi di funzionamento dei motori di ricerca, v. però Trib. Napoli 7 settembre 2007, caso «Acca», cit.

⁵⁷² Da parte di G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, *Confusion over Use*, cit., 1626 s.

zione distintiva del segno è richiesto perché questa entità acquisti un significato, quello di indicazione della provenienza dei beni contraddistinti dal segno, occorre però considerare che anche in questo caso, come spesso accade, è assai più facile e immediato distruggere che creare, e, più precisamente, compromettere un significato che crearlo; e quindi non è affatto detto che le caratteristiche dell'uso rilevanti per stabilire se il terzo possa pregiudicare il significato di cui il marchio è dotato siano le medesime che sono richieste perché il titolare completi la fattispecie acquisitiva.

L'impostazione "liberale" non è comunque prevalsa⁵⁷³, non tanto perché esposta alle obiezioni – forse non insuperabili – ora ricordate⁵⁷⁴ ma per una ragione più fondamentale. L'assunto su cui essa si basa, secondo cui non si darebbe contraffazione se non quando l'uso del segno da parte del terzo avvenga in funzione distintiva, come marchio e quindi con modalità tali da ricollegare i beni in questione a un'origine commerciale e imprenditoriale, traeva il proprio significato cogente nel diritto classico dei marchi, quando a ricevere giuridica tutela era la sola funzione distintiva del marchio. Nel momento stesso in cui a questa primigenia funzione si sono aggiunte le altre due funzioni giuridicamente tutelate⁵⁷⁵, e, quindi, il marchio ha trovato protezione in quanto portatore di messaggi che non attengono più solo alla provenienza dei beni ma alla loro qualità e alla loro reputazione, quell'assunto ha perso molto della propria incisività, visto che è dato di immaginare molteplici situazioni nelle quali l'uso di un segno identico o simile da parte del terzo, anche se inidoneo a incidere negativamente sul messaggio comu-

⁵⁷³ Anche se, va detto, l'idea secondo cui non si darebbe contraffazione se non quando il segno successivo sia usato in funzione distintiva o come marchio riemerge – o sembra riemergere – di tanto in tanto. Così, le Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott del 14 aprile 2011, caso «Red Bull», cit., par. 22 (incidentalmente); le Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, caso «Interflora», cit., par. 34; le Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 24 novembre 2005, nel caso deciso da Corte di Giustizia 9 marzo 2006, causa C-421/04, Matratzen Concord GmbH c. Hukla Germany SA, caso «Matratzen II» e 28 aprile 2004, causa C-3/03 P, Matratzen Concord GmbH c. UAMI, in *Racc.* 2004, I, 3657, caso «Matratzen», par. 60 e le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 7 marzo 2006, caso «modellini in miniatura», cit., parr. 20-46. Dal canto suo, Corte di Giustizia 19 febbraio 2009 (ord.), caso «Smirnoff», cit., par. 42 indica fra i presupposti per il ricorrere di un uso rilevante ai fini della contraffazione la circostanza che il terzo utilizzi il segno "come marchio"; e rileva al par. 51 che "in un caso siffatto si tratta manifestamente di un uso del marchio in quanto marchio". Il lessico usato da quest'ultima sentenza non deve però fuorviare, in quanto la Corte precisa allo stesso par. 42 che "l'uso di detto segno da parte del terzo deve pregiudicare o essere idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio"; e al par. 50 rileva un pregiudizio alla funzione distintiva del marchio (sul ruolo di questa precisazione v. oltre in questo stesso §). Quanto al rilievo contenuto al par. 99 delle le Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., secondo cui l'accertamento della contraffazione richiederebbe che il segno sia usato "as a trade mark as such", va considerato che l'affermazione, incidentale, si riferisce al requisito dell'uso del segno "per" beni, che, del resto, è inteso nel senso particolarmente ampio che si è segnalato.

⁵⁷⁴ Cui potrebbero essere sommate quelle desumibili da Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., le quali, però, sembrano dovere essere circoscritte nel modo indicato al § 121.3.

⁵⁷⁵ Come ricordato ai §§ 6 A), 8 e 113.

nicato dal marchio anteriore registrato quanto alla provenienza dei beni da esso contraddistinti, può tuttavia compromettere o anche solo mettere a repentaglio gli altri messaggi di cui sia portatore il marchio anteriore registrato.

D'altro canto, vi sarebbe una ragione fondamentale per affidare le valutazioni corrispondenti al diritto dei marchi anziché ai principi della concorrenza sleale: i primi, ma non i secondi, hanno conosciuto un'armonizzazione comunitaria e non si potrebbe ammettere che su questioni di questa importanza per il mercato unico dell'Unione europea i giudici degli Stati membri possano procedere in ordine sparso⁵⁷⁶.

Occorre però aggiungere che non ha neppure trovato accoglimento, nella giurisprudenza comunitaria, la contrapposta tesi "rigorista", secondo la quale gli elementi costitutivi della fattispecie della contraffazione sarebbero solamente cinque e non sei o, per dirla in termini un po' più comprensibili, sarebbe sufficiente a integrare la fattispecie che l'uso del terzo sia "per" beni e non sarebbe anche richiesto che esso avvenga in funzione distintiva dei medesimi⁵⁷⁷. In effetti, se si tenga presente che la relazione qualificata fra segno e beni postulata da questo requisito non presuppone in alcun modo che il segno stia a indicare l'origine imprenditoriale o commerciale dei beni e tantomeno un rischio di confusione quanto all'origine imprenditoriale dei beni contraddistinti, ma solamente che la presenza del segno sia un fattore rilevante nella scelta di acquisto del pubblico di riferimento, risulta difficile affidare a un elemento costitutivo così inteso il compito di discriminare fra usi leciti e illeciti nei casi "difficili" sopra inventariati⁵⁷⁸.

Rigettate queste tesi estreme, si è venuta affermando, attraverso una serie piuttosto lunga di sentenze, una tesi intermedia che ancor oggi tiene il campo. Secondo la formulazione attualmente attestata dalla giurisprudenza comunitaria, perché si abbia contraffazione non basterebbe che il terzo realizzi un uso in commercio di

⁵⁷⁶ È questa la considerazione di ordine giuspolitico che sta alla base dello scritto di R. KNAAK, *Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes*, cit.

⁵⁷⁷ Sostenuta in particolare da R. KNAAK, *Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes*, cit. Per una posizione analoga nel contesto nordamericano v. G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, *Confusion over Use*, cit. Si potrebbe pensare che questa impostazione possa trovare conforto nelle non poche sentenze comunitarie che prescindono da una verifica della lesione delle funzioni tutelate dal marchio; questo dato non va peraltro sopravvalutato. Le sentenze più lontane (come Corte di Giustizia 16 luglio 1998, caso «Silhouette», cit., specie par. 70) non avvertono ancora l'esigenza di condurre un'analisi riferita a tutti gli elementi costitutivi generali; in altri casi è lo stesso tenore del quesito posto dai giudici remittenti che suggerisce di circoscrivere la verifica al quarto elemento costitutivo, l'uso "per" (Corte di Giustizia 11 settembre 2007, caso «Céline», cit. e 16 novembre 2004, caso «Budweiser», cit.). Nei casi di importazioni parallele, l'analisi funzionale è, più che assente, ridotta ai minimi termini: si dà per scontato che, se sul mercato siano presenti non solo i beni immessi in commercio nel SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso, ma anche quelli per cui non operi l'esaurimento, la funzione distintiva del marchio (nella peculiare curvatura accolta dall'ordinamento comunitario: *infra*, § 148) sarebbe pregiudicata: Corte di Giustizia 19 febbraio 2009 (ord.), caso «Smirnoff», cit., par. 50. In definitiva, non sembra quindi che possano essere portati specifici precedenti giurisprudenziali a conferma di questo orientamento dottrinale.

⁵⁷⁸ Al § 128.3.

un segno identico o simile al marchio registrato anteriore altrui per beni, ma occorrerebbe anche la possibilità di un pregiudizio a una o più fra le funzioni giuridicamente tutelate del marchio. Insomma, gli elementi costitutivi generali della contraffazione sarebbero, effettivamente, non cinque ma sei; ma, essendo il sesto elemento costitutivo della contraffazione rappresentato dal pregiudizio di una fra le funzioni del marchio; ed essendo tale pregiudizio desumibile non dalla nozione generale di contraffazione ma dalle tre subfattispecie di conflitto, quest'ultimo requisito, pur generale, dovrebbe essere distillato dagli elementi costitutivi speciali delle tre sottopotesi di contraffazione.

Questa ricostruzione, che può sembrare a prima vista bizantina ma che, quando sia considerata con la dovuta attenzione, rivela pregi non indifferenti (ed anche qualche difetto), ha trovato emersione lungo il percorso che cercherò di descrivere qui di seguito.

129.2. *La posizione della giurisprudenza comunitaria.* Nel caso “Arsenal”, come si ricorderà, risultava dagli atti di causa che un certo Mr Reed vendeva in un chiosco antistante allo stadio dell’Arsenal delle sciarpe recanti il logo della squadra – gli emblemi del cannone e dello scudo e i termini ‘Arsenal’ e ‘Arsenal Gunners’ –, che era stato registrato come marchio dall’Arsenal FC⁵⁷⁹. Il giudice inglese aveva chiesto alla Corte di Giustizia se in quelle vendite potesse ravvisarsi contraffazione del marchio, anche se era sostenibile che i segni apposti sulle sciarpe vendute da Mr Reed venissero percepiti dal pubblico come “dimostrazioni di sostegno, fedeltà o appartenenza” alla squadra e non come indicazioni dell’origine imprenditoriale delle sciarpe ovvero come marchi⁵⁸⁰.

Nel caso “Adidas/Fitnessworld”⁵⁸¹, d’altro canto, lo Hoge Raad olandese si era riferito a una situazione nella quale la Adidas agiva a tutela del proprio marchio, costituito da tre strisce parallele e dotato “di notorietà” nel senso dell’art. 5, par. 2, della direttiva marchi, contro un’impresa che vendeva capi di abbigliamento che, oltre a essere contraddistinti da un marchio denominativo, “Perfetto”, recavano anche un motivo costituito da due strisce parallele. Anche se i giudici olandesi avevano domandato alla Corte di Giustizia se la circostanza che il segno costituito dalle due strisce fosse impiegato in funzione ornamentale potesse avere rilievo per valutare la somiglianza fra il marchio anteriore e il segno successivo, l’Avvocato generale Jacobs aveva osservato che “il punto di partenza corretto” per affrontare la controversia non atterrebbe alla somiglianza fra i segni: si trattava piuttosto di stabilire se il segno successivo “possa essere a ragione considerato come ‘utilizzato al fine di contraddistinguere prodotti o servizi’, quando esso è

⁵⁷⁹ Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit. Il caso è già stato discusso al § 125.1 in relazione alla nozione di uso “per” beni.

⁵⁸⁰ Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., parr. 27 e 22.

⁵⁸¹ Sentenza della Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., parr. 39 ss. già discussa ai §§ 128.3 e 129.1.

visto come semplice decorazione dal settore interessato del pubblico”⁵⁸².

Nell’una e nell’altra situazione, la Corte di Giustizia sembrerebbe però avere considerato irrilevante ai fini dell’accertamento della contraffazione la circostanza che il terzo usasse il segno corrispondente al marchio altrui “come marchio” o in funzione distintiva.

Nel caso “Arsenal”, la Corte di Giustizia aveva infatti osservato che “il diritto esclusivo previsto all’art. 5, par. 1, lett. a)” della direttiva marchi “è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest’ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le proprie funzioni. L’esercizio del diritto esclusivo di marchio deve essere pertanto riservato” al titolare medesimo attraverso l’azione di contraffazione in tutti i “casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio”.

Se si abbia contraffazione o meno è, dunque, questione che deve trovare risposta guardando non tanto al segno successivo, quanto al marchio anteriore di cui è richiesta tutela. In particolare, non si tratta di verificare se il segno successivo sia impiegato come marchio o in altro modo; si tratta piuttosto di verificare gli effetti che si producono in conseguenza dell’uso del segno successivo sulle funzioni svolte dal marchio anteriore e sugli interessi tutelati del titolare di questo⁵⁸³. Una volta accertato che l’uso del segno in questione da parte di Mr Reed pregiudica la garanzia che tutti i prodotti contrassegnati dai marchi dell’Arsenal siano stati forniti sotto il controllo di un’unica impresa, l’Arsenal FC, deve necessariamente concludersi che questa deve potersi opporre; e “tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che il suddetto marchio venga percepito, nel contesto di tale uso, come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio”⁵⁸⁴.

Nel caso “Adidas/Fitnessworld”, la Corte ebbe ad affrontare un’altra modalità non distintiva di uso del segno, l’impiego in funzione decorativa od ornamentale. In questa sentenza la Corte di Giustizia non ha accolto il suggerimento dell’Avvocato generale; al contrario, ha ritenuto che il fatto che il segno successivo sia percepito dal pubblico interessato come ornamento non esclude che il suo uso possa costituire contraffazione ai sensi delle norme previste a tutela dei marchi che godono di notorietà, ogniqualvolta il medesimo pubblico interessato purtuttavia istituisca un nesso fra il segno successivo e il marchio⁵⁸⁵. La valutazione, come sempre, è demandata al giudice nazionale; ma anche qui l’accertamento prescritto guarda più all’impatto dell’uso del secondo segno sul marchio azionato in

⁵⁸² Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 55 e 59.

⁵⁸³ In questo senso v. anche I. SIMON, *Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decorative Disaster?*, cit., 321.

⁵⁸⁴ Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., par. 51, 58 e 61.

⁵⁸⁵ Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 38-41.

giudizio che alle modalità con le quali è usato il segno successivo. Quel che rileva, infatti, sembra essere non tanto se l'uso successivo del segno sia ornamentale o meno; ma se esso sia idoneo a istituire un nesso con il marchio anteriore nella percezione dei consumatori⁵⁸⁶.

Dunque, combinando queste due statuizioni, sembrerebbe potersi concludere che la circostanza che il segno successivo non sia usato come marchio o in funzione distintiva (caso "Arsenal") e neppure la circostanza che esso sia usato in funzione ornamentale (caso "Adidas/Fitnessworld"), sono sufficienti a escludere che questo possa contraffare un marchio anteriore.

Il cerchio parrebbe potersi agevolmente chiudere, richiamando i corollari che si possono estrapolare da una terza sentenza, quella che era stata resa nel precedente caso "Hölterhoff"⁵⁸⁷. Stando a questa pronuncia, ci possono invero essere situazioni nelle quali l'uso del marchio altrui non costituisce contraffazione perché esso avviene in funzione descrittiva; e questa valutazione può in particolare essere giustificata quando il riferimento descrittivo all'altrui marchio avvenga nel corso di una trattativa fra professionisti *ed* in forma orale. Ciò era accaduto nel caso di specie, nel quale il convenuto Hölterhoff aveva descritto verbalmente a gioiellieri di professione la forma delle proprie gemme riferendosi ai marchi speciali "Spirit Sun" e "Context Cut", registrati da un concorrente, per contraddistinguere gioielli con un particolare taglio⁵⁸⁸. Se però il riferimento al marchio altrui avvenga invece nei rapporti fra il terzo utilizzatore e i consumatori o anche in forma scritta, anziché verbalmente, parrebbe valere la conclusione inversa: allora l'uso da parte del terzo del marchio altrui, ancorché in funzione descrittiva, potrebbe tuttavia costituire – e, forse si potrebbe argomentare, di regola costituisce – contraffazione. Anche qui, pertanto, la considerazione decisiva è data, secondo i giudici comunitari, non dalla circostanza che il terzo usi il segno in modo descrittivo o in modo distintivo e, quindi, come marchio; ma dall'impatto che l'uso in questione abbia sugli interessi del titolare del marchio che l'art. 5, par. 1, della direttiva marchi intende proteggere⁵⁸⁹. Siccome nel caso "Hölterhoff" il riferimento al marchio altrui non poteva essere interpretato dal potenziale cliente come indicante l'origine del prodotto, esso non contrastava con nessuno degli interessi protetti dall'art. 5, par. 1, della direttiva marchi⁵⁹⁰.

⁵⁸⁶ Infatti, il par. 40 della sentenza della Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., ha precisato che il grado di somiglianza fra il segno successivo e il marchio anteriore non è di per sé sufficiente per un accertamento della contraffazione; e che, se la corte nazionale accerti che il segno successivo è considerato dal pubblico solo come puro ornamento, può escludersi che ricorra un nesso con il marchio anteriore. In argomento v. § 65.4.

⁵⁸⁷ Sentenza della Corte di Giustizia 14 maggio 2002, causa C-2/00, Hölterhoff c. Freisleben, in *Racc.* 2002, I, 4187 ss., caso «Hölterhoff», cit. (su cui già § 128.3).

⁵⁸⁸ Corte di Giustizia 14 maggio 2002, caso «Hölterhoff», cit., parr. 5-8.

⁵⁸⁹ Corte di Giustizia 14 maggio 2002, caso «Hölterhoff», cit., par. 16.

⁵⁹⁰ Corte di Giustizia 14 maggio 2002, caso «Hölterhoff», cit., par. 16. Sull'evoluzione dell'individuazione giurisprudenziale degli interessi protetti in caso di doppia identità v. però §§ 40, 41, 130.3 e 130.4.

Anche la lettura dell'antecedente sentenza "Arsenal" conferma che alcuni usi del segno successivo pur identico al marchio anteriore possono fuoriuscire dall'ambito dell'esclusiva conferita dal diritto di marchio; che, in particolare, questa valutazione può profilarsi in relazione agli usi "puramente descrittivi del segno", sulla base del testo dell'art. 5, par. 5, della direttiva⁵⁹¹. Resta da chiedersi come, sulla base di queste premesse, la Corte sia poi potuta giungere alla conclusione che gli articoli forniti da Mr Reed recanti i simboli dell'Arsenal costituissero contraffazione del marchio anteriore. Se dovessimo fermarci all'analisi fornita dalla Corte, dovremmo accontentarci a questo proposito del rilievo che "nel caso di specie, l'uso del segno si colloca nell'ambito di vendita a consumatori e non è manifestamente destinato a fini puramente descrittivi"⁵⁹² e che, una volta raggiunta la conclusione che l'uso del segno successivo pregiudica le funzioni giuridicamente tutelate del marchio anteriore, "tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che il suddetto marchio venga percepito ... come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio"⁵⁹³. Una risposta più articolata si può trovare però guardando alle Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo che ricorda che qui ci si trova di fronte a un caso di identità di segni e di beni e quindi si ha una presunzione *iuris tantum* di confusione del pubblico⁵⁹⁴. Può dunque essere che vi fosse una componente descrittiva nell'uso del segno da parte di Mr Reed; ma questa non era così chiara e univoca – e in ogni caso non persisteva una volta che gli articoli fossero stati venduti e avessero abbandonato il chiosco di Mr Reed – da potere escludere in modo conclusivo il pregiudizio alle funzioni giuridicamente tutelate del marchio anteriore.

Nel suo complesso, la piattaforma interpretativa così articolata dalla Corte nei tre casi "Hölterhoff", "Arsenal" e "Adidas/Fitnessworld" non è stata sostanzialmente modificata dalla giurisprudenza successiva, per quanto concerne il profilo ora considerato concernente il rilievo decisivo dell'analisi relativa alla possibilità del ricorrere di un pregiudizio alle funzioni tutelate del marchio⁵⁹⁵. Piuttosto, l'idea secondo la quale il criterio di verifica attiene non al modo in cui è usato il marchio successivo ma agli effetti di tale uso sul versante del marchio anteriore è stata articolata a seconda delle funzioni del marchio suscettibili di pregiudizio di volta in volta considerate.

⁵⁹¹ Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., par. 53-54.

⁵⁹² Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., par. 55.

⁵⁹³ Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., par. 61.

⁵⁹⁴ E, secondo l'impostazione accolta dall'Avvocato generale, di uso del marchio come marchio: Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, caso «Arsenal», cit., par. 52-53. Il punto è stato giustamente sottolineato da S. MILES, *The RFU and Arsenal Cases: the Uses of Sporting Trade Marks in Merchandising*, in *EIPR* 2002, 543 ss. a 546. Per le necessarie precisazioni sulla presunzione di confusione nel primo conflitto v. § 130.3.

⁵⁹⁵ V. però al § 130 la trattazione della marcata evoluzione riscontrabile con riferimento all'individuazione delle funzioni suscettibili di pregiudizio e alla ripartizione dell'onere della prova corrispondente; ma si tratta di profili che attengono specificamente al primo conflitto.

Così, nel caso “Google”, ad esempio, la Corte ha precisato che, quanto alla violazione della funzione “essenziale” del marchio, che poi è quella di indicazione di origine, il giudice nazionale dovrà valutare il “potenziale di equivoco” offerto dalla selezione di un certo marchio come parola chiave da parte dell’inserzionista che ha acquistato l’Ad-Word. Si tratta, quindi, di verificare se il modo in cui è congegnato il *link* sponsorizzato “adombri la sussistenza di un collegamento economico” in realtà insussistente fra il titolare del marchio e l’inserzionista; e a tal fine vanno in particolare esaminati l’annuncio che introduce il *link* come anche il tasso di chiarezza nell’identificazione dell’inserzionista⁵⁹⁶. Un annuncio “vago” alimenta il rischio di confusione del consumatore di riferimento; quindi accresce, anziché scongiurare, il rischio di equivoco; e dunque costituisce contraffazione.

Quanto alla possibilità di pregiudizio alla funzione pubblicitaria del marchio, la cui rilevanza è emersa con nettezza nell’esperienza giurisprudenziale più recente, la Corte ha concluso che l’uso di un segno identico al marchio altrui nell’ambito di un servizio di posizionamento come AdWords non è idoneo a compromettere questa funzione⁵⁹⁷; anche se il servizio può costringere il titolare del marchio a subire la presenza di *link* sponsorizzati di concorrenti che possono non entusiasmarlo, il titolare del marchio grazie ai risultati naturali si ritrova comunque un posto sul proscenio del tutto gratuito⁵⁹⁸; e in ogni caso la circostanza che un terzo concorrente proponga agli utenti di internet delle alternative al bene contraddistinto dal marchio anteriore non necessariamente ha ripercussioni negative sugli sforzi pubblicitari del titolare⁵⁹⁹.

Mentre la Corte ha avuto poche occasioni di verificare se effettivamente l’uso del segno del terzo possa compromettere la funzione di garanzia qualitativa del marchio, il tema è stato esplorato, sia pur in termini più teorici che operativi, dalle Conclusioni degli Avvocati generali⁶⁰⁰.

Qualche precisazione, e di segno restrittivo, è però dato di registrare sul versante della regola secondo cui gli usi “puramente descrittivi” non sarebbero soggetti al divieto.

Nel caso “L’Oréal”, la Corte, dopo avere confermato che “taluni usi a fini puramente descrittivi sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 5, par. 1, della direttiva marchi poiché non ledono alcuno degli interessi che la disposizione

⁵⁹⁶ Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., parr. 82 e segg., in particolare parr. 89 e 86.

⁵⁹⁷ Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 54; 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 98.

⁵⁹⁸ Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., parr. 91 ss.

⁵⁹⁹ Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 58.

⁶⁰⁰ V. le Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott del 7 aprile 2011, caso «bombola da gas», cit., parr. 45 ss. e dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 10 febbraio 2009, nel caso «L’Oréal», cit., par. 53. Ma v. anche le enunciazioni, incidentali, di Corte UE 8 luglio 2010, caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 30; 25 marzo 2010, caso «Bergspechte», cit., par. 31; 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 77 e Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 58.

citata è diretta a proteggere e pertanto non rientrano nella nozione di uso ai sensi di detta disposizione”, ha nondimeno precisato che l’uso degli altrui marchi anteriori registrati negli elenchi comparativi fra i prodotti rispettivamente offerti dalle parti “non persegue fini puramente descrittivi, bensì uno scopo pubblicitario” e che quindi nella situazione è indispensabile verificare se l’uso dei marchi anteriori “sia tale da compromettere una delle funzioni dei marchi di cui trattasi, segnatamente con riferimento alle funzioni di comunicazione, investimento o pubblicità degli stessi”⁶⁰¹. Il giudice inglese remittente, nel procedimento di rinvio, non ha potuto esentarsi dall’osservare che la linea di demarcazione fra l’uso descrittivo consentito nel caso “Hölterhoff” e quello vietato nel caso “L’Oréal” è estremamente labile⁶⁰².

Nel caso “modellini in miniatura”, la Corte ha infine delineato un esempio interessante di doppia identità nel quale al convenuto è data la possibilità di fornire la prova dell’assenza della possibilità di pregiudizio alla funzione distintiva⁶⁰³. Avviato secondo queste iniziali direttrici, il requisito del rischio del pregiudizio alle funzioni del marchio si è venuto articolando e affinando progressivamente, a contatto con le diverse ipotesi concrete di contraffazione di volta in volta sottoposte al vaglio della giurisprudenza⁶⁰⁴.

129.3. *Una valutazione.* Che dire della soluzione accolta dalla giurisprudenza comunitaria con le pronunce ora richiamate? Intanto, va rilevato che essa si presenta come una valida alternativa rispetto alla tesi, che si è descritta come “aperturista” o “liberale”, secondo la quale non si darebbe contraffazione del marchio anteriore se il segno successivo non sia usato in funzione distintiva⁶⁰⁵. Entrambe

⁶⁰¹ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., parr. 61-63.

⁶⁰² England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, caso «L’Oréal», cit., par. 31. La stessa considerazione potrebbe ripetersi a proposito della valutazione (implicitamente) effettuata da Corte di Giustizia 17 marzo 2005, caso «Gillette», cit., dove la menzione da parte del terzo dei marchi Gillette su etichette apposte sulla parte esterna delle confezioni del proprio prodotto per indicare che le lamette del terzo erano compatibili con le impugnature del rasoio della Gillette stessa, rilevata al par. 21, è stata ritenuta ricadere nel diritto esclusivo conferito dal marchio (par. 28), come comprovato dalla circostanza che l’analisi è stata condotta esclusivamente nei termini delle eccezioni al diritto e non dei suoi limiti.

⁶⁰³ Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., specialmente parr. 23-24. Identica questione è stata affrontata da Trib. Modena 12 ottobre 2010, Brumm s.n.c. c. Ferrari s.p.a. e Ferrari Idea S.A., caso «automobiline Ferrari», la cui motivazione pare tuttavia fare riferimento a una valutazione in termini di libere utilizzazioni.

⁶⁰⁴ V. in particolare §§ 130.3, 103.4, 130.5, 134.7 e 136.

⁶⁰⁵ Anzi, a rigore si dovrebbe parlare non di alternativa alla tesi, ma di suo sviluppo evolutivo. Ancora le Conclusioni dell’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, nel caso «Arsenal», cit., parr. 35 ss., si erano sforzate di presentare il parametro del pregiudizio alle funzioni tutelate come concretizzazione della regola, che si riteneva contenuta nell’art. 5, par. 5, della direttiva marchi, della liceità degli usi non distintivi; viceversa la giurisprudenza successiva, anche nel ritagliare l’area di liceità degli usi meramente descrittivi, abbandona ogni riferimento all’art. 5, par. 5 (v. ad es. Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., parr. 61-63; v. però anche le Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott del 14 aprile 2011, caso «Red Bull», cit., par. 22, che anche sotto questo profilo tornano – incidentalmente – al passato).

le impostazioni postulano la presenza di un sesto e ulteriore elemento costitutivo generale della contraffazione, contrapponendosi in questo modo alla tesi “rigorista”, secondo la quale a operare la discriminazione fra lecito e illecito sarebbero sufficienti i cinque elementi costitutivi in precedenza esaminati e in particolare il requisito secondo cui l’uso del marchio successivo deve avvenire “per” beni⁶⁰⁶.

E si tratta di un’alternativa valida, e anzi preferibile alla tesi che richiede l’uso distintivo da parte del terzo, perché, guardando non al modo in cui è usato il marchio successivo ma all’impatto che l’uso in questione ha sul marchio anteriore, essa consente una linea divisoria fra il lecito e l’illecito variabile a seconda del tipo di conflitto che di volta in volta viene in considerazione.

Questo carattere “a geometria variabile” della linea di demarcazione può, almeno in linea di principio, presentare alcuni vantaggi. L’esperienza giurisprudenziale mostra che non è facile determinare con un grado ragionevole di sicurezza quando il segno successivo sia o non sia usato come marchio, in funzione distintiva dell’origine dei beni⁶⁰⁷; e a maggior ragione risulta arduo individuare un criterio unico, che possa applicarsi a tutte le fattispecie in precedenza inventariate. Il compito corrispondente può diventare però più facile, almeno in teoria⁶⁰⁸, quando l’attenzione si sposti sul marchio anteriore e, più precisamente, sull’impatto che l’uso del segno successivo ha sugli interessi tutelati del titolare del marchio anteriore, perché l’analisi può legittimamente arricchirsi di un riferimento al tipo di tutela che di volta in volta è invocato, che varia a seconda che ci si trovi nei confini del secondo conflitto, nel quale è solo la funzione distintiva del marchio che viene in considerazione, oppure nel primo o nel terzo conflitto, nei quali ordinariamente assumono rilievo anche le altre funzioni (di garanzia qualitativa e pubblicitaria) giuridicamente tutelate, con le – pur non agevoli – articolazioni e variazioni che sono offerte dalle rispettive discipline. A ciò si aggiunga che, come ha ricordato l’Avvocato generale Jääskinen, “poiché il criterio applicato dalla Corte è il rischio che l’uso abbia effetto negativo su alcuna delle funzioni del marchio, ... è necessario esaminare tale uso in concreto”⁶⁰⁹. Non basta qui una valutazione tipologica, sul carattere distintivo di una certa modalità di uso del segno successivo; gli effetti di quella modalità di uso vanno ragguagliati alle circostanze specifi-

⁶⁰⁶ Secondo quanto sostenuto da R. KNAAK, *Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes*, cit. (come indicato al § 128.1).

⁶⁰⁷ La difficoltà parrebbe d’altro canto moltiplicarsi se si accolga la tesi (proposta ora da A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 249) secondo cui il concetto di uso del marchio altrui in funzione distintiva si riferirebbe all’uso “come marchio o anche, dato il principio dell’unitarietà dei segni distintivi, come uso distintivo diverso dal marchio”.

⁶⁰⁸ Ma v. le appena segnalate incertezze sulla linea di demarcazione fra l’uso descrittivo rispettivamente consentito e vietato nei casi decisi da Corte di Giustizia 14 maggio 2002, caso «Höltehoff», cit. e 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit.

⁶⁰⁹ Conclusioni dell’Avvocato generale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, nel caso «Interflora», cit., par. 43.

che del caso⁶¹⁰. Una valutazione di questo tipo è d'altro canto riservata al giudice nazionale⁶¹¹.

Un'obiezione si potrebbe muovere all'approccio così prescelto: che esso fa per così dire refluire a ritroso a livello degli elementi costitutivi della fattispecie generale profili che attengono invece al piano successivo degli elementi costitutivi delle tre subfattispecie speciali. L'analisi così proposta coglierebbe verosimilmente nel segno: se si attribuisca rilievo al pregiudizio attuale o potenziale alle funzioni del marchio anteriore e agli interessi che fanno capo al titolare di questi già sul piano dell'accertamento della fattispecie generale, è difficile negare che si produca una certa contaminazione e osmosi tra i rispettivi temi di indagine e che elementi che a rigore sarebbero riservati alla valutazione successiva dei tre tipi di conflitto siano già anticipati nell'apprezzamento del pregiudizio delle funzioni. E tuttavia l'esattezza dell'analisi non necessariamente comporta la fondatezza dell'obiezione. È vero che l'opzione interpretativa che attribuisce rilievo al requisito del pregiudizio alle funzioni erige una sorta di "ponte" fra fattispecie generale e subfattispecie; ma questa articolazione sembra essere un'acquisizione coerente al nuovo impianto della disciplina, anziché un difetto dell'impostazione prescelta, consentendo di collocare nell'area della valutazione propria del diritto dei marchi fenomeni che, pur non essendo confusori in senso stretto, sarebbero restati fuori dalla visuale del diritto dei marchi classico. E questo esito pare essere del tutto coerente con l'assetto attuale, nel quale ben si può immaginare, ad es., che un uso ornamentale o promozionale, ma non confusorio, di un segno identico o simile all'altrui marchio possa pregiudicare l'interesse del titolare del marchio anteriore all'autodeterminazione del campo semantico del proprio segno. Difficoltà possono però insorgere in fase applicativa di questa impostazione. Se l'esatto significato del riferimento alle funzioni resta incerto o controverso, come avviene nell'attuale fase del diritto comunitario dei marchi, anche la valutazione della idoneità dell'uso del segno successivo non può che risentirne; e l'interprete rischia di cadere dalla padella (delle difficoltà nello stabilire quali usi del segno siano distintivi) nella brace (della difficoltà di determinare quando possa darsi pregiudizio alle funzioni)⁶¹².

In definitiva, dunque, i costi e i benefici derivanti dall'approccio seguito dalla giurisprudenza possono essere misurati solo a partire dalla rilevazione degli esiti che esso fornisce in sede applicativa e quindi sul piano delle singole subfattispecie, che, si può anticipare, paiono abbastanza incoraggianti⁶¹³. All'approccio pre-

⁶¹⁰ Dove naturalmente la questione aperta è la misura nella quale debbano essere apprezzati, oltre e accanto agli interessi protetti del titolare del marchio, quelli dei concorrenti e del mercato (in contrasto alle indicazioni, ingiustificatamente restrittive, desumibili da Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit.).

⁶¹¹ Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., par. 23-24. Il punto è giustamente sottolineato da W. CORNISH-D. LEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property*, cit., 780.

⁶¹² E v. la critica corrispondente formulata da Jacob J., in England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, caso «L'Oréal», cit., par. 29-32.

⁶¹³ Per una discussione di questi esiti v. *infra*, § 130.3 con riferimento al primo conflitto; §§ 134.2 e 134.7 con riferimento al secondo conflitto; §§ 135.4, 138.3, 139.3, 140.3 e 140.4 con riferi-

scelto deve comunque essere ricollegato almeno un merito non discutibile. Se si trattasse di stabilire se il segno successivo sia o non sia usato come marchio, o in funzione distintiva, verosimilmente la valutazione corrispondente dovrebbe essere condotta facendo riferimento al parametro della percezione del pubblico di riferimento⁶¹⁴. Ora, come è stato osservato⁶¹⁵, la percezione del pubblico di riferimento non è un dato fisso e immutabile; e anzi appare una realtà suscettibile di essere progressivamente trasformata dalle scelte dei titolari dei marchi. Dopo tutto, intere discipline aziendalistiche sono finalizzate a individuare tecniche di trasformazione della percezione del pubblico di riferimento: il riferimento al c.d. *strategic branding* è qui d'obbligo⁶¹⁶. Le coordinate paiono cambiare quando invece il parametro di riferimento sia dato dall'apprezzamento del pregiudizio alle funzioni tutelate. In questa prospettiva, risulta decisiva una valutazione di ordine normativo e non empirico: quali siano le funzioni tutelate e gli interessi dei titolari dei marchi selezionati come meritevoli di tutela è materia affidata alle opzioni dell'ordinamento, non all'operare dei mercati⁶¹⁷.

Infine, la questione se l'uso del segno da parte del terzo sia idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio è sicuramente da valutarsi alla luce del diritto comunitario dei marchi; di conseguenza, la misura degli spazi che possano aprirsi ai diritti nazionali (dei marchi e dell'illecito civile e concorrenziale) resta affidata a una prospettiva unitaria⁶¹⁸.

Dopo avere esplorato gli elementi costitutivi generali della contraffazione, è venuto il momento di rivolgere lo sguardo a quelli speciali. Questi ultimi, come si

mento al terzo conflitto. Ma v. la valutazione di A. CHRONOPOULOS, *Determining the Scope of Trademark Rights*, cit., in particolare 558, secondo cui l'approccio "funzionale" che fa riferimento al pregiudizio alle funzioni giuridicamente tutelate del marchio non sarebbe in grado di tenere adeguatamente in conto dell'impatto competitivo delle diverse alternative. Diversamente A. KUR, *Trademarks Function, don't they?* cit., 12 ss. che scorge un filo rosso nelle applicazioni della teoria delle funzioni nella considerazione dei profili di lealtà concorrenziale del terzo non autorizzato utilizzatore del marchio (e suggerisce, 18, di integrarli con la considerazione di profili ulteriori, di portata più ampia e, si potrebbe dire, di indole generalcivilistica).

⁶¹⁴ E v. infatti le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 7 marzo 2006, caso «modellini in miniatura», cit., parr. 42-46.

⁶¹⁵ Da A. KUR, *Confusion over Use?*, cit., 7.

⁶¹⁶ V. K. KELLER-T. APRIA-M. GEORGSON, *Strategic Brand Management. A European Perspective*, Pearson Education, 2008 e J.N. KAPFERER, *The New Strategic Brand Management*, Kogan-Page, 2004.

⁶¹⁷ Una valutazione di ordine normativo, e non affidata semplicemente alle rilevazioni della percezione del pubblico, è richiesta anche nell'applicazione delle previsioni sulle libere utilizzazioni; e per questo, secondo A. KUR, *Confusion over Use?*, cit., 7, nelle situazioni nelle quali si possa discutere se l'uso contestato abbia luogo in funzione distintiva o benefici delle libere utilizzazioni, si potrebbero avere ragioni di preferenza per questo secondo tipo di valutazioni.

⁶¹⁸ Con una soluzione, quindi, convergente nei risultati, se non nell'*iter* argomentativo, con quella propugnata da R. KNAACK, *Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes*, cit., 91.

è avuto occasione di osservare in più di un'occasione⁶¹⁹, variano a seconda del tipo di conflitto fra il marchio anteriore e il segno successivo. Il compito ricostruttivo dell'interprete è molto facilitato dall'accentuato parallelismo, su cui ci si è ripetutamente soffermati, che caratterizza l'azione di contraffazione rispetto alle azioni di opposizione e di nullità⁶²⁰. Nell'esposizione che segue risulta quindi sotto molti profili possibile delineare la disciplina delle diverse subfattispecie di contraffazione con un semplice rinvio alla trattazione degli aspetti corrispondenti già operata in occasione dell'illustrazione dell'opposizione e dell'azione di nullità in relazione alle tre diverse ipotesi di conflitto. Naturalmente, non è possibile esaurire in questo modo il compito, perché – come si è avuto occasione di ricordare con altrettanta frequenza – il parallelismo e la simmetria fra le azioni di opposizione e di nullità da un lato e l'azione di contraffazione dall'altro è solamente parziale: quest'ultima presenta profili peculiari e specifici rispetto a quelle⁶²¹, che devono quindi essere ora esaminati appositamente.

Per visualizzare quali siano questi aspetti peculiari e specifici dell'azione di contraffazione, è opportuno richiamare alla mente un dato di fatto abbastanza elementare: l'azione di contraffazione si rivolge non contro un atto giuridico, la registrazione o la domanda di registrazione del terzo, ma contro un fatto giuridico, l'uso non autorizzato di un segno confliggente da parte di un terzo⁶²². Da questo elementare punto di partenza si snodano diverse conseguenze, che imprimono una curvatura particolare all'indagine relativa a ciascuna subfattispecie di contraffazione.

Procediamo dunque con ordine, partendo dal primo tipo di conflitto.

Sezione III

Gli elementi costitutivi speciali delle tre sub-fattispecie di contraffazione

130. Il primo tipo di conflitto. A) Aspetti generali

130.1. *La genesi della norma e i suoi precedenti.* Si è visto come la disciplina del primo tipo di conflitto, quello fra un marchio anteriore registrato e un segno identico usato per beni identici a quelli per cui il marchio anteriore è stato regi-

⁶¹⁹ V. i §§ 121 e 129.3.

⁶²⁰ V. § 39.

⁶²¹ V. § 39.

⁶²² V. § 39.

strato⁶²³, costituisca uno dei frutti più cospicui dell'evoluzione normativa recente⁶²⁴.

Infatti, il punto di partenza dell'innovazione normativa sta nella previsione dell'art. 16(1) TRIPs, che, nel disporre che "in caso di uso di un segno identico per prodotti identici si presume che vi sia un rischio di confusione", esprime la finalità di affilare le armi per combattere il fenomeno della c.d. pirateria dei marchi, che in effetti negli ultimi decenni si è fatto dilagante su scala globale e, si dice, ha arrecato non pochi danni alle imprese del Nord del mondo⁶²⁵. Lo scopo di contrastare con la massima efficacia possibile questo tipo di pratiche si iscrive alla perfezione negli obiettivi di politica legislativa che hanno condotto all'inclusione dei TRIPs nel "pacchetto" che sta alla base dell'istituzione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio⁶²⁶. Infatti, a partire dalle premesse generali poste alla base dei negoziati che hanno condotto alla creazione di quest'istituzione internazionale, diviene possibile argomentare che, quando sul mercato compaiano imitazioni integrali sia del marchio altrui, sia del prodotto su cui esso è apposto, vi siano buone ragioni per prescindere dall'accertamento di quel rischio di confusione che pure nel diritto classico dei marchi era normalmente richiesto perché si potesse parlare di contraffazione. La norma convenzionale è d'altro canto del tutto coerente con la scelta, che caratterizza il diritto dei marchi degli ultimi decenni, rivolta a tutelare l'investimento pubblicitario incorporato nel marchio anche in situazioni nelle quali il pubblico sappia benissimo che il bene che gli viene offerto è un falso e quindi manchi un pregiudizio diretto alla funzione distintiva svolta dal segno⁶²⁷.

Si potrà ora aggiungere che la pur recente disciplina del primo conflitto trova precedenti importanti nella distinzione fra la imitazione totale del marchio e la sua riproduzione parziale, che, già presente nella nostra legislazione più antica laddove essa contrapponeva l'usurpazione del marchio alla sua contraffazione⁶²⁸, ancor

⁶²³ Artt. 5, par. 1, lett. a) della direttiva marchi; 9, par. 1, lett. a), r.m.c. e 20.1, lett. a), c.p.i.

⁶²⁴ V. i §§ 7B) e 40 (ove si è sottolineato quanto vi sia in questo caso di forzato nella tecnica legislativa basata sul parallelismo fra ipotesi di contraffazione, da un lato, e impedimenti e motivi di nullità, dall'altro).

⁶²⁵ Sull'industria della contraffazione si leggono utilmente S. IZZI, *Lotta alla contraffazione. Analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto*, Franco Angeli, Milano, 2008; R. STAGLIANÒ, *L'impero dei falsi*, Laterza, Bari, 2006; S. CASILLO, *L'irresistibile ascesa dell'industria del falso in Italia*, in *Il Mulino* 1998, 696 ss.; G. MOSSETTO, *L'economia della contraffazione*, in S. Zamagni (a cura di), *Mafia e mercati illegali. L'economia del crimine organizzato*, Il Mulino, Bologna, 1993, 373 ss.; R.S. HIGGINS-P.H. RUBIN, *Counterfeit Goods*, in *XXIX Journal of Law and Economics* 1986, 211 ss.

⁶²⁶ Sull'argomento, per la verità discutibile, secondo il quale l'insufficiente *enforcement* sui mercati nazionali dei Paesi in via di sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale appartenenti alle imprese del Nord del mondo costituirebbe una 'barriera al commercio' internazionale, v. anche per richiami *supra*, § 3.

⁶²⁷ Sotto entrambi i profili v. A. VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, cit., 93 ss. e 98 ss.

⁶²⁸ C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, vol. I, *Le persone*, F.lli Bocca, Torino, 1893, 182 ss.; per completi richiami G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distinti-*

oggi costituisce un caposaldo di quei sistemi giuridici, come il diritto nordamericano, che dettano una disciplina differenziata del *counterfeiting* rispetto al semplice *infringement*⁶²⁹.

In tutti questi casi la qualificazione in termini di illiceità – e di illiceità forte e conclamata – si riferisce allo stesso fenomeno: l’offerta di “falsi” (*fakes*), di merci

vi, cit., 3 ss. La distinzione sopravvive nel nostro ordinamento attraverso la contrapposizione fra le previsioni penalistiche degli artt. 473-474 c.p., che, come è noto, colpiscono soltanto la riproduzione pedissequa della configurazione emblematica o denominativa del segno distintivo e conseguentemente scattano solo quando la circostanza che tale marchio sia stato usurpato da un soggetto diverso dal titolare resti impercettibile e occulta all’osservatore che non effettui un confronto attento ad approfondito fra i due segni, idoneo a rivelarne le differenze che di primo acchito restano occulte, e quella dell’art. 517 c.p., che si riferisce alle ipotesi di somiglianza generica e superficiale (cfr. sul punto Cass. pen. 7 agosto 1996, Imp. Pagano, in *Riv. dir. ind.* 1997, IV, 137 ss., caso «Pagano»; non sono mancate fra i giudici di merito interpretazioni ancor più restrittive delle due previsioni penalistiche, fra cui v. ad es. Pret. Trieste 2 febbraio 1980, Imp. Arsa L. e altri, in *Riv. dir. ind.* 1980, II, 156 ss. con nota di A.M. ASSANTI, *L’imitazione di segni distintivi non registrati in una sentenza del Pretore penale di Trieste*, caso «Silver Riders». Una controversa applicazione è in Cass. pen. 23 febbraio 2000, Imp. Diaw Papa, in *Riv. dir. ind.* 2000, II, 276 ss. con osservazioni di V. FRANCESCHELLI e M. LEHMANN, caso «Diaw Papa», superata, sotto il profilo dell’irrelevanza della percepibilità della falsità del prodotto, da Cass. pen. 26 giugno 2012, n. 834, in *Il dir. ind.* 2013, 473 ss. e già 27 ottobre 2000, n. 11071, Imp. Niang Djilly, in *Riv. dir. ind.* 2001, II, 169 ss. con nota di L. CAMALDO, *Il révirement della Suprema Corte in tema di tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, caso «Niang Djilly» che, peraltro, tiene ferma la soprariferita distinzione fra gli artt. 473-474 e 517 c.p.).

⁶²⁹ Nel diritto statunitense, secondo la caratterizzazione approfondita dalla sentenza della U.S. Court of International Trade nel *case* Ross Cosmetics Distribution Centre, Inc. c. US del 13 ottobre 1994 (riprodotta in T. TRAINER, *Border Enforcement of Intellectual Property*, Oceana Publications, Dobbs Ferry, New York, 1999, 71 ss.), si contrappongono i concetti di *counterfeiting* e di *mere infringement*. Il primo, previsto dalla Sec. 45 del Lanham Act, ricorrerebbe quando la merce contraffatta “sia così presentata da imitare pedissequamente un bene largamente conosciuto in tutti i dettagli della sua presentazione e apparenza in modo da convincere il pubblico di stare acquistando l’articolo originale (*genuine*)”; il secondo quando, pur in assenza di *counterfeiting* nel senso ora precisato, ricorra tuttavia un rischio di confusione o di associazione corrispondente a quello che, nel diritto generale dei marchi, è dichiarato rilevante dalla Sec. 43(a) del Lanham Act. Nel sistema nordamericano alla distinzione è affidato il compito di istituire sanzioni differenziate, che nel caso del *counterfeiting* sono più gravi dal punto di vista civile e hanno natura anche penale, e di tracciare la linea divisoria fra due regimi doganali distinti, l’uno più severo e l’altro più flessibile: “The significance of the distinction between counterfeits and merely infringing goods lies in the consequences attached to the two categories. Counterfeits must be seized, and in the absence of the written consent of the trademark owner, forfeited ... Merely infringing goods, on the other hand, may be seized and forfeited for violating 15 U.S.C. §§ 1124 or 1125. Under Customs regulations, merely infringing goods may be imported if the objectionable mark is removed or obliterated prior to importation in such a manner as to be illegible and incapable of being reconstituted”: così la sentenza della U.S. Court of International Trade del 13 ottobre 1994, Ross Cosmetics Distribution Centre, Inc. c. US, cit. In argomento v. anche G. SENA, *Il giudizio di interferenza fra i marchi*, in *Riv. dir. ind.* 1998, I, 37 ss., 41 s. a nota 9. Per la ripresa di questa distinzione nelle norme TRIPs ed europee che prevedono misure alle frontiere a tutela dei diritti di proprietà intellettuale sia consentito rinviare al mio *Le misure doganali a tutela della proprietà intellettuale*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti, Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., Tomo II, 1243 ss. Sulla nozione, funzionalmente corrispondente, di *offensichtliche Verletzung*, impiegata dal diritto tedesco v. C. HEATH, *Germany*, in M. Blakeney (a cura di), *Border Control of Intellectual Property Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2001, 3.

cioè che non presentano alcuna altra attrazione che la ripresa integrale, anche se spesso non particolarmente accurata, del marchio e del prodotto altrui (copie o esemplari ‘taroccati’; *replicas*). In questa specifica prospettiva, trova una sua spiegazione la formulazione troncata della norma⁶³⁰, la cui applicazione presuppone solo l’accertamento della doppia identità senza richiedere – come avviene nel secondo e terzo conflitto – l’accertamento che essa sia produttiva di esiti ulteriori, come il “rischio di confusione” del secondo conflitto e il pregiudizio o l’indebito vantaggio del terzo. Si comprende quindi anche il rilievo, ricorrente, secondo cui la tutela nei confronti della doppia identità sarebbe per così dire rigida e inflessibile e non incorporerebbe neppure alcun riferimento a clausole generali, che consentano un bilanciamento degli interessi nel caso concreto, diventa poco pertinente: è il fenomeno stesso per cui la tutela è pensata, la pirateria dei marchi, che non ammette e non richiede valutazioni sfumate.

130.2. *Gli sviluppi nell’applicazione giurisprudenziale della norma.* È però accaduto che, nel passare dalla teoria alla pratica, dalle intenzioni legislative alle decisioni delle corti, l’applicazione delle norme sulla doppia identità abbia riservato qualche sorpresa.

Intanto occorre registrare che non risultano molti precedenti di applicazione delle previsioni in questione specificamente rivolti contro fenomeni di pirateria, forse perché gli stessi titolari dei marchi fatti bersaglio di forme di contraffazione diffuse e alla luce del sole hanno preferito affidare le loro sorti allo strumento penale⁶³¹. Questo infatti consente forme di intervento più incisive, basate sull’azione degli organi di polizia nei confronti degli ambulanti colti con le mani nel sacco. Questo tipo di iniziative presenta molteplici vantaggi, a partire dall’immediato sequestro penale della merce, rispetto all’instaurazione di un’azione civile: quest’ultima, anche se può in linea teorica essere modulata nella forma rapida della tutela cautelare, nella pratica presuppone comunque l’identificazione del legittimato passivo e l’individuazione di un domicilio presso cui possa essere a questi notificato il ricorso; e l’uno e l’altro adempimento possono il più delle volte risultare difficoltosi. Nella pratica non sono mancate neppure ipotesi di ricorso alle sanzioni amministrative a carico degli acquirenti di beni recanti marchi “taroccati”. Si tratta di iniziative che, se hanno suscitato scalpore nella stampa quotidiana e reazioni vivaci in quella dottrina che (giustamente) non si capacita che il diritto dei marchi possa essere usato a tutela del capitale pubblicitario accumulato dai titolari anche quando l’intervento vada contro e non a favore degli interessi del pubblico dei consumatori⁶³², stanno comunque a testimoniare un certo attivismo, sia pure a corrente alternata, dell’autorità pubblica nel combattere il fenomeno.

È d’altro canto accaduto che fattispecie molto vicine al fenomeno della pirateria dei marchi – come l’offerta in vendita di profumi non originali recanti gli stes-

⁶³⁰ Già rilevata al § 40.2.

⁶³¹ Esempi di intervento penale sono offerti dalle sentenze di Cass. pen. 23 febbraio 2000, caso «Diaw Papa», e Cass. pen. 27 ottobre 2000, n. 11071, caso «Niang Djilly», cit.

⁶³² Si veda lo scritto, esemplare, di P. SPADA, *Il “vendicatore del pubblico”*, cit.

si marchi dei prodotti genuini, accompagnati alla dizione “falsi d'autore” – siano state valutate nell'ottica del terzo conflitto, anziché del primo⁶³³.

Si comprende quindi che un'attenta dottrina segnali come le previsioni relative al primo conflitto trovino nei fatti un'applicazione più ridotta di quanto non sarebbe stato prevedibile date le finalità e il tenore della norma⁶³⁴.

È però anche possibile una lettura opposta delle vicende attinenti al raggio di applicazione delle norme sulla doppia identità. Si può infatti rilevare che queste sono state principalmente impiegate in relazione a fattispecie ben diverse da quelle cui avevano pensato i redattori delle norme. In particolare, la disciplina della doppia identità è divenuta rilevante per la valutazione dell'impiego del marchio altrui sia all'interno di una pubblicità comparativa⁶³⁵, sia delle tecniche di vendita invalse in ambiente digitale⁶³⁶, basate sull'operare di motori di ricerca il cui funzionamento conduce a collegare ai marchi di un'impresa accreditata sul mercato i prodotti offerti da un terzo concorrente. Questo duplice sviluppo è registrato dalla dottrina, la quale non di rado esprime preoccupazione in ragione del carattere rigido e inflessibile della tutela della doppia identità e manifesta il timore che l'evoluzione possa, accompagnandosi all'espansione del raggio di applicazione della tutela dei marchi che godono di rinomanza, contribuire alla formazione di un “buco nero” che assorbe tutta la comunicazione non autorizzata relativa ai marchi⁶³⁷.

A ben vedere, non vi è contraddizione fra i due punti di vista. Il primo registra una ritirata dell'impiego della disciplina della doppia identità dal campo di operatività per cui essa era stata originariamente concepita e annunciata; il secondo un'espansione in settori nuovi, cui i redattori delle norme non avevano pensato⁶³⁸.

Non sorprende pertanto che questa, in larga misura impreveduta, forbice evolutiva abbia posto sul tappeto questioni nuove di interpretazione delle norme e non abbia mancato di mettere in discussione quelli che, fin quando si fosse rimasti nell'ottica nella quale le norme erano state originariamente collocate, erano potuti parere i punti fermi della disciplina.

130.3. *Il fondamento razionale della tutela prevista dalle norme sul primo conflitto.* In effetti l'evoluzione cui si è ora accennato non resta priva di riflessi proprio sotto il profilo, essenziale, della ricostruzione del fondamento razionale della disciplina. Questo assume contorni piuttosto nitidi fin quando si limiti l'ana-

⁶³³ V. Trib. Milano 16 gennaio 2007, L'Oréal SA e Giorgio Armani s.p.a. c. Alfonso Martone e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 5129, caso «Falsi d'autore».

⁶³⁴ Così, se ben intendo, D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 78.

⁶³⁵ A partire da Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit.

⁶³⁶ A partire da Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit.

⁶³⁷ La tesi è brillantemente articolata da M. SENFTLEBEN, *Trade Mark Protection – A Black Hole in the Intellectual Property Galaxy?*, cit.

⁶³⁸ Anche perché, come si è visto al § 126, l'idea che anche l'uso “per” beni del titolare del marchio anteriore integri il (quarto) elemento costitutivo generale della contraffazione costituisce un frutto piuttosto tardivo dell'evoluzione giurisprudenziale: v. § 126.

lisi al nucleo originario di ipotesi per cui era stata apprestata la disciplina della doppia identità. Fintantoché si abbiano in mente obiettivi di contrasto della pirateria dei marchi, ben si può comprendere come, in situazioni nelle quali identici siano tanto i marchi quanto i beni, non sia richiesto che il titolare del marchio anteriore provi il rischio di confusione⁶³⁹.

Va a questo riguardo sottolineato che le previsioni comunitarie, diversamente dall'art. 16 TRIPS, non istituiscono espressamente una presunzione di rischio di confusione. È tuttavia anche vero che la storia legislativa delle previsioni comunitarie fornisce indicazioni significative al riguardo⁶⁴⁰. Solo nel testo del 1985 della proposta di direttiva marchi si è previsto che nel caso di doppia identità si possa prescindere dal rischio di confusione; e con questa modifica si è sicuramente voluto indicare che in casi così caratterizzati può essere superfluo che il titolare del marchio anteriore fornisca la prova corrispondente⁶⁴¹.

Sul piano dei caratteri della tutela, la protezione viene correlativamente descritta come “assoluta”⁶⁴². Con questa qualificazione non si allude però a una posizione soggettiva attiva cui corrisponda una soggezione generalizzata a carico di tutti i soggetti diversi dal titolare del marchio anteriore⁶⁴³, ma a un diritto azionabile anche in assenza della prova di un rischio di confusione⁶⁴⁴. Da questo punto di vista, non appare fuori luogo parlare di una presunzione di confusione⁶⁴⁵, la

⁶³⁹ Così Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 49 (in materia di impedimenti relativi). Per la verità non è neppure richiesto un rischio di confusione in relazione all'importazione parallela di beni originali per i quali non operi l'esaurimento comunitario; questa situazione va però esaminata separatamente (come avverrà *infra*, ai §§ 146 ss.) in quanto l'importazione parallela può essere considerata alla stregua di una contraffazione sulla base non delle sole norme sul primo conflitto ma della loro combinazione con le espresse previsioni che escludono l'operare dell'esaurimento per la messa in vendita al di fuori del SEE (in questo senso v. A. KUR, *Confusion over Use?*, cit., 1 e R. KNAAK, *Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes*, cit., 92).

⁶⁴⁰ Sulle quali si sono soffermate le Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 17 gennaio 2002 nel caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 34 ss.

⁶⁴¹ Così le Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 12 gennaio 2002 nel caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 37. Anche secondo P. VAN DER KOOIJ, *The Community Trade Mark Regulation. An Article by Article Guide*, Sweet & Maxwell, London, 2000, “in this case the proprietor does not have to prove the existence of a likelihood of confusion on part of the public”. Nello stesso senso fra i tanti J. PHILLIPS, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, cit., 199. Per altri richiami § 40.3.

⁶⁴² Così Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 58 (corsivo aggiunto), ripresa dal par. 35 delle Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, caso «Interflora», cit.

⁶⁴³ In argomento v. già §§ 40.3 e 114.2.

⁶⁴⁴ Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 50 e Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 12 gennaio 2002 nel caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 33.

⁶⁴⁵ In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2009, 230; L. MANSANI, *La funzione di indicazione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Giuffrè, Milano, 2000, 16 a nota 68, secondo il quale la nullità del marchio posteriore o il carattere contraffattorio del suo uso potrebbero essere dichiarati “a prescindere dall'accertamento del rischio di con-

quale sarebbe non assoluta, ma semplice ovvero *iuris tantum* e quindi suscettibile di prova contraria⁶⁴⁶.

Ad evitare che queste affermazioni risultino fuorvianti, occorre però fornire alcune precisazioni. Intanto va ricordato che, almeno fintantoché si abbiano in mente le situazioni contemplate dai redattori della norma e concernenti il contrasto della c.d. pirateria dei marchi, per il convenuto è praticamente impossibile fornire la prova contraria, atteso che essa attiene all'assenza non solo di un'effettiva confusione ma di un suo "rischio"⁶⁴⁷.

Occorre inoltre aggiungere che, nel diritto comunitario e comunitariamente armonizzato, il convenuto che in una situazione di doppia identità fornisca la prova contraria in ordine al rischio di confusione, non perciò andrebbe assolto dall'addebito di contraffazione: anzi, per così dire, cadrebbe dalla padella nella brace. Se è infatti vero che non si dà violazione di marchio altrui senza la lesione di una funzione giuridicamente tutelata del medesimo⁶⁴⁸, è altrettanto vero che la possibilità di pregiudizio può attenersi non solo alla funzione distintiva ma anche alle restanti funzioni del marchio. Ora, già nelle prime prese di posizione sul tema

fusione". Per altri richiami v. *infra*, § 130.3; G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, cit., 13-15.

⁶⁴⁶ In questo senso le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, caso «Arsenal», cit., par. 52-53; per altri richiami § 40.3.

Si potrebbe argomentare una soluzione diversa, considerando che, in sede di negoziati TRIPs, la delegazione europea si era battuta perché la presunzione poi adottata dalla previsione dell'art. 16.1 fosse formulata come presunzione assoluta, anche se poi l'opposta posizione statunitense aveva finito per prevalere (sul punto v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, Wolters-Kluwer, The Hague, 2006, 265); e che la disciplina europea, che è anteriore, contiene spunti che parrebbero far propendere per il carattere assoluto della presunzione (v. il «Considerando» decimo della direttiva n. 89/104, ora «Considerando» undicesimo della direttiva n. 95/08, e il «Considerando» settimo del reg. n. 90/1994, ora «Considerando» ottavo del reg. n. 207/2009, ove è un riferimento alla "tutela ... assoluta" del marchio anteriore "in caso di identità fra il marchio e il segno e tra i prodotti o servizi": sul significato del riferimento al carattere assoluto della tutela v. tuttavia in questo stesso §). A partire da questa premessa, si potrebbe argomentare che, anche se (come fatto valere da G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, cit., 13 s.) il legislatore interno abbia attuato la previsione dei TRIPs e quindi inteso accogliere la presunzione relativa accolta dall'art. 16.1, questa conclusione non varrebbe né per le previsioni comunitarie né, grazie al principio del primato del diritto comunitario, per le norme interne in materia disciplinata dal diritto comunitario sovraordinato. Questa argomentazione (oltre a operare un'ingiustificata assimilazione fra il carattere "assoluto" della tutela e quello della presunzione: la tutela è, lo si è appena ricordato, assoluta nel limitato senso che essa prescinde dalla prova del rischio di confusione; ma la presunzione del rischio di confusione è, come si è visto, relativa e non assoluta) trascurerebbe però che fortunatamente in questo caso il (pur possibile) contrasto fra i precetti del diritto internazionale convenzionale e comunitario non si è affatto materializzato: la giurisprudenza comunitaria è infatti costante nel leggere la presunzione di confusione come presunzione relativa, suscettibile di prova contraria: in questo senso v. Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 50.

⁶⁴⁷ Come esattamente rilevato, in relazione all'art. 16 TRIPs, da N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 265; e v. anche A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, cit., 7-8, che perciò conclude che la presunzione debba considerarsi assoluta.

⁶⁴⁸ § 128.

risulta accreditata – e del tutto coerente con l’originaria ispirazione anti-pirateria delle norme – l’opinione, pur espressa in maniera solo implicita e incidentale, secondo la quale alla disciplina del primo conflitto è anche affidato il compito di salvaguardare queste funzioni ulteriori e in particolare la funzione pubblicitaria⁶⁴⁹. Del resto, pare evidente che nelle normative di contrasto della pirateria dei marchi, il fine di evitare operazioni di agganciamento parassitario e di appropriazione dell’investimento pubblicitario altrui assuma un rilievo primario, al punto che si è potuto (attendibilmente) muovere alla disciplina l’addebito di tutelare gli interessi dei titolari dei marchi anche in aperto contrasto con quelli del pubblico⁶⁵⁰.

Quest’evoluzione è particolarmente chiara nel caso della valutazione dei marchi c.d. “ostensivi”. Secondo la definizione corrente, si tratta di quei marchi “che i terzi possono vedere dopo che il prodotto è stato acquistato, nel corso del suo uso normale, e che sono apposti al prodotto apposta per venire visti, non da chi compra, ma da terzi”⁶⁵¹. Ora, mentre il diritto statunitense si muove al riguardo con estrema cautela⁶⁵², il diritto comunitario ha imboccato con decisione la strada del-

⁶⁴⁹ In questo senso C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, in *NLCC*, 1998, 77; G. E. SIRONI, *La tutela del marchio nell’ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, cit., Tomo 2, Giuffrè, Milano, 2004, 1543 ss., specie a 1551 e 1556 e già A. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.* 1998, I, 71 ss., a 87 s. Fino alla svolta costituita dalla sentenza “L’Oréal” del 2009, la formulazione della giurisprudenza comunitaria al riguardo era tuttavia rimasta ambigua: v. il par. 51 della sentenza della Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., secondo cui il diritto esclusivo conferito dalle norme sul primo conflitto sarebbe “stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest’ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere *le proprie funzioni*. L’esercizio del diritto esclusivo di marchio deve essere pertanto riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare *le funzioni del marchio* e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto” (corsivi aggiunti); dove non era facile comprendere se prevalesse il riferimento al termine plurale “funzioni”, visto che ai parr. 48 e 58 è contenuto un esplicito riferimento anche alle funzioni qualitativa e pubblicitaria e l’avverbio “in particolare” allude alla rilevanza a funzioni diverse da quella qualitativa, oppure la circostanza che quest’ultima fosse la sola a essere espressamente menzionata. Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 39 opta retrospettivamente per la prima lettura. Sull’ambiguità della posizione assunta al riguardo da Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 63 ss. v. già § 61.3.

⁶⁵⁰ P. SPADA, *Il “vendicatore del pubblico”*, cit.

⁶⁵¹ A. VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, cit., 98.

⁶⁵² V. § 131.3. L’analisi economica del fenomeno dei marchi ostensivi è stata condotta da W.M. LANDES-R. POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, in *XXX Journal of Law and Economics* 1987, 265 ss., 308-309 e da R.S. HIGGINS-P.H. RUBIN, *Counterfeit Goods*, cit., che hanno sottolineato come accordare tutela in relazione a questi marchi comporti protezione degli acquirenti dei beni originali nei confronti degli acquirenti di copie a buon mercato; che questa protezione può essere efficiente nei limiti in cui si ritenga che la preservazione di un “club” di acquirenti di beni originali sia economicamente desiderabile (un assunto, per la verità, assai dubbio); ma che comunque l’ipotetico beneficio è (più che) controbilanciato da effetti avversi nel mercato principale dei prodotti. Di recente la questione è stata riaperta da quella giurisprudenza che ipotizza che il potenziale acquirente di beni originali si orienti sull’acquisto di imitazioni, contando sulla confusione dei

la tutela del marchio anche in assenza di qualsiasi rischio di confusione, accordando una protezione che in ultima analisi si avvicina assai a quella conferita dal diritto d'autore⁶⁵³.

Ciò non significa che l'ambito di applicazione delle previsioni sul primo tipo di conflitto non conosca limiti⁶⁵⁴. Anche nel caso di doppia identità, infatti, possono ricorrere ipotesi di uso del marchio altrui non suscettibili di pregiudicare gli interessi specifici del titolare del marchio dotati di giuridica tutela; e ciò in particolare vale per "l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti" che il par. 5 dell'art. 5 della direttiva marchi colloca al di fuori del perimetro dell'azione di contraffazione armonizzata dal diritto comunitario⁶⁵⁵. L'Avvocato generale Jacobs nel caso "Arsenal" si è spinto fino a ipotizzare che anche sotto questo ulteriore e distinto profilo opererebbe una presunzione, anch'essa *iuris tantum*: quando vi sia doppia identità dovrebbe presumersi che il terzo faccia uso del marchio altrui in funzione distintiva o, come anche si dice, come marchio⁶⁵⁶. La proposta non è stata accolta dalla Corte, che, del resto, come si è visto, ha operato un complessivo e radicale riorientamento della materia attribuendo rilievo non alle modalità con le quali il segno è usato dal terzo ma all'impatto che l'uso del terzo stesso ha sugli interessi tutelati del titolare del marchio anteriore. Vero è comunque che, nel caso di merci "taroccate" e negli altri fenomeni contro cui si rivolge la disciplina antipirateria, risulta difficile – anzi, a rigore, impossibile – pensare a un "uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti". Del resto anche nella decisione "Arsenal", si è ritenuto che la vendita di sciarpe dichiaratamente "non ufficiali", "non autorizzate" non potesse considerarsi "uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti" anche se Mr Reed aveva argomentato (non implausibilmente) che i tifosi, quando compravano le sciarpe munite delle insegne dell'Arsenal, non compravano l'acquisto in ragione della loro provenienza aziendale ma per manifestare supporto lealtà e tifo alla squadra del cuore.

130.4. *Ancora sul fondamento razionale della protezione. Il coordinamento con il terzo conflitto e il regime probatorio della possibilità di pregiudizio alle*

terzi (U.S. District Court Southern District of New York 21 maggio 2012, Gucci America Inc. c. Guess?, Inc., Marc Fisher Footwear LLC e altri, caso «Gucci/Guess»); in questo caso il danno sarebbe subito dal titolare del marchio anteriore.

⁶⁵³ Analogamente A. VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, op. loc. ultt. cit., secondo cui questa protezione "si trova al confine rispetto a una tutela di tipo brevettuale, quale è concessa per oggetti di tipo progettuale come il *design*".

⁶⁵⁴ Sui quali hanno richiamato l'attenzione le Conclusioni dell'Avvocato generale Poiares Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWords», cit., parr. 102 ss.

⁶⁵⁵ Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., parr. 52-55. In Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., dove era stato escluso il pregiudizio alla funzione distintiva e non era stato fatto valere il pregiudizio alle restanti funzioni del marchio anteriore. Sul significato della previsione dell'art. 5, par. 5, della direttiva marchi v. già §§ 125-126 e 128-129.

⁶⁵⁶ Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, caso «Arsenal», cit., parr. 52-53; e v. S. MILES, *The RFU and Arsenal Cases: the Uses of Sporting Trade Marks in Merchandising*, cit., a 546 e *supra*, § 129.2.

funzioni tutelate. Fin qui il quadro è dunque abbastanza nitido: il fondamento razionale della disciplina della doppia identità sta nella salvaguardia della funzione sia distintiva sia pubblicitaria del marchio. Il quadro si complica assai quando ci si provi a individuare il fondamento razionale delle norme sul primo conflitto collocandosi al di fuori dell'orizzonte antipirateria da cui esse traggono origine. Il compito non può essere eluso, perché la lettera delle norme ammette la loro applicazione ben al di là del contesto originario per il quale le previsioni erano state pensate⁶⁵⁷; e ancor più perché si è constatato che l'esperienza giurisprudenziale degli ultimi anni attesta l'espansione del raggio di operatività della disciplina del primo conflitto a contesti nuovi come la pubblicità comparativa e *online*, che sollevano questioni delicate, con specifico riferimento anche al fondamento razionale della disciplina, che non avevano avuto ragione di porsi nel quadro originario⁶⁵⁸.

In questi nuovi ambiti, diventa ineludibile il compito di trovare un fondamento più solido alla posizione, che nella giurisprudenza anteriore era rimasta solamente implicita⁶⁵⁹, secondo cui l'esercizio del diritto esclusivo accordato al titolare del marchio sulla base delle previsioni relative al primo conflitto sarebbe preordinato ad apprestare tutela anche nei casi in cui l'uso del terzo di un segno identico pregiudichi funzioni del marchio diverse da quella distintiva. Perché mai, infatti, si dovrebbe pensare che norme nate per contrastare la pirateria, anche in ragione dell'approfitto parassitario che ad essa è connaturato, debbano trovare applicazione anche a fenomeni del tutto diversi e, si noti, capaci di ridurre virtuosamente i costi di informazione del pubblico, come la pubblicità comparativa e le offerte *online*, solo in ragione del dato letterale, se non si forniscano valide ragioni per giustificare un loro impiego a salvaguardia della funzione pubblicitaria che possa essere messa a repentaglio da queste nuove pratiche?

Il compito, non facile, è stato assolto dai giudici comunitari con un autentico *tour de force* interpretativo⁶⁶⁰, in esito al quale la giurisprudenza formatasi in relazione all'uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa prima e nelle offerte *online* dopo è potuta giungere alla conclusione secondo cui fra le funzioni il cui pregiudizio può essere fatto valere dal titolare del marchio anteriore nell'ambito

⁶⁵⁷ Grazie alla lettura del quinto elemento costitutivo della contraffazione invalsa nella giurisprudenza illustrata al § 126.

⁶⁵⁸ Per l'esattezza, il punto di svolta delineato nel testo è da collocarsi nella sentenza di Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., che ha presentato ai giudici comunitari una prima ipotesi di uso di segno identico al marchio altrui fenomenologicamente lontano dalla c.d. pirateria dei marchi. Anche la situazione considerata da Corte di Giustizia 17 marzo 2005, caso «Gillette», cit., presentava un caso di doppia identità diverso dalla pirateria; ma in quel procedimento la questione è stata affrontata e risolta nell'ottica delle libere utilizzazioni (e, quindi, dando per buona la valutazione del giudice remittente secondo cui il contegno del terzo sarebbe stato in linea di principio vietato, anche se suscettibile di esenzione).

⁶⁵⁹ Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., par. 51 e anche, *obiter*, Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durfee», cit., par. 28.

⁶⁶⁰ Una tappa fondamentale del quale è rappresentata dalle Conclusioni del 10 febbraio 2009 dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «L'Oréal», cit., parr. 31-59.

del primo conflitto “è da annoverare non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire al consumatore l’identità di origine del prodotto o del servizio di cui si tratti, 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*”⁶⁶¹.

Questa soluzione, che pur merita approvazione nei suoi termini generali, visto il complessivo riorientamento che ha conosciuto il diritto dei marchi comunitario e comunitariamente armonizzato a partire dalla direttiva marchi⁶⁶², solleva tuttavia notevoli difficoltà di coordinamento, questa volta fra il primo e il terzo tipo di conflitto. Occorre infatti domandarsi quale rapporto esista fra la tutela della funzione “di comunicazione, investimento o pubblicità” apprestata dalle previsioni sulla doppia identità e la funzione pubblicitaria la cui protezione è specificamente oggetto delle previsioni relative ai marchi “che godono di notorietà”.

La questione si pone in due prospettive assai diverse. Ci si può chiedere se la disciplina del primo e quella del terzo conflitto siano simultaneamente applicabili in un caso specifico, quando si invochi la protezione di un marchio che gode di notorietà nei confronti dell’uso di un segno identico per beni identici; ma ci si deve anche domandare se vi siano profili di duplicazione fra l’una e l’altra salvaguardia, di modo che le norme relative al primo conflitto potrebbero offrire tutela a funzioni del marchio coincidenti o sovrapponibili a quelle la cui protezione è demandata alla disciplina del terzo conflitto anche con riferimento a marchi che *non* godano di notorietà⁶⁶³.

È abbastanza agevole fornire risposta affermativa al primo quesito⁶⁶⁴. Assai più delicata è però la risposta al secondo, visto che la disciplina del terzo conflitto è opzionale⁶⁶⁵, mentre quella del primo è obbligatoria. Non parrebbe infatti che gli Stati membri possano ritrovarsi obbligati a dare ingresso attraverso la porta di servizio della doppia identità a una tutela che avrebbero potuto decidere di evitare rifiutando di esercitare l’opzione prevista dalla disciplina del terzo conflitto⁶⁶⁶, tanto più se, in punto fattispecie, la tutela così accordata dovesse operare a benefi-

⁶⁶¹ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 58 (corsivi aggiunti). Nello stesso senso, ma con riferimento alle offerte *online*, Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 38; 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., parr. 88 ss., 91; 8 luglio 2010, caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 30; 26 marzo 2010 (Quinta Sezione)(ord.), caso «bananabay», cit., parr. 22 s.; 25 marzo 2010, caso «Bergspechte», cit., parr. 33 s.; 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 77. In argomento v. già *supra*, § 40.3.

⁶⁶² In argomento v. §§ 7C) e 113.

⁶⁶³ In argomento v. anche A. HORTON, *The Implications of L’Oréal v Bellure – A Retrospective and a Looking Forward: the Essential Functions of a Trade Mark and when is an Advantage Unfair?* in *EIPR* 2011, 550 ss., 556 ss.

⁶⁶⁴ Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., parr. 67-69.

⁶⁶⁵ Artt. 4, par. 4, lett. a) e 5, par. 2, della direttiva marchi.

⁶⁶⁶ L’osservazione, oggi ripresa da M. SENFTLEBEN, *Trade Mark Protection – A Black Hole in the Intellectual Property Galaxy?*, cit., 385, era già stata per la verità formulata nitidamente nei parr. 57-58 delle Conclusioni del 10 febbraio 2009 dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «L’Oréal», cit.

cio di marchi che neppur siano caratterizzati dallo sforzo promozionale qualificato che caratterizza i marchi che godono di notorietà.

Vi è poi un dato altrettanto problematico in punto disciplina: visto che le previsioni relative al terzo tipo di conflitto lasciano aperta la via a un bilanciamento di interessi attraverso clausole generali come quella relativa al carattere “indebitato” del vantaggio e alla presenza o assenza di un “giusto motivo”⁶⁶⁷, è inevitabile domandarsi come questo bilanciamento possa venire recuperato in sede di applicazione delle previsioni sul primo conflitto, la cui ellittica formulazione difetta di qualsiasi riferimento a clausole generali e pare quindi rendere particolarmente ostica un’operazione corrispondente di contemperamento fra gli interessi contrapposti⁶⁶⁸.

Qualche progresso in direzione di soluzioni equilibrate si può nondimeno registrare quando si prenda atto che il pregiudizio alle funzioni di comunicazione, investimento o pubblicità non può essere presunto neppur nel primo conflitto⁶⁶⁹, e deve per contro essere – circostanziatamente – provato dal titolare del marchio⁶⁷⁰. Né si tratta di una prova facile: per mostrare la violazione della funzione pubblicitaria, non basta al titolare del marchio anteriore che sia stato scelto come parola chiave in un servizio di posizionamento da parte di un concorrente provare che il prezzo per *click* aumenta anche per il titolare stesso, visto che quest’ultimo dispone comunque del vantaggio derivante dalla visibilità del suo marchio fra i risultati naturali⁶⁷¹; al riguardo occorre anche considerare che non vi è nulla di male se la presenza dell’alternativa offerta dal concorrente attraverso il *link* sponsorizzato costringa il titolare a intensificare i propri sforzi pubblicitari, visto che questo è un

⁶⁶⁷ Su cui v. §§ 70.2 e 140.3.

⁶⁶⁸ Sulla possibilità di operare il bilanciamento attraverso le previsioni relative alla libere utilizzazioni (secondo un percorso esplorato, senza successo, da Jacob J., in England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, caso «L’Oréal», cit., parr. 33 ss.), v. *infra*, § 141.3.

⁶⁶⁹ Come si potrebbe essere indotti a ipotizzare sulla base di una lettura acritica del *dictum* contenuto in Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durfee», cit., par. 28.

⁶⁷⁰ Un’indagine specificamente riferita alla possibilità di un pregiudizio alla funzione di comunicazione, investimento o pubblicitaria è in Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., parr. 54 ss. (limitatamente alle ultime due); 8 luglio 2010, caso «Portakabin/Primakabin», cit., parr. 31 ss.; 25 marzo 2010, caso «Bergspechte», cit., par. 31; 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., parr. 91 ss. Così anche Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 63, che domanda – come è logico – la valutazione al giudice nazionale remittente, riferendola però a un profilo particolare come è quello dell’accertamento del carattere esclusivamente descrittivo o anche promozionale del riferimento al marchio altrui. Meno convincente sotto questo profilo l’idea incidentalmente formulata dal par. 61 delle Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott del 7 aprile 2011, caso «bombola da gas», secondo cui nel primo conflitto la violazione della funzione pubblicitaria assumerebbe rilievo solo in quanto conseguenza della violazione di quella distintiva (ma nel caso di specie si discuteva della questione se l’aggiunta del marchio del terzo su bombole originali immesse in commercio con il consenso del titolare del marchio, non su beni provenienti dal terzo, costituisse contraffazione; e forse in quel contesto l’affermazione può trovare credito).

⁶⁷¹ Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., parr. 94 ss.

esito connaturale al gioco della concorrenza⁶⁷². Qualche ulteriore passo in avanti in direzione di una composizione degli interessi contrapposti può essere mosso se si prenda atto che la regola secondo la quale non si dà protezione se non quando sia ravvisabile un pregiudizio a una qualsiasi delle funzioni tutelate del marchio non implica il suo reciproco, che qualunque possibilità di pregiudizio comporti automaticamente e necessariamente la tutela⁶⁷³. Risultati positivi possono derivare dagli sforzi, che pare stare facendo la giurisprudenza più recente, di differenziare i presupposti di applicazione del primo conflitto rispetto al terzo.

Degna di attenta considerazione a questo riguardo è una proposta interpretativa di ampio raggio, secondo la quale le differenze fra i presupposti delle diverse tutele andrebbero ricercate sia su di un piano qualitativo sia su di un piano quantitativo. Sul piano qualitativo, i presupposti di applicazione sono chiaramente differenti: la doppia identità di segni e di beni nel primo conflitto, la notorietà del marchio anteriore e la presenza di un rischio di indebito vantaggio o pregiudizio del carattere distintivo e della notorietà del marchio anteriore nel terzo. Si è però ipotizzato che ci sia anche una differenziazione sotto il profilo quantitativo⁶⁷⁴: la tutela della funzione pubblicitaria conoscerebbe una sorta di graduazione e si collocherebbe fra il massimo, disegnato dalle norme sul terzo tipo di conflitto, che apprestano una tutela diretta e immediata a questa funzione, e il minimo ricollegabile alle norme sul secondo tipo di conflitto, in relazione al quale non si darebbe mai tutela diretta e immediata del valore pubblicitario del marchio, essendo questa disponibile solo in quanto simultaneamente ricorra la condizione specifica della presenza di un rischio di confusione. Nel primo conflitto, che qui interessa, la tutela della funzione pubblicitaria si troverebbe in posizione intermedia fra questi due estremi: anche nel caso di marchi che notori non siano, il titolare del marchio anteriore sarebbe protetto contro l'uso di un marchio identico per beni identici anche se non fosse fornita la prova della presenza di un rischio di confusione già per il solo fatto che l'uso del marchio successivo possa pregiudicare la funzione pubblicitaria svolta dal marchio anteriore.

La Corte di Giustizia non ha accolto espressamente questa impostazione; ma, sottolineando che nel caso del primo conflitto il titolare del marchio anteriore è chiamato a provare di aver fatto ricorso a tecniche commerciali e pubblicitarie idonee a far acquisire al marchio reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli⁶⁷⁵, ha mostrato di avere ben chiaro che la disciplina della c.d. doppia identità non può spingersi al punto di apprestare una sorta di duplicazione, più o meno attenuata, della protezione dei marchi che godono di notorietà, disponibile anche in assenza dei requisiti di accesso richiesti dalle norme relative al terzo con-

⁶⁷² Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., parr. 57-58.

⁶⁷³ Nel senso del testo anche le Conclusioni del 10 febbraio 2009 dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «L'Oréal», cit., par. 58.

⁶⁷⁴ Come è stato suggerito dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Poiares Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWords», cit., parr. 97 ss.

⁶⁷⁵ V. Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., parr. 40, 60 ss.

flitto. È da immaginarsi che, stando a quest'impostazione, la misura della tutela del marchio anteriore nel primo conflitto debba essere calibrata, secondo una qualche regola di proporzionalità, sull'intensità dello sforzo promozionale profuso sul marchio anteriore.

La giurisprudenza recente pare anche preoccupata di introdurre una distinzione nell'individuazione delle funzioni tutelate nel primo conflitto rispetto a quelle che trovano protezione nel terzo: alla funzione pubblicitaria presa in considerazione in quest'ultimo si contrappongono le funzioni di investimento e di pubblicità rilevanti nel primo⁶⁷⁶; e queste vengono al loro interno differenziate, in maniera peraltro non particolarmente convincente e resa più opaca – e anzi enigmatica – dall'immotivata omissione di ogni riferimento alla funzione di comunicazione⁶⁷⁷.

Meno convincente appare per contro il tentativo, che pur non è mancato, di introdurre una differenziazione fra le due ipotesi di conflitto sulla base del rilievo che il primo non ricorrerebbe quando si avesse solo un indebito approfittamento del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore, cui non si accompagni un pregiudizio dei medesimi, come invece avviene nel terzo tipo di conflitto⁶⁷⁸. È ben vero che a favore di questa soluzione militerebbero ragioni importanti dal punto di vista della politica del diritto⁶⁷⁹; e tuttavia la tesi pare insostenibile alla luce della constatazione che la disciplina della doppia identità ha come bersaglio la c.d. pirateria dei marchi⁶⁸⁰; e che il rischio che questa tipicamente comporta attiene non al pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà dei marchi anteriori, che di norma non sono neppure scalfiti dalla presenza di beni 'taroccati', ma all'approfittamento dei medesimi⁶⁸¹.

Restano comunque aperte le difficoltà a immaginare un meccanismo capace di introdurre in sede di primo conflitto un bilanciamento corrispondente a quello previsto nel terzo.

⁶⁷⁶ V. Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 44 ss., 54 ss. e 67 ss. rispettivamente.

⁶⁷⁷ Ma v. la nota 58 delle Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit.: la funzione di comunicazione non avrebbe una sua propria autonomia. Anche se così fosse, la relazione fra le diverse funzioni nei diversi tipi di conflitto e all'interno dello stesso tipo di conflitto resta abbastanza misteriosa, come del resto ebbe a osservare Jacob J., in England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, caso «L'Oréal», cit., par. 29 ss., quasi a riprova della diffidenza delle analitiche menti britanniche verso le oscurità continentali.

⁶⁷⁸ In questo senso le Conclusioni del 10 febbraio 2009 dall'Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «L'Oréal», cit., par. 61, secondo cui la norma relativa al primo conflitto non sarebbe applicabile quando si avesse un indebito approfittamento e non un pregiudizio. La stessa sentenza di Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 64 sembra riecheggiare, anche se forse non chiarissimamente, la posizione dell'Avvocato generale.

⁶⁷⁹ Sulle quali v. già *supra*, § 8 E).

⁶⁸⁰ V. §§ 40 e 130.

⁶⁸¹ Non si può escludere che l'Avvocato generale abbia trovato conforto per la sua impostazione in quella giurisprudenza, da lui richiamata, che subordina la protezione al pregiudizio delle funzioni del marchio; e abbia trascurato che il pregiudizio alla funzione pubblicitaria non si esaurisce nel pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà, essendovi viceversa ricompreso – sia pur per scelta normativa contestabile: *supra*, § 8 E) – l'indebito approfittamento dei medesimi.

130.5. *Le fattispecie di doppia identità senza “presunzione di confusione”*. Più sorprendente potrebbe a prima vista apparire che, a contatto con fenomeni diversi dalla c.d. pirateria dei marchi, sia stata abbandonata anche la presunzione di rischio di confusione che dovrebbe conseguire alla natura asseritamente “assoluta” della protezione conferita dalle norme sul primo conflitto. Le risultanze giurisprudenziali sul punto sono, tuttavia, del tutto univoche. Almeno a partire dal caso “Google”, si è ritenuto che la violazione della funzione distintiva debba essere provata dal titolare del marchio anche quando il terzo usi un segno identico per beni identici; e in particolare si è concluso che la dimostrazione presupponga la prova che la modalità di uso adottata dal terzo “adombri la sussistenza di un collegamento economico fra il terzo e il titolare del marchio”⁶⁸² o comunque provochi incertezza al riguardo nell’utente⁶⁸³.

La sorpresa non ha ragion d’essere⁶⁸⁴. Si deve infatti considerare che la giurisprudenza ha precisato che fra gli elementi costitutivi generali della contraffazione del marchio va anche annoverato il pregiudizio ad almeno una delle funzioni giuridicamente tutelate dall’ordinamento; e questa verifica va effettuata anche rispetto al pregiudizio alla funzione distintiva, salvo che le circostanze di fatto, come nel caso, per l’appunto della c.d. pirateria, non consentano di ipotizzare una presunzione di confusione. In effetti, le coordinate concettuali di riferimento non possono che cambiare radicalmente, ogni qualvolta sia il contesto stesso a rendere improbabile che l’impiego da parte del terzo del marchio altrui possa indurre il pubblico a ritenere erroneamente che i beni offerti dal terzo traggano origine dal titolare del marchio. Questa considerazione vale per la pubblicità comparativa, la quale in effetti presenta di regola situazioni nelle quali l’impiego del marchio altrui avviene per riferirsi ai beni del titolare e a contrapporli a quelli offerti dal terzo; conseguentemente il potenziale di equivoco è da stimarsi tendenzialmente ridotto, anche in presenza di una totale identità dei segni⁶⁸⁵, visto che è nell’interesse del terzo presentare i propri beni come diversi – e preferibili – a quelli offerti dal titolare. Il potenziale di equivoco può anche essere altrettanto basso nelle

⁶⁸² Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 89; ma v. anche i parr. 84 ss. La formulazione è ripresa *verbatim* da Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 45. Ma v. già Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit.

⁶⁸³ Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit., parr. 34-35, secondo cui si avrebbe un pregiudizio della funzione di indicazione di origine, anche se il *link* sponsorizzato o il messaggio che lo accompagnano non suggerisca l’esistenza di un collegamento economico con il titolare del marchio anteriore, quando l’utente di internet “normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere ... se l’inserzionista è un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, è economicamente collegato a quest’ultimo”. Nello stesso senso Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 90 e 26 marzo 2010 (Quinta Sezione) (ord.), caso «bananabay», cit., par. 18; 25 marzo 2010, caso «Bergspechte», cit., par. 26.

⁶⁸⁴ Ma v. A. HORTON, *The Implications of L’Oréal v Bellure*, cit., 556.

⁶⁸⁵ Che è in questo caso in larga misura connaturata al contesto, visto che il marchio altrui è impiegato per identificare i beni del titolare e non del terzo, come esattamente osservato dalla US Court of Appeal for the Fourth Circuit 9 aprile 2012, Rosetta Stone Ltd. c. Google Inc., caso «Rosetta Stone».

offerte *online*, nelle quali la distinzione fra l'offerta del terzo e quella del titolare del marchio può restare netta⁶⁸⁶. Qui l'interpretazione della norma deve dunque fare i conti con la circostanza che in queste situazioni non vi è ragione di applicare una presunzione neppure con riferimento al rischio di confusione⁶⁸⁷.

La stessa ricostruzione deve essere ripetuta anche per le norme interne. Questo risultato, che avrebbe comunque dovuto essere conseguito in via interpretativa in omaggio al principio del primato del diritto comunitario, è stato un po' fortunatamente raggiunto anche dal punto di vista letterale. Infatti, il legislatore interno si è astenuto dall'introdurre una presunzione di confondibilità in relazione alla doppia identità, sulla base della convinzione che a questo riguardo non si possa parlare di presunzione in senso tecnico, perché la confondibilità non sarebbe un fatto storico ma un giudizio⁶⁸⁸. Per la verità, il ricorrere di una presunzione (relativa) in senso tecnico presuppone che il soggetto che fa valere una pretesa o eccezione dimostri l'esistenza di un certo fatto (qui: l'identità di segni e beni), dal quale la legge deduce la sussistenza di un ulteriore elemento della fattispecie costitutiva della pretesa o eccezione medesima (qui: il rischio di confusione); e non parrebbe che l'elemento costitutivo ulteriore in questione debba a sua volta necessariamente consistere in un fatto storico⁶⁸⁹. Qualunque sia l'inquadramento dogmatico corretto della materia, la scelta del legislatore italiano si è rivelata felice, perché in questo modo la norma corrisponde sotto un profilo letterale non alla previsione TRIPS, che essa intendeva attuare, ma a quella comunitaria, che essa doveva attuare.

Resta, naturalmente, la difficoltà di tracciare una linea divisoria fra il campo originario di applicazione della norma, collegato ai fenomeni di c.d. pirateria dei marchi, e le – almeno tendenzialmente più “virtuose” – operazioni affidate al ricorso alla pubblicità comparativa e alle offerte *online*. Non sempre la linea di demarcazione è netta; e ci sono anzi casi, come quello relativo ai modellini in minia-

⁶⁸⁶ E v. Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 58. Ma v. per una posizione molto critica sul punto D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 99.

⁶⁸⁷ Si dovrebbe dunque concludere che la protezione conferita al marchio anteriore nel primo tipo di conflitto non sempre è “assoluta”, neppure nella discutibile accezione del termine accolta dalla giurisprudenza comunitaria, perché non sempre opera una presunzione di rischio di confusione, come avviene, per l'appunto, nelle situazioni ora considerate. Peraltro, la giurisprudenza comunitaria, pur richiedendo in questi casi la prova del rischio di confusione, non ne ritrae l'inferenza sul piano della (non) “assolutezza” della protezione; né potrebbe, del resto, farlo, di fronte al dato normativo contenuto nel «Considerando» undicesimo della direttiva n. 95/08 e nel «Considerando» ottavo del reg. n. 207/2009. Appare però significativo che Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 37 senta la necessità di precisare che la “qualificazione” della tutela come assoluta vada “contestualizzata”; e al par. 42 dichiara “pertinente” l'indagine relativa alla lesione alla funzione di indicazione di origine, che viene poi condotta – con esito negativo – ai parr. 44 ss.

⁶⁸⁸ Come riferisce il prof. G. Floridia, redattore della *Relazione* illustrativa del d.lgs. n. 198/1996 (riprodotta in *Il dir. ind.* 1996, 426 ss. a 427).

⁶⁸⁹ V. ad es. l'art. 2706 c.c., classico esempio di presunzione relativa, che si riferisce alla conformità della copia meccanica all'originale; lo stesso vale per la buona fede, stato soggettivo e non fatto storico, presunta ai sensi del 3° comma dell'art. 1147 c.c. con gli effetti di cui all'art. 1153 c.c.

tura⁶⁹⁰, che non si lasciano collocare con sicurezza né da una parte né dall'altra. Ci si può del resto anche domandare perché mai Mr Reed debba essere relegato fra i pirati, visto che vendeva le scarpe munite dei simboli dell'Arsenal ben prima che la società calcistica concepisse l'idea di registrare il marchio corrispondente; e perché invece inserzionisti che giocano sulla confusione fra i propri prodotti e quelli provenienti dal titolare del marchio, ad es. vendendo promiscuamente gli uni e gli altri⁶⁹¹, debbano invece beneficiare dei criteri di apprezzamento più liberali riservati alle vendite *online*. Forse anche in questo caso la risposta va affidata all'analisi fattuale.

131. (Segue). B) *Profili applicativi*

131.1. *Profili generali. Rinvio.* Da un punto di vista letterale, la disciplina del primo tipo di conflitto in sede di contraffazione coincide con quella dettata in materia di impedimenti relativi e motivi di nullità relativa⁶⁹². In conformità con le scelte espositive a suo tempo operate⁶⁹³, i profili comuni ai due gruppi di regole sono stati già presi in considerazione in occasione della trattazione del giudizio di novità. Qui ci si limiterà pertanto a esaminare gli aspetti nei quali la disciplina della contraffazione presenta particolarità o punti di distacco rispetto a quella degli impedimenti e dei motivi di nullità.

131.2. *La nozione di identità dei segni.* Quanto alla nozione di identità fra i segni, la prospettiva della contraffazione può aggiungere qualche elemento di analisi. Nel giudizio di identità, due sono i termini fatti oggetto di confronto: il marchio anteriore e il segno successivo. Quanto al primo, pacifico è che il riferimento debba andare alle caratteristiche che questo presenta nel certificato di registrazione⁶⁹⁴. Diverso è il caso del secondo segno. Intanto, in sede di contraffazione (e diversamente da quanto avviene in materia di impedimenti e di motivi di nullità), il confronto non necessariamente avrà come riferimento un marchio, visto che potrà assumere rilievo l'uso di un "segno" anche diverso da un marchio. D'altro canto, in sede di contraffazione, l'unico dato rilevante al fine dell'accertamento dell'identità concerne il modo nel quale il segno successivo sia concretamente impiegato.

Ciò significa che il confronto – e il giudizio di identità – potrà avvenire anche

⁶⁹⁰ Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., particolarmente importante nella prospettiva del testo, visto che ha segnato il passaggio dalla linea rigoristica della prima giurisprudenza a quella più liberale.

⁶⁹¹ V. Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit.

⁶⁹² Cfr. l'art. 4, par. 1, lett. a) della direttiva rispetto all'art. 5, par. 1, lett. a); l'art. 12.1, lett. c) rispetto all'art. 20.1, lett. a) c.p.i. e l'art. 8, par. 1, lett. a) r.m.c. rispetto all'art. 9, par. 1, lett. a) r.m.c.

⁶⁹³ E motivate al § 39.

⁶⁹⁴ E v. già § 115.2 ove richiami.

paragonando al marchio anteriore un segno distintivo diverso, come, ad es., un nome a dominio⁶⁹⁵. Significa anche che, per stabilire se ricorra o meno un'identità, dovrà aversi riguardo alle modalità concrete di impiego del segno successivo, come attestate dalle risultanze processuali⁶⁹⁶, e non certo alle modalità con le quali il segno successivo sia stato eventualmente registrato, iscritto o depositato nel procedimento di volta in volta richiesto per quella tipologia di segno distintivo.

Di primo acchito si potrebbe pensare che la completa identità fra il marchio anteriore e il segno successivo sia un portato inevitabile di operazioni come la pubblicità comparativa o l'impiego del segno altrui in un servizio di posizionamento. Non sempre è però così: ad es. nella causa "O2" è risultato che le bollicine usate nella pubblicità comparativa fatta da questa impresa, anche se ricordavano molto da vicino quelle della concorrente H3G, non erano però identiche⁶⁹⁷.

Anche nel contesto delle ricerche *online* può insorgere qualche dubbio. In un primo momento ci si è domandati se ricorra identità fra un marchio figurativo anteriore in cui l'elemento denominativo sia però dominante e l'impiego della sequenza di lettere corrispondente come parola chiave in una ricerca *online*, che normalmente viene operata (dall'utente della rete, non dal terzo) senza neppure scegliere tra maiuscole e minuscole⁶⁹⁸. Approfondendo la dinamica dell'operazione, si è osservato, correttamente, che il giudizio di identità tradizionale diventa problematico, perché nelle ricerche *online prima* l'utente sceglie la parola chiave avendo in mente il marchio registrato anteriore e *poi* gli compare sullo schermo la visualizzazione dell'annuncio sponsorizzato, di cui va valutata l'identità rispetto al marchio anteriore⁶⁹⁹. Tuttavia i giudici comunitari hanno preferito evitare di sottilizzare, scorgendo anche in questo caso un fenomeno di doppia identità, anche se questa è conseguenza e non causa della operazione dell'utente di rete⁷⁰⁰, seguendo, evidentemente, il ragionamento secondo cui l'uso del segno da valutare non è quello dell'utente della rete ma del terzo inserzionista e che quindi occorre attenersi al "risultato visibile, costituito dall'annuncio pubblicitario nel link sponsorizzato dell'inserzionista mostrato all'utente di internet che ha digitato il termine di ricerca" (cioè: la parola chiave)⁷⁰¹.

D'altro canto, se l'uso successivo sia ad es. costituito da un nome a dominio o da

⁶⁹⁵ Sul punto, e anche per l'indicazione di altre entità diverse dai marchi suscettibili di essere considerate segni ai fini della disciplina della contraffazione, v. § 122.

⁶⁹⁶ Il punto è sottolineato ad es. da L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 917.

⁶⁹⁷ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 52.

⁶⁹⁸ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., par. 61 s.; la risposta, affermativa anche se enunciata con un margine di dubbio, è stata implicitamente confermata dalla Corte che non si è neppure soffermata sul punto e ha applicato le regole del primo conflitto.

⁶⁹⁹ Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, caso «Interflora», cit., par. 73 e nota 56.

⁷⁰⁰ Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., parr. 18, 27 e 33.

⁷⁰¹ Seguendo in questo modo il suggerimento proveniente dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, caso «Interflora», cit., parr. 74-76.

un indirizzo di e-mail, occorrerà tenere presente che alcune componenti del segno successivo, come il *top level* del nome a dominio (.com, .it o simili) o alcune particelle, suffissi o prefissi (la stessa @ e, di nuovo, i suffissi .com, .it e simili) possono ritenersi tecnicamente necessitate, in quanto chi chiede l'assegnazione del segno deve necessariamente includerle nella richiesta. Si ritiene di solito che in linea di massima queste medesime componenti non dovrebbero essere prese in considerazione nel giudizio di identità⁷⁰². L'opinione sembra attendibile, in quanto il pubblico verosimilmente percepisce le componenti obbligatorie non come parte del segno ma come elementi tecnici necessari per il funzionamento del sistema in cui questo è inserito.

In termini più generali, va rilevato che, anche quando il segno successivo è un marchio, normalmente questo è collocato in un contesto nel quale sono presenti altri segni. Ad es. su di una confezione di biscotti ci potrà essere il marchio successivo contestato; ma a questo potranno accompagnarsi altre scritte e diciture, immagini e colori. Ci si domanda se la presenza di questi elementi ulteriori possa influire sull'accertamento dell'identità. Si imbobberebbe una strada sbagliata se, per risolvere il quesito, ci si domandasse se questi altri segni – o, se vogliamo esprimerci in termini più neutrali, questi elementi ulteriori – siano di importanza trascurabile o svolgano un ruolo subordinato⁷⁰³. Il punto non è questo: anche se gli elementi ulteriori siano cospicui e capaci di attrarre l'attenzione, si tratta di vedere se essi siano percepiti dal pubblico di riferimento come parte del segno la cui identità si tratta di accertare; e questo dipende non da un dato quantitativo ma qualitativo, di natura (si potrebbe azzardare) semeiotica⁷⁰⁴.

131.3. *L'aggiunta di locuzioni come "tipo" o "modello" nel segno successivo.* Sempre in questa prospettiva va esaminata la questione relativa alla presenza delle

⁷⁰² In questo senso v. ad es. L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 918 e C. GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, cit., 27; in giurisprudenza Trib. Pistoia 15 ottobre 2001 (ord.), Shell International Petroleum Company Ltd. c. Future Time di Alessandro Marini & C. e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 4371, caso «Shell»; in senso opposto però Trib. Pistoia 10 novembre 2000, *ivi* 4250. Corretta sotto questo profilo la conclusione cui è pervenuta Trib. Roma 9 marzo 2000 (ord.), caso «Carpoin», cit.: al marchio «Carpoin» si contrapponeva il nome a dominio *www.carpoin.msn.com*. Nello stesso senso, ma nella prospettiva dell'analisi del marchio anteriore, 16 settembre 2013 (Prima Sezione), caso «MBP/ip_law@mbp», cit., par. 60.

⁷⁰³ Come (purtroppo) spesso avviene quando ci si domandi se l'uso del marchio registrato in forma che differisce per elementi che non ne alterano il carattere distintivo sia idoneo a evitare la decadenza: in argomento v. § 95.1.

⁷⁰⁴ Da questo punto di vista, la circostanza che «l'intera parola costituente il marchio viene riprodotta, accanto a un termine che svolge esclusivamente funzione parodistica», ritenuta decisiva da Trib. Torino 9 marzo 2006, caso «Porco Diesel», cit., per ravvisare un caso di doppia identità, dovrebbe condurre all'esito opposto: l'effetto parodistico deriva dal fatto che i due termini siano nel segno successivo impiegati come unità inscindibile. Un caso molto particolare, ma di agevole valutazione, è esaminato da Corte UE 14 luglio 2011 (Prima Sezione), caso «bombola da gas», cit., par. 39 ss.: in quella situazione, il segno successivo usato dal terzo era la (forma tridimensionale della) bombola stessa venduta dal titolare e da questi altresì registrata come marchio; e nessun dubbio si è avuto che il contrassegno o etichetta, apposto dal terzo per indicare che il gas contenuto nella bombola proveniva da quest'ultimo, costituisca un marchio aggiunto che in nessun modo mette in discussione l'identità fra segno registrato e usato.

espressioni come “tipo”, “modello”, “imitazione di”, “style”, “tradition of”⁷⁰⁵. La prassi corrispondente sembra suscitare vive preoccupazioni nell’industria del lusso, tant’è vero che il governo francese, sempre sensibile agli interessi delle *griffe*, non perde occasione nei suoi interventi di fronte alla Corte dell’Unione europea per ribadire che si tratterebbe di un caso di contraffazione conclamata ai sensi delle norme sul primo conflitto⁷⁰⁶.

Nella prospettiva del diritto dei marchi comunitario e comunitariamente armonizzato, ci si domanda se l’impiego di queste locuzioni, che normalmente vengono aggiunte al marchio nel contesto di una comunicazione commerciale o sulla confezione, più raramente sul prodotto stesso, faccia venire meno i presupposti di applicazione delle regole relative alla doppia identità. Al quesito viene normalmente fornita una risposta (plausibilmente) negativa⁷⁰⁷. È vero, si dice, che si potrebbe eccepire al riguardo che nel segno adottato dall’utilizzatore successivo si trovano elementi ulteriori che si aggiungono a quelli di cui è composto il marchio originario; ma queste espressioni, si precisa, sono normalmente considerate dal pubblico interessato non come elementi facenti parte del marchio dell’imitatore ma semplici locuzioni di accompagnamento; pertanto, esse vanno considerate come elementi estranei, che vanno espunti dal confronto fra i due marchi⁷⁰⁸.

Si tratta di una soluzione lineare; e tuttavia non si può non registrare una netta differenza rispetto a quella accolta al medesimo riguardo dall’altra parte dell’Atlantico. Il diritto nordamericano esprime una valutazione recisamente favorevole all’impiego di diciture di questo tipo: esse, si dice, svolgono una funzione proconcorrenziale⁷⁰⁹. Il ricorso a queste locuzioni, si osserva, intanto non comporta di regola un rischio di confusione nel pubblico, almeno quando sia chiaro che l’offerta del terzo è alternativa e concorrente con quella del titolare del mar-

⁷⁰⁵ Queste due ultime espressioni sono impiegate nel caso deciso da Trib. Milano 21 febbraio 2009, Unilever NV c. Francesco Paolo Straniero, in *Giur. ann. dir. ind.* 5405, caso «Fabergé/Faberge». Sulla questione qui esaminata v. già qualche accenno al § 41.1.

⁷⁰⁶ V. Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 37 e le Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 20 settembre 2001, caso «Hölterhoff», cit., par. 26. La posizione francese ha una sua precisa motivazione: la fattispecie è oggetto di specifica disposizione legislativa, art. L713-2 del Code de la propriété intellectuelle (v. G.E. SIRONI, *La tutela del marchio nell’ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici*, cit., 1558 a nota 32).

⁷⁰⁷ Così D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 79; la nota di commento a Trib. Milano 21 febbraio 2009, caso «Fabergé/Faberge», cit. e G.E. SIRONI, *La tutela del marchio nell’ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici*, cit., 1557. In senso opposto G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell’esclusiva*, cit., 14-15.

⁷⁰⁸ Sul punto si vedano anche le Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs nel procedimento deciso da Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 48-49.

⁷⁰⁹ V. la (peraltro non recente: 1983) decisione resa in *Smith c. Chanel Inc.*, caso «Chanel no. 5», cit. ed. in dottrina, la autorevolissima – e assai influente – presa di posizione di W.M. LANDESR. POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, cit., 307-309. Per altri, più aggiornati (ma anch’essi non recenti) richiami v. S.L. DOGAN-M. LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, cit., 796-797; sulla evoluzione della nozione di confusione nel diritto statunitense dopo la modifica del 1962 v. anche A. VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, cit., 99-100.

chio. Ma anche a prescindere da questo aspetto⁷¹⁰, il ricorso a queste locuzioni andrebbe non vietato ma visto con favore, in quanto esso presenta il vantaggio di dar conto di caratteristiche del prodotto “alternativo” che costituiscono un’informazione positivamente apprezzabile dal punto di vista del consumatore, salvo, si intende, che la tendenziale equivalenza fra il prodotto del terzo e quello offerto dal titolare del marchio non sia nei fatti insussistente⁷¹¹. Il punto decisivo sarebbe di stabilire se la imitazione del prodotto altrui sia di per sé illecita o meno; ma una volta che si accerti che la riproduzione anche integrale del prodotto altrui (*imitation or replica*; ma talora si parla anche di *knock-offs* e di *cheap copies*) non viola alcun (altro) diritto di proprietà intellettuale⁷¹², non vi sarebbe ragione di impedire al concorrente imitante di far sapere al pubblico quali sono le caratteristiche (si intende: effettive) del suo prodotto attraverso un richiamo al marchio altrui; ché del resto, si soggiunge, non si saprebbe come il concorrente potrebbe altrimenti comunicare al pubblico questa importante informazione⁷¹³.

Nell’ordinamento europeo è accolta l’impostazione opposta, anche se, per la verità, non mancano articolate prese di posizione di segno contrario, che si richiamano esplicitamente alle argomentazioni accolte in ambiente nordamericano⁷¹⁴. Queste incontrano però ostacoli di tipo sia letterale sia sistematico. Sul piano testuale, va rilevato come la lett. g) dell’art. 4 della direttiva n. 2006/114 concernente la pubblicità subordina la liceità della pubblicità comparativa alla condizione che questa “non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione [*recte*: replica]⁷¹⁵; ed è accreditata l’interpretazione secondo cui questo requisito di liceità non sarebbe soddisfatto, anche se l’imitazione o la replica siano del tutto legittime per quanto concerne la fabbricazione e vendita della copia in questione, quando questa venga presentata come risultato non di uno sforzo produttivo autonomo ma di una operazione di mera copiatura⁷¹⁶. D’altro canto, la

⁷¹⁰ Che, per la verità, è riconosciuto senza difficoltà anche dai giuristi europei [v. ad es. C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario*, cit., 77 e *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 171]; ma, nella nostra prospettiva, non è decisivo, in quanto la disciplina del conflitto di primo tipo non è finalizzata alla salvaguardia della sola funzione distintiva.

⁷¹¹ W.M. LANDES-R. POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, cit., 307.

⁷¹² Inclusi gli aspetti relativi alla presentazione esteriore del prodotto, il c.d. *trade dress*; per una valutazione (ma in ambiente europeo) del c.d. *look-alike* v. § 134.3.

⁷¹³ W.M. LANDES-R. POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, cit., 309.

⁷¹⁴ Fra queste v., oltre a V. DI CATALDO, *Profumi e balocchi: non nominare il marchio altrui in vano*, cit., 992 ss., A. KUR-L. BENTLY-A. OHLY, *Sweet Smells and a Sour Taste – The ECJ’s L’Oreal Decision*, in *Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series*, No. 09-12.

⁷¹⁵ Sull’errore di traduzione in cui è incorso il redattore del testo italiano v. già il § 119.3.

⁷¹⁶ V. Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., parr. 73-76 (dove non mi è chiaro come i giudici comunitari, cui è precluso l’apprezzamento del fatto in sede di rinvio pregiudiziale, abbiano potuto raggiungere la conclusione corrispondente) e le Conclusioni del 10 febbraio 2009 dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «L’Oréal», cit., parr. 81 ss., 83-84. La medesima soluzione è normalmente raggiunta in applicazione delle norme sulla concorrenza sleale: v. ad es. P. DI TULLIO, *sub art. 2598 c.c.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su pro-*

(peculiare) idea di “armonia prestabilita” fra disciplina della pubblicità comparativa e diritto dei marchi accolta dalla giurisprudenza comunitaria impone di considerare contraffazione di marchio, insuscettibile di beneficiare delle libere utilizzazioni, il comportamento che sia vietato dalla direttiva sulla pubblicità⁷¹⁷. Se forse l’argomento letterale non è del tutto insuperabile⁷¹⁸, difficile è però sbarazzarsi di quello sistematico. Un argomento valido nel diritto nordamericano, che in linea di principio nega il rilievo all’indebito vantaggio tratto dal marchio altrui (*unfair advantage*), non è probante per il diritto comunitario e comunitariamente armonizzato, che opera la – pur discutibilissima – scelta opposta; e questa conclusione si impone a maggior ragione nell’interpretazione e applicazione delle norme relative al primo conflitto, che recano ancor impresso nel loro codice genetico l’obiettivo primario della lotta contro la pirateria dei marchi che è in primo luogo finalizzata al contrasto di fenomeni di approfittamento parassitario del capitale promozionale accumulato nel marchio altrui⁷¹⁹.

Non resta quindi che confermare – un po’ mestamente – la conclusione raggiunta in precedenza: alle locuzioni ora prese in considerazione si applica in tutto e per tutto la disciplina della doppia identità⁷²⁰.

131.4. *La presenza dei c.d. disclaimer*. Che dire allora dell’apposizione dei c.d. *disclaimer*, di dichiarazioni cioè che chiariscono che il prodotto offerto non proviene dal titolare del marchio, che esso non è ufficiale o autorizzato o anche che il terzo e i suoi prodotti non hanno collegamento di alcun tipo con il titolare del

prietà intellettuale e concorrenza, cit., 2094-2095 e già G. GHIDINI, *Della concorrenza sleale*, in *Commentario* diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1991, 250 ss.

Sia l’art. 3 dell’Accordo di Lisbona del 1958 sulle denominazioni di origine (sul quale v. *infra*, § 206) sia la lett. b) del par. 1 dell’art. 13 reg. (UE) n. 1151/2012 (sul quale v. *infra*, § 207) accordano una tutela corrispondente, diretta contro (rispettivamente) “qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorché l’origine vera del prodotto sia indicata o la denominazione sia tradotta e accompagnata da espressioni come «genere», «tipo», «modo», «imitazione» o simili” e contro “qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili”. Al parallelismo non va attribuito un significato che esso non possiede: i requisiti di accesso delle indicazioni geografiche corrispondenti presuppongono un accreditamento sul mercato dei segni tutelati che da solo vale a dar conto della previsione di una tutela che prescinde dal rischio di confusione; nella lett. g) dell’art. 4 della direttiva concernente la pubblicità manca un fondamento razionale corrispondente.

⁷¹⁷ V. § 119.4; sulla regola che impedisce che i richiami al marchio altrui possano beneficiare della libera utilizzazione di cui alla lett. b) del par. 1 dell’art. 6 della direttiva marchi v. *infra*, § 143.3.

⁷¹⁸ Anche se il tentativo operato da V. DI CATALDO, *Profumi e balocchi: non nominare il marchio altrui invano*, cit., 997 ss., non è convincente, perché è basato sull’assunto, erroneo, che la lett. g) si riferisca al fenomeno della contraffazione e non a quello della replica.

⁷¹⁹ Anche in assenza di un correlativo pregiudizio. La tesi appare ulteriormente confermata dal tenore della lett. f) dell’art. 4 della direttiva sulla pubblicità: basta che le espressioni qui considerate comportino un indebito vantaggio tratto dal marchio anteriore perché esse siano proibite in quanto pubblicità comparativa e quindi (§ 119.4) costituiscano contraffazione.

⁷²⁰ La quale, peraltro – e fortunatamente –, ha conosciuto l’evoluzione su cui ci si è soffermati al § precedente.

marchio in questione⁷²¹? La presenza di precisazioni di questo tipo può risultare del tutto ininfluyente: qualunque dichiarazione venga fatta sul materiale pubblicitario, al punto di vendita o sul sito, lascia il tempo che trova se poi sul prodotto del terzo sia apposto il marchio del titolare⁷²². La valutazione cambia se il *disclaimer* che richiama il marchio altrui sia presente nella sola comunicazione promozionale, mentre il bene offerto dal terzo non contiene alcun riferimento al marchio altrui? Anche qui possono presentarsi situazioni assai variegata, che vanno dalla pubblicità di una precedente *playmate* di “Playboy” che, dopo aver annunciato questa sua (per così dire) qualificazione sul sito in cui presenta al pubblico sé stessa e la sue grazie, precisi di non avere presentemente alcun collegamento con la rivista in questione⁷²³, alle dichiarazioni che accompagnano la promozione di *look alike* che assomigliano assai da vicino a un prodotto noto.

Nel diritto degli Stati Uniti la presenza di un *disclaimer* è vista e apprezzata come riprova della fondamentale liceità di una prassi che informa il consumatore di una caratteristica rilevante senza confondere né ingannare il consumatore.

In Europa il punto di partenza è opposto: l’obiettivo primario della tutela del primo tipo sta nell’evitare lo sfruttamento parassitario dell’investimento promozionale incorporato nel marchio altrui. Quindi, posto che anche l’uso del marchio altrui che resti confinato alla documentazione pubblicitaria già può costituire contraffazione⁷²⁴, l’apprezzamento in termini di illiceità non può escludersi. La valutazione dipende verosimilmente dai contesti: come l’uso di un *disclaimer* non redime un’operazione nel suo complesso apprezzabile come appartenente alla fenomenologia della pirateria, così esso può risultare lecito quando, ad es., aggiunga alcune notazioni e precisazioni che aiutano il pubblico a comprendere che il richiamo al marchio altrui serve a presentare, *online* o mediante pubblicità comparativa, un’offerta alternativa e concorrente a quella proveniente dal titolare del marchio e quindi la sua presenza avvalori la fondamentale liceità di queste operazioni. Questa divergenza di esiti non pare del resto limitata all’ambiente *online*⁷²⁵.

⁷²¹ Per qualche esempio v. Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., parr. 17 ss. e 57; J. PHILLIPS, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, cit., 207. Sul tema v. G.E. SIRONI, *La tutela del marchio nell’ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici*, cit., 1557.

⁷²² In questo senso Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., par. 57. E v. ora le Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott del 7 aprile 2011, caso «bombola da gas», cit., par. 50 s. Si possono esaminare queste situazioni anche domandandosi se assuma rilievo, ai fini della contraffazione, la confusione nella quale il pubblico possa incorrere dopo che il bene munito del marchio ha lasciato il (primo) punto di vendita, c.d. *post-sale confusion*. Il tema verrà trattato in relazione al secondo conflitto, dove esso ha ancor maggior rilievo: v. *infra*, § 133.3.

⁷²³ *Playboy Enters., Inc. c. Welles*, 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002). Si possono esaminare queste situazioni anche domandandosi se assuma rilievo, ai fini della contraffazione, la confusione nella quale il pubblico possa incorrere nel solo contatto iniziale, salvo poi necessariamente avvedersi dell’equivoco prima di operare la scelta di acquisto del bene. Il tema verrà trattato in relazione al secondo conflitto, dove esso ha ancor maggior rilievo: v. *infra*, § 133.2.

⁷²⁴ § 123.1.

⁷²⁵ Ed in alcuni casi, pur molto particolari, può indurre a ritenere che l’aggiunta di un marchio del terzo sia sufficiente a escludere la contraffazione: v. Corte UE 14 luglio 2011 (Prima Sezione),

Essa non deve sorprendere, in quanto trova la sua ragione nella circostanza che nell'un caso è da assumersi la presenza di una lesione alla funzione di investimento o di pubblicità che normalmente difetta nell'altro, in applicazione dei principi che si è visto essersi affermati nella prassi giurisprudenziale⁷²⁶.

131.5. *La nozione di identità fra i beni.* Quanto al secondo presupposto per l'applicazione delle previsioni sulla doppia identità, l'accertamento dell'identità dei beni, possono invece ripetersi senza alcun adattamento o variazione le considerazioni a suo tempo svolte nella visuale degli impedimenti e dei motivi di nullità⁷²⁷, salvo, si intende, che dovrà aversi riguardo ai beni effettivamente utilizzati dal terzo, visto che qui una registrazione da parte di quest'ultimo può per definizione mancare.

132. *Il secondo tipo di conflitto. A) Aspetti generali. Pubblico interessato, confronto fra i segni e fra i beni*

132.1. *Il fondamento razionale della protezione.* Nel secondo tipo di conflitto, il fondamento della disciplina è (diversamente da quanto accade nel primo conflitto) facilmente individuabile. Esso sta nella salvaguardia della funzione distintiva svolta dal segno sul mercato e lambisce le altre due funzioni solo nei limiti, assai circoscritti, che si sono a suo tempo indicati⁷²⁸. Di conseguenza, il rischio di pregiudizio alle funzioni che comunemente sono designate come funzione qualitativa e pubblicitaria in tanto può assumere rilievo, in quanto sia conseguenza ulteriore di un rischio di pregiudizio alla funzione distintiva. Da questo punto di vista vi è dunque una integrale coincidenza con le finalità sottese all'opposizione e all'azione di nullità, il che sta a spiegare i numerosi e significativi punti di contatto fra le due discipline.

Neppur nel secondo conflitto mancano peraltro profili importanti nei quali l'azione di contraffazione diverge dall'opposizione e dall'azione di nullità; e ora occorre inventarli. Il punto di partenza è ormai consueto e sta nel rilievo per cui l'azione di contraffazione si rivolge non contro un atto giuridico, la registrazione o la domanda di registrazione del terzo, ma contro un fatto giuridico, l'uso non autorizzato di un segno confliggente da parte di un terzo⁷²⁹; anche questa volta da

caso «bombola da gas», cit., parr. 39 ss., che, in un caso di doppia identità ma visualizzato nella prospettiva dell'esaurimento (si trattava della "ricarica" di bombole tutelate come marchio tridimensionale ad opera del terzo in un momento successivo alla vendita originaria della bombola), ha ritenuto che la compresenza dell'etichetta del terzo (e quindi l'apposizione di un marchio aggiunto) con i segni originari possa, in ragione "delle pratiche del settore", essere sufficiente a escludere un "nesso" fra il terzo e il titolare del marchio.

⁷²⁶ §§ 130.2-130.4.

⁷²⁷ Al § 41.2.

⁷²⁸ §§ 7 C) e 42.1. Per un'applicazione particolare v. § 134.7.

⁷²⁹ Sulla base delle considerazioni svolte ai §§ 39 e 129 in fondo.

esso è dato di desumere conseguenze assai significative. Questa caratterizzazione dell'azione di contraffazione imprime infatti una curvatura particolare all'indagine corrispondente sui due piani rilevanti: quello degli antecedenti del rischio di confusione (il confronto fra segni e fra beni) e quello dell'effetto correlativo e quindi della verifica relativa al rischio di confusione.

Sofferamoci su ciascuno di questi aspetti, non senza avere ricordato⁷³⁰ che l'accertamento relativo all'azione di contraffazione esibisce particolarità, rispetto all'opposizione e all'azione di nullità, innanzitutto sul versante delle caratteristiche dell'uso del segno successivo, che si fa, da giudizio ipotetico e cartaceo tipico della valutazione della novità e validità, effettivo e concreto e quindi bisognoso di riscontri reali ed empirici su tutti i profili rilevanti. Quanto agli antecedenti del rischio di confusione, essi vanno dall'identificazione del segno successivamente impiegato, alla determinazione dalla percezione del pubblico e al doppio confronto di segni e di beni. Per ciascuno di questi profili disponiamo di una larga esperienza giurisprudenziale, maturata soprattutto in tema di impedimenti e motivi di nullità, che però non può essere meccanicamente trasposta sul piano della contraffazione e richiede un'opera attenta di adattamento e di "omologazione" delle tecniche sperimentate in quella sede prima di poterla fruttuosamente impiegare sul piano della contraffazione⁷³¹.

Specificità ancor più accentuate vanno a loro volta registrate sul piano delle conseguenze dei quegli antecedenti e quindi del rischio di confusione, come è ben comprensibile non appena si visualizzi che, in sede di apprezzamento del rischio di confusione ai fini dell'azione di contraffazione, ai profili comuni con il giudizio di novità e di validità, relativi ad es. all'influenza del maggior o minore carattere distintivo del segno anteriore⁷³², vengono ad aggiungersi anche profili specifici attinenti alle circostanze di tempo, di luogo e di contesto e alle modalità concrete in cui avviene l'uso del segno successivo. Queste circostanze e modalità, come sono per definizione del tutto estranee a un giudizio esclusivamente ipotetico e cartaceo come è quello di novità e di validità, così costituiscono invece il pane e il sale della contraffazione. Esse inoltre consentono di articolare l'ultimo elemento costitutivo generale dell'azione, costituito dalla possibilità di pregiudizio agli interessi tutelati del titolare del marchio anteriore, calibrando l'analisi nei termini specifici del secondo conflitto. Si assiste così al fenomeno, del tutto coerente con le premesse su cui si basa la disciplina comunitaria⁷³³, in forza del quale il sesto elemento costitutivo della fattispecie generale della contraffazione si articola per prendere in considerazione in maniera differenziata a seconda del tipo di conflitto gli specifici interessi del titolare del marchio anteriore sui quali l'uso del segno successivo possa avere impatto. Si tratta in definitiva di dare effettiva at-

⁷³⁰ In coerenza alle considerazioni svolte al § 39.

⁷³¹ V. *infra*, ad es. al § 132.4.

⁷³² §§ 48 e 58. Sulla sequenza che caratterizza sotto questo profilo il diritto comunitario, allontanandolo dall'analisi "multifattoriale" del sistema nordamericano, v. già § 44.1.

⁷³³ In precedenza preannunciato al § 129.3.

tuazione al metodo “funzionale” di valutazione a suo tempo propugnato⁷³⁴ e di indirizzare la verifica specificamente sull’apprrezzamento dell’impatto che l’uso del segno successivo ha in concreto sulla funzione distintiva svolta sul mercato dal marchio anteriore e sugli interessi del titolare di questo.

132.2. *L’individuazione del segno successivo usato dal terzo.* Già sappiamo sulla base dell’analisi degli elementi costitutivi generali dell’azione di contraffazione che non si dà violazione del marchio anteriore se il terzo non usi in commercio un segno confliggente senza consenso del titolare del marchio anteriore medesimo⁷³⁵. Ora, se per vietare l’uso del marchio successivo confliggente, il titolare del marchio registrato anteriore non ha bisogno di fornire dimostrazione della fattispecie costitutiva del suo diritto, a ciò provvedendo la registrazione⁷³⁶, esattamente come avviene nell’opposizione e nell’azione di nullità, le cose cambiano quando si prenda in considerazione il segno successivo. Più precisamente, l’azione di contraffazione si rivolge contro l’uso specifico del segno da parte del terzo non autorizzato; quindi, per valutare se l’uso del terzo costituisca contraffazione, diversamente da quanto avviene nell’opposizione e nell’azione di nullità, debbono necessariamente essere prese in considerazione “le circostanze particolari che contraddistinguono tale uso, senza che occorra accertare se un altro uso del medesimo segno in circostanze diverse sarebbe anch’esso suscettibile di dar adito a un rischio di confusione”⁷³⁷.

Si tratta di una valutazione retrospettiva e non prospettiva; diagnostica e non prognostica, come spesso si dice per contrapporre così l’analisi richiesta in sede di contraffazione a quella appropriata nel contesto di opposizione e nullità. Ora, se una prospettiva prognostica implica, come esattamente si è osservato, “una non facile proiezione mentale”⁷³⁸, ciò è perché in essa “occorre verificare” se ricorra il conflitto “con il marchio anteriore in qualsiasi circostanza in cui il marchio richiesto, se registrato, potrebbe essere usato”, in ragione del principio in forza del quale “quando un marchio viene registrato, il titolare di esso ha il diritto di utilizzarlo a suo piacimento”⁷³⁹, nel caso dell’azione di contraffazione del secondo tipo l’analisi diventa necessariamente assai più circostanziata, specifica e concreta. L’attore in contraffazione, per dimostrare l’identità o somiglianza del segno come usato dal terzo rispetto al proprio marchio anteriore, deve fornire la prova delle modalità precise con le quali il terzo usa il segno sul prodotto, sui suoi contenitori, sulla pubblicità o con altre modalità che siano riconducibili alla nozione di uso.

Dunque, proprio dall’analisi del secondo tipo di conflitto trova compiuta conferma la tesi in precedenza sostenuta relativa alla carattere concreto e non astratto

⁷³⁴ Al § 115.

⁷³⁵ Sulle nozioni di segno, di uso, di uso in commercio e per beni, nonché di mancanza di consenso v. rispettivamente i §§ 122, 123, 124, 125-126 e 127.

⁷³⁶ §§ 114.1 e 115.2.

⁷³⁷ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 64 (e v. già §§ 39 e 115.2).

⁷³⁸ A. VANZETTI, *La funzione distintiva del marchio oggi*, cit., 8-9.

⁷³⁹ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., parr. 66 ss.

dell'apprezzamento relativo alla contraffazione (ed ulteriore smentita l'anacronistica tesi che punta sul carattere "reale" e "assoluto" della tutela). Invero, se già con riguardo al marchio anteriore al dato cartaceo della registrazione si possono sovrapporre e aggiungere i molteplici elementi di concretezza a suo tempo indicati⁷⁴⁰, la considerazione fattualmente circostanziata della consistenza del segno successivo e delle sue effettive modalità d'uso sul mercato è imposta in modo necessario dalle caratteristiche stesse dell'azione di contraffazione, a ulteriore smentita della tesi che, fondandosi sull'erronea premessa della realtà e assolutezza del diritto di marchio azionato⁷⁴¹, sostiene il carattere astratto della valutazione relativa alla c.d. confondibilità tra marchi.

Come si è constatato in sede di analisi degli elementi costitutivi generali dell'azione di contraffazione, per la configurabilità di un'ipotesi di contraffazione di marchio non occorre che il segno successivamente usato sia a sua volta un marchio⁷⁴². Nella prospettiva specifica del secondo tipo di conflitto, occorre sottolineare come, quando il segno successivo identico o simile al marchio registrato anteriore sia una ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo, la fattispecie potrà essere valutata alla stregua di due tipi di norme. In una prima alternativa, l'uso del segno in questione da parte del terzo può nella percezione del pubblico creare un "nesso" rilevante in commercio fra i beni offerti dal terzo e l'impresa del medesimo terzo da cui i beni traggano origine⁷⁴³. Allora l'uso non autorizzato del segno, ancorché esso sia diverso da un marchio, può pregiudicare le funzioni del marchio anteriore e in particolare la sua funzione essenziale di indicatore dell'origine di prodotti o servizi⁷⁴⁴; e quindi la situazione va valutata alla stregua del diritto comunitario e comunitariamente armonizzato dei marchi.

Diverso è, come si è visto, il caso in cui il segno successivo confliggente sia usato dal terzo in assenza di qualsiasi collegamento con beni offerti dal terzo medesimo⁷⁴⁵. In questa seconda alternativa ricorre l'ipotesi che, nei termini dell'art. 5, par. 5 della direttiva, è qualificata come "uso di un segno *fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi*" ed è riservata alla competenza legislativa del diritto nazionale degli Stati membri; con specifico riferimento al nostro Paese, trova qui applicazione il principio di unitarietà dei segni distintivi come codificato nell'art. 22 c.p.i. Allora, perché sia configurabile una contraffazione, non basta che il terzo usi un segno successivo identico o simile: occorre altresì che "a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di

⁷⁴⁰ §§ 39 e 115.2.

⁷⁴¹ Propugnata da G. SENA, *Confondibilità e confusione*, cit., 18, che si richiama alla lunga tradizione giurisprudenziale che pare risalire a Cass. 27 luglio 1929, caso «Creosina», cit. e che già si è criticata ai §§ 54.2 e 114.1 e 115.

⁷⁴² § 122.

⁷⁴³ Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser», cit., par. 60.

⁷⁴⁴ Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser», cit., par. 59.

⁷⁴⁵ Come è avvenuto nel caso deciso da Corte di Giustizia 21 novembre 2002, caso «Robelco/Robeco», cit.

quei segni e i prodotti o servizi per i quali il marchio (*scil.*: anteriore) è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”⁷⁴⁶. Ciò significa che, nella prospettiva che qui interessa dell’individuazione del segno successivo confliggente, si potrà parlare di un segno adottato e adottato in relazione a un’attività di impresa, secondo quanto richiede la norma, solo in corrispondenza di una presenza sul mercato del segno successivo stabile e proiettata nel tempo e di un suo impiego in funzione distintiva (non di beni) ma delle diverse entità da esso di volta in volta contraddistinte (l’impresa, il soggetto imprenditore, i locali e così via)⁷⁴⁷.

Ci si domanda se la previsione interna, così interpretata, trovi copertura nella norma comunitaria; e se essa appresti la tutela corrispondente anche a beneficio di un marchio comunitario anteriore. Si è visto che la risposta affermativa appare preferibile sotto l’uno come sotto l’altro profilo⁷⁴⁸.

132.3. *Il pubblico interessato*. Il radicamento nel dato fattuale delle modalità concrete di uso del segno successivo non manca di esplicitare le sue conseguenze con riguardo a un’altra delle nozioni-chiave della materia, quella dell’individuazione del pubblico interessato e della sua percezione⁷⁴⁹, che si è constatato essere decisiva sui molteplici piani del giudizio di contraffazione che vanno dal confronto fra i segni (e, in misura minore, dei beni) all’apprezzamento del rischio di confusione. Anche qui, in linea di massima, vanno ripetute le considerazioni già svolte in precedenza, cui occorre però apportare un emendamento importante. In materia di opposizione e di nullità si è visto come operi incontrastato il principio secondo cui assumono rilievo le caratteristiche non del pubblico cui in concreto si rivolgono i titolari dei marchi confliggenti ma del pubblico per cui i segni sono registrati⁷⁵⁰. In tema di contraffazione, vale la stessa regola, ma solo per metà: mentre per il marchio anteriore si deve continuare a far capo al pubblico interessato ai beni per i quali esso sia registrato (salva, si intende, l’ipotesi di decadenza parziale)⁷⁵¹, per il segno successivo le cose cambiano: il pubblico di riferimento diviene quello per il quale esso sia effettivamente usato sul mercato⁷⁵².

⁷⁴⁶ Sul significato della previsione v. § 125.3.

⁷⁴⁷ In questa prospettiva, non risulta del tutto comprensibile l’affermazione, incidentale, contenuta nella motivazione di Trib. Napoli 4 luglio 2001, caso «La Marca», cit., secondo cui l’uso del proprio nome patronimico come marchio e come ditta, confliggente con l’altrui marchio anteriore, ancorché distintivo e non descrittivo, sarebbe “consentito solo se in caratteri normali, in piccole dimensioni, accanto all’indirizzo o alla sede dell’azienda preceduto dalla parola ditta o simili”; nella specie tuttavia è stato inibito anche l’uso come ditta. Sui limiti di legittimità dell’impiego del nome proprio confliggente con un marchio anteriore v. comunque § 142 e già *supra*, § 83.2.

⁷⁴⁸ § 125.3.

⁷⁴⁹ § 43.

⁷⁵⁰ V. tra i molti Trib. UE 16 settembre 2013 (Quarta Sezione), causa T-284/12, Oro Clean Chemie AG c. UAMI e Merz Pharma GmbH & Co. KgaA, caso «Prosept/Pursept», par. 42; 10 novembre 2011 (Settima Sezione), causa T-22/10, Esprit International LP c. UAMI e Marc O’Polo International GmbH, caso «lettera su tasca/lettera», parr. 36 ss.

⁷⁵¹ § 94.4.

⁷⁵² Che dire però nel caso in cui le merci siano destinate all’esportazione e quindi a un pubblico

Si tratta di una differenza importante, soprattutto se si tenga ferma la conclusione secondo la quale il pubblico di riferimento significativo per valutare il rischio di confusione sia quello in cui i due segmenti di mercato in cui i due pubblici interessati ai segni in questione si incontrano⁷⁵³.

132.4. *Il confronto fra segni*. Anche su questo piano, la prospettiva della contraffazione introduce particolarità non trascurabili. Per l'individuazione del marchio anteriore, non vi è ragione per discostarsi dalla regola secondo la quale occorre fare capo al dato cartaceo delle risultanze della registrazione⁷⁵⁴. Anzi: si ritiene che la circostanza che il marchio anteriore sia stato usato in forma difforme da quella registrata, se può evitare l'assoggettamento del marchio alla decadenza quando la modalità di uso prescelta non alteri il carattere distintivo del marchio registrato⁷⁵⁵, non possa comportare un ampliamento della tutela di cui beneficia il titolare del marchio anteriore⁷⁵⁶.

Si è però appena visto⁷⁵⁷ che le cose cambiano con riguardo al segno successivo. Del resto, su questo versante una registrazione può mancare del tutto, ad es. quando il segno successivo non sia un marchio e non risulti da alcun registro ufficiale (si pensi all'insegna e al marchio di fatto); ma, anche se una registrazione vi sia, decisive non sono le risultanze corrispondenti ma la realtà effettiva, la rilevazione della modalità concreta con la quale il segno è effettivamente usato sul mercato⁷⁵⁸.

non residente nell'UE? Secondo le Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott del 14 aprile 2011, caso «Red Bull», cit., par. 58 ss. occorre mettere capo al pubblico residente nell'UE perché il rischio preso in considerazione della norma è quello che le merci recanti il marchio siano «deviate» sui mercati dell'Unione.

⁷⁵³ Desumibile da sentenze, peraltro rese in materia di opposizione e azione di nullità e non contrastate (v. § 43), come Trib. UE 2 ottobre 2013 (Settima Sezione), causa T-285/12, The Cartoon Network Inc. c. UAMI e Boomerang TV SA, caso «Boomerang/Boomerang TV», par. 19 ss.; ma v. Trib. UE 24 maggio 2011 (Terza Sezione), causa T-408/09, ancotel GmbH c. UAMI e Acotel, caso «ancotel/Acotel», par. 44.

⁷⁵⁴ §§ 114.1 e 115.2.

⁷⁵⁵ § 95.

⁷⁵⁶ Così, sia pur in sede di opposizione alla registrazione, Trib. primo grado CE 12 gennaio 2006, causa T-147/03, Devinlec Développement Innovation Leclerc SA c. UAMI e T.I.M.E. ART Uluslarasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ, in *Racc.* 2006, II, 11 ss., caso «Quantum», par. 66. Al titolare del marchio anteriore non è naturalmente precluso di azionare, oltre e accanto al marchio registrato, un diverso marchio di fatto, dando, si intende, prova della sua fattispecie costitutiva. Si può tenere conto, nell'esame dell'esistenza di un significato concettuale del marchio anteriore, del modo in cui questo è in concreto impiegato sulla confezione? La risposta negativa, attestata in materia di impedimenti e motivi di invalidità da Trib. UE 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), causa T-77/10 e T-78/10, Certmedica International GmbH e Lehning entreprise c. UAMI e Certmedica International GmbH e Lehning entreprise, casi «L112/L114», par. 103 (e forse non del tutto ineccepibile già in quel contesto: v. § 46.3), non parrebbe giustificata in materia di contraffazione.

⁷⁵⁷ Al § 132.2.

⁷⁵⁸ Per fare un esempio: se, in una situazione come quella sottoposta a Trib. primo grado CE 11 novembre 2009, causa T-162/08, Frag Comercio Internacional, SL c. UAMI e Tinkerball Modas LTDA, caso «Green by missako/MI SA KO», par. 46-47, risultasse che il marchio successivo venga impiegato con modalità diverse da quelle risultanti dalla domanda di registrazione, ad es., come è

Quanto alle regole sperimentate per effettuare il confronto fra i segni, non vi è dubbio che, in linea di principio, esse trovino applicazione anche in materia di contraffazione. Questa conclusione vale in particolare per il meccanismo comunitario di valutazione della somiglianza di marchi complessi⁷⁵⁹, che, creato in occasione della valutazione degli impedimenti e del giudizio di nullità, ma applicato anche in materia di contraffazione⁷⁶⁰, ha conosciuto un'evoluzione tormentata e probabilmente non ancora conclusa⁷⁶¹. Così, nel confronto potrà assumere rilievo il maggiore o minore carattere distintivo dell'elemento comune ai due marchi, da ritenersi necessariamente più ridotto quando ad es. l'elemento in questione abbia carattere descrittivo, autolaudativo o promozionale⁷⁶²; e si potrà fare ricorso alla distinzione sperimentata fra elementi comuni, rispettivamente dominanti, dotati di carattere distintivo autonomo e trascurabili⁷⁶³. In questo contesto, però, quelle regole possono richiedere qualche adattamento e modificazione. Si pensi al tema, difficile, della maggiore o minore importanza dei componenti del segno successivo che siano diversi dall'elemento comune ai due segni. Nel giudizio di contraffazione, prima ancora di valutare se questo elemento sia dotato di carattere differenziatore, come spesso avviene nel confronto fra marchi complessi⁷⁶⁴, bisogna innanzitutto stabilire se esso venga percepito dal pubblico come parte integrante del segno successivo. Mentre il quesito corrispondente non si pone neppure in sede di registrazione, perché il marchio successivo per definizione risulta da un documen-

avvenuto nel caso di specie, perché la locuzione "by missako" invece di essere minuscola e illeggibile diventasse cospicua, si avrebbe contraffazione del marchio anteriore; ma non nullità del marchio successivo (od impedimento alla sua registrazione).

⁷⁵⁹ § 47.

⁷⁶⁰ V. la pronuncia particolarmente significativa resa al riguardo da Corte di Giustizia 6 ottobre 2005, causa C-120/04, Medion c. Thomson Multimedia Sales Germany & Austria GmbH, in *Racc.* 2005, I, 8851 ss., in *Giur. ann. dir. ind.* 5050 e in *Riv. dir. ind.* 2007, II, 270 ss., con nota di P. FRASSI, *Richiami sulla confondibilità fra marchi complessi nella giurisprudenza comunitaria*, caso «Medion».

⁷⁶¹ § 47.4.

⁷⁶² V. tra le molte Corte di Giustizia 9 marzo 2007 (ord.), Saiwa s.p.a. c. Barilla G. e Fratelli s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 5321, caso «Selezione Oro Barilla», par. 51 e Trib. primo grado CE 5 aprile 2006, causa T-344/03, Saiwa s.p.a. c. UAMI e Barilla s.p.a., in *Racc.* 2006, II, 1097 e in *Giur. ann. dir. ind.* 5058, caso «Selezione Oro Barilla», parr. 32 e 39. Nella giurisprudenza nazionale v. Trib. Milano 9 dicembre 2004, Saiwa s.p.a. c. Barilla Alimentare s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4846, caso «Oro». Sulla questione se un termine descrittivo possa acquisire *secondary meaning* anche se isolatamente impiegato v. § 26 A).

⁷⁶³ § 47. Ma la giurisprudenza nazionale preferisce tenere ferma la distinzione fra elementi dotati di minor capacità distintiva e nucleo ideologico o "cuore del marchio", che caratterizza la categoria interna del marchio complesso (sulle cui differenze rispetto alla nozione comunitaria v. § 47.2): v. ad es. Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249, Mast-Jägermeister AG c. Budapesti Likoripari Kft. Buliv e Zwack Unicum RT, in *Il dir. ind.* 2013 ss., caso «Jägermeister», cit. e Trib. Napoli 2 febbraio 2006, Intel Corporation c. Soc. S.B.F. Elettronica, in *Foro it.* 2006, 1571 ss., caso «GGenoa power inside/Intel Inside», secondo la quale il termine "inside" nel marchio "Intel inside" avrebbe carattere descrittivo e quindi ridotta capacità distintiva; e invece il nucleo ideologico sarebbe l'elemento "Intel", che coincide con la denominazione sociale.

⁷⁶⁴ § 48.1.

to cartaceo che individua con sicurezza e univocità gli elementi del secondo termine del raffronto⁷⁶⁵, esso invece può essere particolarmente arduo da risolvere in sede di contraffazione. Si può ritrovare ancora una volta in questo contesto l'interrogativo, ricorrente, se ci si trovi al cospetto di uno o più segni, che già si è incontrato in tema di doppia identità⁷⁶⁶ e di decadenza⁷⁶⁷; ed esso è destinato ad assumere una curvatura peculiare, talora esplorata dal punto di vista della valutazione del rischio di confusione⁷⁶⁸ ma rilevante già sul piano del confronto dei segni, nel caso in cui l'elemento ulteriore del segno successivo sia da intendersi come marchio generale o nome commerciale (*Firmenname*, nella terminologia dei tedeschi) e quindi sia plausibile che il pubblico intenda il segno come indicazione distinta e separata dal marchio⁷⁶⁹.

Anche di fronte a queste complicazioni, non è il caso di scoraggiarsi eccessivamente. Non necessariamente il giudizio di contraffazione comporta difficoltà maggiori di quelle che si incontrano in sede di opposizione alla registrazione o di invalidità, anzi: se ad es. si tratta di stabilire se un determinato elemento sia davvero accessorio e trascurabile, può diventare assai più facile esprimere la valutazione corrispondente quando si abbia un quadro completo di come è effettivamente usato il segno successivo sul mercato di quanto non avvenga quando ci si debba affidare al solo dato cartaceo, che può essere stato a bella posta "manovrato" per dare un'impressione di non interferenza. Si pensi al caso "Calvin Klein"⁷⁷⁰. Ivi i giudici comunitari si sono convinti che il logo "CK" adottato dal successivo registrante svolgesse un ruolo trascurabile nel marchio richiesto, dominato dall'elemento "Creaciones Kenya"; in un'eventuale azione di contraffazione, resterebbe però ancor da vedere se davvero il titolare del marchio successivo lo utilizzi in

⁷⁶⁵ L'affermazione formulata nel testo si riferisce al segno successivo; sulla (possibile) ma non necessaria rilevanza della registrazione isolata di un componente del marchio anteriore v. già § 26 A), e D. SARTI, *Capacità distintiva e confondibilità: marchi generali e marchi speciali*, in *Il dir. ind.* 2007, 53 ss., 54, nota 9, che osserva come la giurisprudenza attribuisca rilievo alla circostanza che l'elemento sia *usato* piuttosto che *registrato* isolatamente.

⁷⁶⁶ § 41.1.

⁷⁶⁷ Ai fini della verifica se il segno della cui decadenza si discute fosse stato usato in forma diversa che però non ne alteri il carattere distintivo: v. ad es. Trib. primo grado CE 8 dicembre 2005, causa T-29/04, Castellblanch SA c. UAMI e Champagne Louis Roederer SA, in *Racc.* 2005, II, 5309 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5057, caso «Cristal Castellblanch», e, per altri richiami – e per una puntualizzazione sulla diversità delle determinanti della questione in quello specifico contesto rispetto a quello che qui interessa – § 95.

⁷⁶⁸ D. SARTI, *Capacità distintiva e confondibilità: marchi generali e marchi speciali*, cit.; in argomento v. anche § 134.4.

⁷⁶⁹ Un tentativo, per me assai condivisibile, di delineare criteri capaci di distinguere fra l'uso del segno come marchio generale da un lato e come denominazione sociale, ragione sociale o ditta, ovvero nome sociale, dall'altro, a seconda che esso comunichi un messaggio pubblicitario relativo alla tradizione produttiva che contraddistingue i beni in questione oppure valga a individuare il soggetto produttore v. D. SARTI, *Capacità distintiva e confondibilità: marchi generali e marchi speciali*, cit., 55-57.

⁷⁷⁰ Corte EU 2 settembre 2010, causa C-254/09 P., Calvin Klein Trademark Trust c. UAMI e Zafra Marroquinos, SL, caso «CK Creaciones Kenya/CK Calvin Klein».

posizione accessoria e secondaria o preferisca collocarlo in una posizione che consenta di capitalizzare l'evocazione del più celebre "Calvin Klein", che da tempo impiega quello stesso acronimo. Oppure si pensi al caso del marchio "Absolut Vodka", ripreso con inversione dal segno "Akdiv Tulosba", che costituisce l'immagine speculare del precedente⁷⁷¹. Chi avesse qualche dubbio sulla somiglianza "cartacea" dei segni, non avrebbe però esitazioni quando dovesse valutare l'uso effettivo del marchio successivo, visto che nei fatti questo viene apposto su bottiglie trasparenti, come quelle usate anche dal titolare del marchio anteriore, cosicché l'impressione che il percettore ne ricava è quella di una sconcertante "identità-non identità"⁷⁷².

Questa rilevazione concreta dei molteplici profili nei quali le modalità di uso possono articolarsi non manca di esplicitare i suoi effetti su altri aspetti del giudizio di somiglianza (o di identità) fra i segni. Così, visto che per assegnare i pesi relativi che spettano alle risultanze del confronto visivo con quello fonetico, che, si ricorderà, può produrre risultati che variano a seconda che il pubblico acquisti il bene sulla base di un'ispezione sugli scaffali del punto di vendita oppure lo ordini oralmente⁷⁷³, nel caso del marchio successivo si dovrà avere preminente riguardo alle modalità concretamente usate dal terzo. Lo stesso vale per la verifica relativa alle modalità di pronuncia del contenuto denominativo del segno successivo, che potrà essere oggetto di una rilevazione sul campo attraverso gli strumenti di raccolta delle evidenze empiriche disponibili (*surveys*, indagini demoscopiche) piuttosto che di una valutazione prognostica e probabilistica, come quella consueta in materia di opposizione e di nullità⁷⁷⁴.

132.5. *Il confronto fra i beni.* Anche sotto questo profilo va rilevata una differenza significativa. Quando si tratti di procedere al confronto dei beni, se con riguardo al marchio anteriore vale sempre il riferimento alle classi di registrazione⁷⁷⁵, con riguardo al segno successivo usato dal terzo per individuare i beni significativi ai fini del confronto occorre invece avere riguardo ai beni per i quali il segno è realmente impiegato sul mercato. Questa regola vale tanto quando il se-

⁷⁷¹ V. la decisione della Commissione dei ricorsi svedese del 23 aprile 1999, in *GRUR Int.* 2000, 1023 ss. con nota di M. LEVIN.

⁷⁷² Per un caso italiano abbastanza simile v. ora Trib. Milano 26 febbraio 2009 (ord.), Sky Broadcasting Group PLC e Sky Italia s.r.l. c. The Blog TV s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 5499, caso «Sky/Yks».

⁷⁷³ § 46.1.

⁷⁷⁴ § 46.2.

⁷⁷⁵ Naturalmente con il correttivo della prova dell'uso, ove richiesta: § 50.2. Anche qui l'uso del marchio registrato anteriore per classi ulteriori rispetto a quelle per cui esso sia stato usato non sembra valere ad ampliarne l'estensione della protezione, anche se resta in facoltà del titolare di far valere, oltre e accanto al marchio registrato, anche un marchio distinto di fatto, provandone la fattispecie costitutiva (in senso contrario v. Trib. Milano 11 luglio 2013, C.S.P. International Fashion Group S.p.A. c. SAIT – Consorzio delle cooperative di consumo trentine soc.coop., in *Giur. it.* 2014, 1148 ss. con nota di L. MILLANO, caso «Liberti/Liberty», che sembra ammettere un ampliamento della tutela del marchio registrato attraverso l'uso; per la corrispondente situazione in materia di opposizione e di azione di nullità § 39).

gno successivo sia registrato come marchio; sia quando sia usato di fatto. Per il resto, il giudizio di somiglianza (o identità) dei beni va condotto con modalità che non differiscono da quelle a suo tempo esaminate⁷⁷⁶.

Il giudizio di somiglianza fra i beni o, come si dice in diritto italiano, di affinità può assumere una curvatura particolare quando il segno successivo non sia usato “per” beni ma sia qualificabile come ditta, insegna, nome a dominio o come altro segno distintivo; infatti in questo caso la previsione di diritto nazionale dell’art. 22 c.p.i. individua l’antecedente rilevante del rischio di confusione considerato dalla norma nell’identità o somiglianza – non fra beni – ma fra i beni per cui sia tutelato il marchio anteriore, da un lato, e l’attività di impresa del titolare del segno successivo, dall’altro. Si tratta di paragone fra entità non direttamente commensurabili e che pure trovano un terreno comune di comparazione nella nozione di mercato in cui gli uni (i beni) sono offerti e l’altra (l’attività) è esercitata; non dovrebbero quindi ricorrere troppe difficoltà ad adattare i criteri affermatasi nel confronto fra i beni per applicarli anche a questo parzialmente modificato contesto.

133. (Segue). B) *Il rischio di confusione*

Si è anticipato che le particolarità della prospettiva della contraffazione che si riscontrano passando dal piano degli antecedenti a quello della verifica relativa all’effetto e, più precisamente, del ricorrere del rischio di confusione, si fanno ancor più significative. È ben vero che la nozione di rischio di confusione propria del secondo conflitto presenta un nucleo comune, che vale sia per l’azione di contraffazione sia per l’opposizione e l’azione di nullità e fa riferimento al rischio che il pubblico interessato possa istituire un collegamento fra il marchio anteriore e i beni offerti dal terzo⁷⁷⁷; ma in materia di contraffazione si tratta di operare la imprescindibile e fondamentale valutazione del pregiudizio all’interesse alla distinzione del titolare del marchio anteriore che possa essere arrecato dalle modalità concrete con le quali è usato il segno successivo. È qui che diventa palpabile la differenza fra il giudizio ipotetico e cartaceo proprio dell’opposizione e dell’azione di nullità e l’apprezzamento concreto del contesto effettivo del mercato che è oggetto dell’azione di contraffazione del secondo tipo. Si tratta di una conseguenza necessaria dell’approccio “funzionale” che si è visto essere seguito dalla giurisprudenza comunitaria: come hanno ricordato le Conclusioni nel caso “Interflora”, “poiché il criterio applicato dalla Corte è il rischio che l’uso abbia un effetto negativo su alcune delle funzioni di del marchio, nel caso di specie la funzione di indicazione di origine, è necessario esaminare tale uso in concreto”⁷⁷⁸.

⁷⁷⁶ Ai §§ 50-53.

⁷⁷⁷ L’*Eindruck einer Verbindung* cui fa riferimento la dottrina tedesca (v. R. KNAAK, *Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes*, cit.). Per le necessarie precisazioni e richiami v. *supra*, §§ 42 ss.

⁷⁷⁸ Conclusioni dell’Avvocato generale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, caso «Interflora».

Già abbiamo visto come le modalità di uso in concreto del marchio registrato anteriore possano accrescerne e non mai diminuirne l'ambito di protezione⁷⁷⁹.

133.1. *Le coordinate temporali del rischio di confusione.* Nella prospettiva della contraffazione occorre innanzitutto domandarsi a quali coordinate cronologiche e temporali debba riferirsi l'indagine relativa alla presenza di un rischio di confusione del pubblico. Verrebbe spontaneo pensare che l'accertamento si riferisca al momento in cui il pubblico effettua la sua scelta di acquisto del bene contraddistinto dal marchio. Infatti, se si tenga mente che alla base delle norme sul secondo tipo di conflitto sta il pregiudizio alla funzione distintiva, viene spontaneo considerare che il rischio di confusione ha tipicamente modo di manifestarsi quando la presenza del segno successivo possa indurre l'acquirente a prescegliere i beni da esso contraddistinti nell'erronea convinzione che essi provengano dal titolare del marchio anteriore o da un'iniziativa a questi collegata. Si possono tuttavia presentare – e in effetti sono tutt'altro che rare nella pratica – situazioni dubbie. Intanto, può non essere chiaro quale sia il soggetto che compie la scelta: ad es. nel caso di medicinali che richiedano una prescrizione medica, il momento rilevante può essere quello della confezione della ricetta o quello dell'acquisto da parte del paziente⁷⁸⁰.

In altri contesti ci si può altresì chiedere se il rischio di confusione del pubblico possa manifestarsi in una fase temporale anteriore alla scelta di acquisto come anche nel periodo successivo all'acquisto stesso. Vediamo separatamente le due ipotesi.

133.2. *La c.d. initial interest confusion.* Si pensi a un marchio che ricordi il logo di una catena di supermercati o di esercizi *fast-food*. Quando il consumatore arrivi in prossimità dei locali, non potrà non rendersi conto di non essere in presenza dell'esercizio che cercava. Se però il marchio successivo fosse riprodotto su di un cartellone collocato in prossimità dell'uscita di una superstrada, il consumatore potrebbe accorgersi dell'equivoco solo dopo aver imboccato l'uscita corrispondente; e risolversi a effettuare gli acquisti o a consumare il pasto desiderati nell'esercizio nel frattempo raggiunto, che pur ormai sa benissimo essere diverso da quello ove intendeva servirsi.

cit., par. 43 (corsivo aggiunto). Si tratta in questo caso di pronuncia che affronta il primo tipo di conflitto, ma con specifico riguardo alla lesione della funzione distintiva in esso – come si è visto – concorrentemente tutelata. Per questa ragione, le porzioni delle sentenze in tema di primo conflitto relative alla valutazione del pregiudizio della funzione distintiva assumono rilievo interpretativo anche in relazione al secondo conflitto.

⁷⁷⁹ § 39. Sulla possibilità che l'uso costante di un determinato colore per un marchio denominativo influisca sul rischio di confusione di altro segno anch'esso usato in tonalità verde v. Corte UE 18 luglio 2013 (Terza Sezione), causa C-252/12, Specsavers International Healthcare Ltd., Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd. e Specsavers Optical Superstores Ltd. c. Asda Stores, caso «Specsavers», parr. 34 ss.

⁷⁸⁰ Specificamente sul punto v. Corte di Giustizia 26 aprile 2007, causa C-412/05, Alcon Inc. c. UAME e Biofarma, in *Racc.* 2007, I, 3569 ss., caso «Travatan», parr. 57. Per altri richiami v., oltre a G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 273 ss., 277 ss., § 43.

In casi come questi, non si può dire che il consumatore si sia risolto alla scelta di acquisto sulla base del segno altrui; e tuttavia vi sono buone ragioni per domandarsi se non ci si trovi di fronte a una violazione del diritto del titolare del marchio anteriore. E queste buone ragioni sono tanto più degne di essere prese in attenta considerazione, se si tenga conto della circostanza che, nel nostro sistema, il rischio di confusione può anche derivare da un semplice rischio di associazione fra i segni⁷⁸¹.

Sul tema, i giudici comunitari non si sono ancora pronunciati in modo diretto⁷⁸². Il precedente a noi più vicino è stato reso da una corte britannica⁷⁸³. In quel caso si è detto che costituisce contraffazione dei marchi della BP, tutti basati sul verde, l'adozione del colore verde per le stazioni di servizio di un concorrente, la TOP. È vero, hanno ragionato i giudici, che l'automobilista che non sia particolarmente stordito o disattento al momento in cui si accosti alla stazione per rifornirsi di carburante si sarà ormai reso conto che il servizio è gestito dalla TOP e non dalla BP. Tuttavia può essere che la stessa decisione iniziale di accostare sia stata determinata proprio dalla circostanza che, procedendo a una certa velocità, l'automobilista visualizzi il colore e non il segno denominativo TOP. Se così è, la circostanza che al punto di vendita e al momento dell'acquisto di carburante l'equivoco iniziale si sia dissipato non sarebbe decisiva.

La questione potrebbe apparire di importanza marginale da un punto di vista economico, anche se spesso discussa in sede accademica⁷⁸⁴. L'interesse operativo sul tema si è però comprensibilmente ravvivato negli ultimi anni, a contatto con l'ambiente digitale e *online*. La plasticità dell'ambiente digitale consente infatti agli operatori di rete di far comparire sullo schermo dell'utente che cerchi uno specifico bene immagini, annunci e richiami relativamente a beni concorrenti; è quindi del tutto naturale domandarsi se queste "apparizioni" in automatico costituiscano contraffazione del marchio altrui. Il quesito diventa naturalmente più delicato quando, come di regola succede, esso si intreccia con il tema dell'*initial interest confusion*, in quanto il meccanismo prescelto faccia dissipare rapidamente l'equivoco e quindi l'utente abbia modo di rendersi conto facilmente e senza sfor-

⁷⁸¹ Il segmento finale dell'art. 20.1, lett. b), c.p.i. sancisce che il "rischio di confusione per il pubblico" possa "consistere anche in un rischio di associazione fra i segni"; l'art. 5, par. 1, lett. b), della direttiva si riferisce a "un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda ad un'associazione tra il segno e il marchio di impresa"; e a sua volta l'ultima frase dell'art. 9, par. 1), lett. b), r.m.c. stabilisce che "il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore". In argomento v., nella prospettiva degli impedimenti relativi, i §§ 42.1 e 57.

⁷⁸² Ma v. *infra*, nella parte finale di questo §.

⁷⁸³ Northern Ireland Court of Appeal (Civil Division), BP c. Amoco, in [2002] *F.S.R.* 87 ss., parr. 48 ss., citato e discusso da W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property*, cit., 786. Ma v. anche Trib. Napoli 7 settembre 2007, caso «Acca», cit.

⁷⁸⁴ Come esemplificato da A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 246 e da G. DINWOODIE, *Developing Defenses in Trademark Law*, in 13 *Lewis & Clark Law School* 2009, 99 ss, 112, 114 ove richiami, per la verità, anche di abbondante giurisprudenza statunitense.

zo che l'offerta visualizzata in effetti si riferisce non al bene contraddistinto dal marchio anteriore ma a un'offerta a esso alternativa. Naturalmente gli studiosi più aperti al nuovo e più propensi a valorizzare gli aspetti apprezzabili dell'offerta *online* si sono sforzati di ricostruire in chiave positiva la prassi⁷⁸⁵. Essi hanno sottolineato come il ricorso a tecnologie che presentino all'utente interessato a un certo bene prodotti o servizi a esso alternativi arricchisca la possibilità di scelta del consumatore e quindi sia coerente con la finalità di ridurre i costi di ricerca del pubblico che sta alla base del diritto dei marchi⁷⁸⁶; solo nel caso in cui il contatto iniziale presenti un'ambiguità che viene dissipata tardivamente, immediatamente prima del momento della conclusione dell'affare e quindi *in extremis*, si potrebbe profilare davvero il rischio di confusione richiesto per l'applicazione della norma⁷⁸⁷.

Questa impostazione più aperturista è stata articolata soprattutto da studiosi nordamericani⁷⁸⁸. Essa ha dalla sua un dato testuale importante, che può essere ulteriormente avvalorato quando sia riferito all'ambiente europeo, dove la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che il rischio di associazione fra i segni, preso in considerazione dalle norme sul secondo tipo di conflitto, non costituisce una nozione autonoma e diversa dal rischio di confusione, che valga ad ampliare la portata di questa nozione base⁷⁸⁹. Stando alla nostra giurisprudenza, infatti, il rischio di associazione è un sotto-insieme dell'insieme più vasto del rischio di confusione e, quindi, non si dà rischio di associazione se non ricorre rischio di confusione. Nell'ambito di questo ordine idee, si potrebbe argomentare che un'associazione iniziale che non permanga fino al momento della decisione dell'utente non comporterebbe il rischio di confusione richiesto dalle norme di riferimento.

Forse, in questo caso un criterio operativo funzionante può essere suggerito dall'analisi economica del diritto. In una prospettiva giuseconomica, il punto fondamentale sarebbe quello di verificare se l'utente incorra in costi rilevanti per ritornare sui suoi passi (c.d. *switching back costs*) nel momento in cui si renda conto della circostanza che il bene che viene presentato alla sua attenzione non è quello che egli aveva in mente e stava ricercando. Se così è, l'associazione può effettivamente comportare un rischio di confusione: il processo decisionale destinato a sfociare nella scelta di acquisto resta influenzato dall'equivoco iniziale. Se però l'utente è messo in condizione di comprendere immediatamente o assai presto che il bene che gli viene presentato è altro da quello contraddistinto dal mar-

⁷⁸⁵ V. in particolare S.L. DOGAN-M. LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, cit., 813-828. In senso diametralmente opposto G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, *Confusion over Use*, cit., 1622 ss.

⁷⁸⁶ S.L. DOGAN-M. LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, cit., 819.

⁷⁸⁷ S.L. DOGAN-M. LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, cit., 821.

⁷⁸⁸ E trova corrispondenza nella prassi giurisprudenziale, almeno da un punto di vista statistico-quantitativo: v. B. BEEBE, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, cit., 1595, nota 65.

⁷⁸⁹ § 57 (ma v. anche l'involuzione recente, forse rinvenibile in Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), causa T-185/13, Continental Wind Partners LLC c. UAMI e Continental Reifen Deutschland GmbH, caso «Continental Wind Partners/Continental», par. 74: § 42.1).

chio anteriore e gli basta fare un *click* con il *mouse* per reindirizzare la ricerca al prodotto che veramente gli interessa, sarebbe da escludere che si possa ravvisare un rischio di confusione: il processo decisionale che conduce alla scelta di acquisto non è più viziato da equivoci, esattamente come non è viziata da equivoci la scelta della massaia che trovi sullo scaffale del supermercato un prodotto chiaramente diverso accanto a quello che cercava e che è perfettamente libera di scegliere l'uno o l'altro a suo piacimento⁷⁹⁰.

A ben vedere, questa sembra essere proprio la soluzione accolta, anche se solo implicitamente, dalla giurisprudenza comunitaria. Nel caso "Google" si è infatti chiarito che l'illecito non sta ancora nell'acquisto della parola chiave corrispondente al marchio altrui e nella conseguente comparsa di un *link* sponsorizzato; anche se si potrebbe pensare che l'utente che digita un certo marchio e si vede comparire un *link* sponsorizzato possa incorrere in un'ipotesi di *initial interest confusion*. Tuttavia, stando alla giurisprudenza comunitaria, la presenza della violazione dipenderebbe invece dalla qualità e dal contenuto dell'annuncio che compare nel *link*. Si tratta di vedere se l'annuncio "adombri la sussistenza di un collegamento economico" tra l'inserzionista e il titolare del marchio⁷⁹¹; e si tratta di verificare se l'utente sia in grado di escludere la presenza di un collegamento di questo tipo già "scorrendo gli annunci visualizzati"⁷⁹². Valutazione opposta si imporrebbe se solo gradualmente, inoltrandosi sul sito raggiunto cliccando sul *link*, l'utente si accorgesse che i beni offerti dal terzo non provengono dal titolare del marchio anteriore: anche se, al momento dell'acquisto effettivo, l'utente possa essersi finalmente reso conto della realtà delle cose, resterebbe che il processo decisionale che conduce dall'interesse iniziale alla scelta di acquisto sarebbe stato inquinato dalla presenza di un rischio di confusione. È infatti vero che l'utente potrebbe "ricominciare da capo" nella sua ricerca; ma questa decisione non sarebbe

⁷⁹⁰ V. però, in senso contrario Trib. Napoli 7 settembre 2007, caso «Acca», cit., secondo cui "il rischio è il contatto", in quanto già l'instaurare il collegamento fra il marchio altrui e il proprio sito "comporta un drenaggio" dall'uno all'altro. Nello stesso senso in dottrina G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, *Confusion over Use*, cit., 1629 ss., che in termini normativi fa valere l'argomento secondo cui una regola come quella proposta nel testo rischierebbe di portare a un sovraccarico di informazione (elevando e non abbassando i costi di ricerca) e di attribuire un peso eccessivo al *ranking* attribuito ai risultati di ricerca (nota 147 a 1631) e quindi al potere dei nuovi intermediari che si sono prepotentemente presentati sulla scena di internet nello scorso decennio. Tutto vero: ma anche nel mondo reale le scelte della grande distribuzione organizzata (ad es. nella collocazione sugli scaffali) hanno un grande impatto sulla scelta del consumatore; e tuttavia non si pensa che questo dato di fatto influisca sull'apprezzamento della contraffazione, salvo che non risulti che la collocazione sia stata concordata fra il distributore e l'utilizzatore del segno successivo.

⁷⁹¹ Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 89.

⁷⁹² Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 87. Il punto è confermato, ma in modo meno specifico, da Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., parr. 44-45 e 8 luglio 2010, caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 35. In senso opposto, nella giurisprudenza nazionale cautelare, Trib. Napoli 7 settembre 2007, caso «Acca», cit. che dà per scontato che la *initial interest confusion* comporti sempre e comunque contraffazione, secondo un'opinione riaffermata in sede dottrinale dall'estensore del provvedimento (G. CASABURI, *La concorrenza sleale: le nuove tendenze della giurisprudenza*, cit., a 197).

priva di costi (si intende: in termini di tempo perduto, non di esborsi monetari) e quindi la scelta sarebbe influenzata dall'equivoco in un segmento rilevante del processo decisionale che a essa conduce, come, per l'appunto, è richiesto perché ricorra l'elemento costitutivo della fattispecie cui si allude con la nozione di "rischio di confusione".

Questa impostazione si è venuta articolando in ambiente *online* e in un caso di doppia identità; ma, a ben vedere, sembra potere essere applicata anche al mondo reale e (a maggior ragione) nel secondo tipo di conflitto⁷⁹³. Tornando al caso "BP/TOP" prima discusso, anche qui, per stabilire se ricorra un "rischio di confusione", si tratta quindi in definitiva di vedere se l'automobilista che accosti alla stazione di servizio verde incorra in costi rilevanti nel rimettersi in strada⁷⁹⁴.

133.3. *La c.d. post-sale confusion*. Ci si è anche chiesti se vi siano situazioni nelle quali il rischio di confusione vada apprezzato con riferimento a un momento successivo a quello in cui il pubblico interessato effettua la scelta di acquisto. Più precisamente, ci si è domandati se la circostanza che i beni che il terzo abbia munito del marchio possano circolare ulteriormente dopo l'acquisto possa influire sulla valutazione. Ci siamo già imbattuti in questo quesito in un caso di doppia identità; in quella situazione il venditore aveva avuto cura di apporre al punto di vendita un'avvertenza (c.d. *disclaimer*) che chiariva che i prodotti in questione (che erano poi le sciarpe, maglie e cappellini muniti dai simboli dell'Arsenal) non costituivano prodotti ufficiali provenienti dal titolare del marchio; ma non si poteva escludere che taluni consumatori, se i prodotti venivano presentati loro dopo essere stati asportati dal punto di vendita (il chiosco di Mr Reed cui si è già più volte avuto occasione di riferirsi) in cui compariva l'avvertenza, potessero intendere il segno come indicante l'impresa del titolare del marchio e non del terzo⁷⁹⁵. Che dire però del caso in cui lo stesso quesito si presenti nel contesto del secondo tipo di conflitto?

Assai diversa è la prospettiva entro la quale ci si è posti un secondo quesito, chiedendosi se la circostanza che l'acquirente stesso (o comunque l'utilizzatore) venga a contatto del segno solo in un momento successivo all'acquisto del bene munito del segno identico o simile al marchio registrato possa tuttavia comportare un rischio di confusione rilevante ai fini della contraffazione. Questa situazione si può produrre in più circostanze. Si pensi al caso in cui il marchio consista in un marchio di forma, che viene visualizzato dal consumatore solo dopo avere aperto la confezione, come, in particolare avviene in relazione ai prodotti incartati (ad es. i cioccolatini o le caramelle) che di regola vengono visti dall'utilizzatore solo nel momento immediatamente anteriore al consumo. Lo stesso quesito si profila quan-

⁷⁹³ In quanto, come si è visto (al § 130.5), a contatto con l'ambiente *online* l'analisi della possibilità del pregiudizio alla funzione distintiva viene condotta con modalità non diverse da quelle proprie del primo tipo di conflitto.

⁷⁹⁴ Dove, nella valutazione corrispondente, occorrerà tenere conto dell'ammontare della perdita di tempo ma anche di altri fattori, come la perfetta fungibilità dei beni in concorrenza (carburanti).

⁷⁹⁵ Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., par. 57. Per una discussione del caso v. già § 125.1 e, nella prospettiva degli effetti dei c.d. *disclaimer*, § 131.4.

do, nel corso della riproduzione di un supporto (ad es. videocassetta o videogioco) da parte dell'utilizzatore, compaia un marchio che però non è presente sul supporto o sulla sua confezione: si pensi al caso in cui il marchio in questione sia costituito da una piccola frase musicale.

I due gruppi di situazioni sono molto differenti fra di loro e si prestano a valutazioni totalmente divergenti.

Quanto all'eventualità che il bene su cui il terzo abbia apposto il marchio identico o simile circoli ulteriormente, bisogna intendersi. Se per "circolazione ulteriore" si intende che il bene munito dal marchio sia oggetto di successivi atti di vendita, perché il primo compratore può a sua volta rivendere, allora è chiaro che, se alla prima scelta di acquisto fanno seguito scelte successive, il rischio di confusione va valutato per le une come per le altre; con la conseguenza che eventuali *disclaimer* praticati nella prima occasione – che, peraltro, potrebbero essere comunque privi di effetti ai fini di un giudizio di contraffazione –⁷⁹⁶ possono a maggior ragione rivelarsi irrilevanti in relazione all'analisi del rischio di confusione nelle vendite successive, salvo il caso, di difficile valutazione, nel quale il *disclaimer* "circoli" insieme con il bene⁷⁹⁷. Se però per "circolazione ulteriore" si dovesse intendere la circostanza che gli articoli acquistati vengano visti – non comprati – da membri del pubblico diversi dall'acquirente-utilizzatore, allora sembra preferibile ritenere che qualsiasi rischio che questi diversi soggetti possano incorrere in equivoco o fraintendimento quanto all'origine degli articoli in questione sia destinato a restare del tutto al di fuori dall'orizzonte del rischio di confusione rilevante ai fini della contraffazione. Già è sistematicamente stravagante attribuire rilievo alla percezione di soggetti diversi dall'acquirente nel caso dei marchi c.d. "ostensivi"⁷⁹⁸; ma questa deviazione può almeno trovare una (comunque incerta) giustificazione in relazione al primo tipo di conflitto, visto che queste norme trovano le proprie radici nel contrasto al parassitismo e all'approfittamento connaturato alla "pirateria dei marchi" piuttosto che nell'accertamento di un rischio di confusione. Però immaginarsi di potere attribuire rilievo, anche nell'applicazione del secondo tipo di conflitto, al rischio di confusione di soggetti che non operano alcuna scelta di acquisto dei beni contraddistinti dal marchio ma si limitano a fungere da osservatori – passivi e probabilmente del tutto disinteressati – ai risultati delle scelte altrui, vuol dire intraprendere un accertamento che fuoriesce completamente dalla finalità di salvaguardia della funzione distintiva assegnata a questa specifica subfattispecie di contraffazione. Resta la possibilità, esplorata dalla giurisprudenza

⁷⁹⁶ Sul punto v. § 134.4. Sulla (diversa) nozione di *disclaimer* ai sensi dell'art. 37, par. 2, r.m.c. v. § 23.2.2.

⁷⁹⁷ Come è avvenuto nel caso sottoposto all'attenzione di Corte UE 14 luglio 2011 (Prima Sezione), caso «bombola da gas», cit., in particolare par. 40, che, peraltro, concerneva l'applicazione dei principi dell'esaurimento, non della contraffazione, a un caso per di più sussumibile nella prima subfattispecie di conflitto.

⁷⁹⁸ Sui quali v. § 130.3.

statunitense⁷⁹⁹, che il potenziale acquirente dell'originale si risolva a comprare l'imitazione, confidando nell'errore altrui nella identificazione del bene.

Tant'è vero che la Corte di Giustizia, nuovamente chiamata a prendere posizione sul punto nel caso "Picasso/Picaro" e quindi in un'occasione non più riconducibile al primo tipo di conflitto come quella esaminata nel precedente caso "Arsenal", non ha esitato a correggere il tiro⁸⁰⁰, sottolineando come il "momento cruciale" cui occorre fare riferimento nell'apprezzamento del rischio di confusione del pubblico è quello "in cui si effettua la scelta" di acquisto dei beni in questione⁸⁰¹.

Una valutazione completamente diversa è possibile – anche se non per ciò necessitata – in relazione alla situazione nella quale lo stesso soggetto che ha effettuato la scelta di acquisto venga a contatto con un segno identico o simile al marchio della cui contraffazione si tratta in un momento successivo alla scelta medesima⁸⁰². Il consumatore ben può convincersi di "ritrovare" il primo segno quando in realtà si imbatte nel secondo; e l'associazione fra i due segni potrebbe influire sugli acquisti posteriori, comportando quindi un rischio di confusione. Del resto, se posso riferire di un'esperienza personale, io stesso mi sono abituato a sentire, tutte le volte che accendo il mio PC, la stessa sequenza di suoni e so molto bene che questa sta a indicare che il mio elaboratore usa un programma Microsoft. Ora, se io acquistassi un PC in cui è preinstallato un programma e sentissi le stesse note, sarei probabilmente indotto a pensare che il programma provenga dalla casa di Redmond o almeno sia installato con il suo consenso; e potrei essere indotto a ripetere la mia esperienza di acquisto la volta successiva, incorrendo così, per l'ap-

⁷⁹⁹ U.S. District Court Southern District of New York 21 maggio 2012, caso «Gucci/Guess»; si tratta di circostanza "inherently difficult to prove and speculative", secondo quanto ritenuto dal giudice in quella controversia.

⁸⁰⁰ V. Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, causa C-361/04, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso, Bernard Ruiz Picasso c. UAMI e Daimler-Chrysler AG, in *Giur. it.* 2006, 1187 ss. con nota di C. SAPPÀ, *Nomi di celebrità e rischio di confusione fra marchi: il caso "Picasso"*, caso «Picaro», cit., par. 40 ss.

⁸⁰¹ Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «Picaro», cit., par. 40 ss., secondo la quale, almeno ai fini dell'accertamento del rischio di confusione, è il livello di attenzione rilevabile in questo momento cui occorre fare riferimento "in via privilegiata"; quest'ultimo inciso è stato letto – in sede di opposizione, non di contraffazione – come una apertura per la considerazione di momenti di possibile confusione rilevanti, diversi dal tempo della decisione di acquisto, quali la discussione fra i professionisti interessati alle caratteristiche tecniche dei prodotti (v. Trib. UE 26 settembre 2014 (Seconda Sezione), causa T-445/12, Koscher +Würz GmbH c. UAMI e Kirchner & Wilhelm GmbH & Co., caso «KW surgical instruments/KaWe», par. 81). Altri profili rilevanti ai fini dell'azione di contraffazione, come anche dell'opposizione e dell'azione di nullità, quali la determinazione della capacità distintiva originaria o acquisita dell'elemento comune dei segni o del marchio anteriore, possono peraltro far riferimento anche ad altri momenti, ad es. l'esposizione a pubblicità: v. § 43.

⁸⁰² Nega il ricorrere della contraffazione il *case* sudafricano, che si riferiva alla comparsa del marchio altrui nella fase di accensione di una videocassetta, Esquire Electronics Ltd. c. Roopanand Bros (Pty) Ltd., in *EIPR* 1984, D-38. Sulla modesta incidenza statistico-quantitativa dei casi di *post-sale confusion* v. B. BEEBE, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, cit., 1595, nota 65.

punto, in un rischio di confusione. Si tratta, anche qui, di un accertamento da compiere in concreto, come è del resto sempre necessario in materia di contraffazione.

Quel che è sicuro è che le due situazioni si prestano a essere valutate molto diversamente, perché molto diversi sono i rispettivi riferimenti, anche se, impropriamente, li si è accomunati sotto la stessa etichetta, quella della *post-sale confusion*. A riprova dell'esattezza dell'osservazione che conviene guardarsi dall'accomunare fenomeni eterogenei fra di loro, solo perché essi si prestano a essere descritti con la stessa locuzione, anche se per avventura questa abbia il fascino delle espressioni in inglese. Salvo, si intende, che non si sia inclini a incorrere in *confusion* a proposito della *post-sale confusion*.

134. (Segue). C) *Ancora sul rischio di confusione: usi ornamentali, descrittivi, look alike, marchi aggiunti, canali distributivi e prezzi*

134.1. *Uso del segno e realtà di mercato: circostanze rilevanti e irrilevanti.* Come si è visto, nell'azione di opposizione o di nullità, le modalità concrete e le circostanze con cui il segno successivo è impiegato sul mercato non assumono rilievo alcuno ai fini dell'accertamento del rischio di confusione: esse stanno fuori dall'orizzonte in cui si colloca la valutazione corrispondente, che infatti ha per oggetto la registrazione del segno successivo come marchio e non il suo uso e comporta un giudizio ipotetico e prognostico, basato su documentazione puramente cartacea. Nella prospettiva della contraffazione, invece, decisive sono le modalità effettive con cui il segno è usato; e ciò in particolare nella seconda fattispecie di conflitto, ove, a differenza di quanto accade nel primo tipo di conflitto⁸⁰³, si tratta di accertare la presenza dell'effetto del rischio di confusione richiesto dalle norme di riferimento e, più precisamente, di verificare se le coordinate all'interno delle quali avviene l'uso del segno successivo possano pregiudicare l'interesse del titolare alla distinzione dei suoi beni rispetto a quelli offerti da un soggetto terzo.

Anche una volta che si siano individuate le circostanze di tempo rilevanti per l'accertamento, come si è appena cercato di fare, questa verifica talora rimane problematica. Resta infatti ancora da stabilire quali fra le molteplici coordinate entro cui può avvenire l'incontro dei due segni nella realtà effettiva del mercato assumano rilievo ai fini della valutazione di questo elemento costitutivo speciale della fattispecie della contraffazione che è dato dalla presenza del rischio di confusione. Occorre al riguardo tener presente che non tutte le circostanze che caratterizzano l'attività del successivo utilizzatore vanno prese in considerazione ma solo quelle che attengono, direttamente o indirettamente, al segmento dell'attività

⁸⁰³ Per le ragioni indicate ai §§ 130-131; e v. D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 79 (che non manca di rilevare a 78 le deviazioni rispetto alla regola esibite a questo riguardo dalla prassi).

che è costituito dall'impiego del segno successivo. Non vi è dubbio che a questo fine assuma rilievo la consistenza effettiva e materiale del segno successivo, come "fotografata" in occasione del suo uso: si è visto che l'azione di contraffazione si rivolge contro l'uso "preciso" del segno successivo e quindi si tratta di accertarne le specifiche coordinate, in tutti gli elementi fattuali (elemento denominativo, figurativo, eventuale significato semantico, rapporto fra il segno e i beni e così via) desumibili dalla rilevazione sul campo. E tuttavia vi possono essere circostanze di contorno che si accompagnano alla consistenza del segno successivo o alle modalità di impiego del segno medesimo, il cui rilievo ai fini del giudizio relativo al rischio di confusione è più incerto.

134.2. *Usa del segno successivo in funzione ornamentale o descrittiva; parodia e satira.* Così, rispetto al segno stesso, considerato nella sua intrinseca consistenza, ci si è domandati che rilievo possano avere le modalità di impiego da parte del terzo e di percezione da parte del pubblico; e il quesito si è in particolare riferito alle situazioni nelle quali si possa argomentare che il segno successivo sia impiegato in funzione ornamentale e decorativa e non distintiva⁸⁰⁴. Se il segno successivo svolga una funzione esclusivamente ornamentale e decorativa, si è potuto argomentare, e quindi venga percepito dal pubblico come una caratteristica estetica o stilistica del bene, anziché un'indicazione che allude alla sua provenienza imprenditoriale e commerciale, allora l'identità o somiglianza dei segni potrebbe non comportare un rischio di confusione. Infatti, se si possa escludere che l'uso di un segno pur identico o simile da parte del terzo possa creare l'impressione di un collegamento fra i beni offerti dal terzo medesimo e il titolare del marchio anteriore, allora bisogna ritenere che non ricorrano gli elementi costitutivi della fattispecie del secondo conflitto e, a ben vedere, neppure la possibilità del pregiudizio agli interessi del titolare del marchio anteriore che è richiesta dal sesto elemento costitutivo generale della contraffazione. In termini non molto diversi si pone la questione quando si possa argomentare che il segno successivo è impiegato in funzione puramente descrittiva, quale, come si suol dire, *descriptor* delle caratteristiche del bene (ad es. *pain braisé* rispetto a un identico marchio anteriore)⁸⁰⁵.

L'approccio appare condivisibile. Se lo si segua, possono derivarne conseguenze particolari anche sul piano della valutazione della parodia e della satira nel secondo tipo di conflitto⁸⁰⁶. È ben vero che, come è stato esattamente osservato, "la parodia instaura per definizione un collegamento con il messaggio di cui il marchio parodiato è portatore"⁸⁰⁷; ma è anche vero che di regola il richiamo in funzione parodistica o satirica del marchio altrui comporta una contrapposizione e

⁸⁰⁴ Sulle quali v. anche per richiami già § 128.3. In realtà, questa questione (diversamente dalle altre considerate in questo paragrafo) può prospettarsi in qualche misura già in sede di registrazione, come accennato al § 39. La differenza sta che, in quella sede, assumono rilievo solo considerazioni attinenti alla percezione del pubblico come rilevata nel settore interessato nel suo complesso e non alle circostanze del caso concreto.

⁸⁰⁵ V. Trib. Bergamo 12 dicembre 1991, caso «Pain Braisé», cit.; per altri richiami § 128.3.

⁸⁰⁶ In argomento v. già § 128.3.

⁸⁰⁷ In questo senso A. VANZETTI-C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 2001, 40.

un allontanamento dell'uso successivo del marchio altrui dalla produzione contraddistinta dallo stesso: parodia e satira non funzionano se non venga istituita una "distanza critica" rispetto alla produzione originale. Difficilmente quindi il riferimento può comportare un pregiudizio alla funzione tutelata nel secondo conflitto⁸⁰⁸; dunque, se di contraffazione si può parlare, è solo quando vi siano i presupposti per condurre l'analisi alla luce del primo o del terzo conflitto.

134.3. *Prodotti look alike e contraffazione di marchio.* In altre situazioni, ci si domanda quale influenza possa avere sull'accertamento relativo alla presenza dell'effetto del rischio di confusione (non una caratteristica intrinseca del segno, ma) un collegamento fra il segno successivo e altri elementi significanti che siano presenti sul prodotto, sulla sua confezione o nella comunicazione aziendale corrispondente. In particolare ci si chiede se il rischio di confusione fra due segni possa essere accresciuto dalle caratteristiche dello sfondo su cui il segno successivo si colloca, in quanto esso si situi in un contesto che accentua i profili di somiglianza che già siano riscontrabili in un confronto limitato al marchio anteriore e al segno successivo. Il quesito si profila in particolare in relazione ai c.d. prodotti *look alike*⁸⁰⁹, che presentano una stretta somiglianza nei loro elementi diversi dal marchio, anche se questi elementi possano non essere autonomamente proteggibili in quanto privi di carattere individualizzante. Che dire ad es. del caso in cui la componente figurativa del marchio successivo, formata da un'ellisse, presenti punti di contatto solo parziali con la doppia ellisse che ricorda il guscio e il tuorlo dell'uovo di un marchio molto noto⁸¹⁰; e pure sia calata in un contesto nel quale vengono ripresi molteplici elementi della confezione, dalla forma a sacchetto, al colore della confezione, dalla localizzazione reciproca alle dimensioni dei diversi componenti (il marchio generale, il marchio speciale, la raffigurazione del prodotto, la forchetta o il cucchiaino che lo accompagnano)? In una prima alternativa, si potrebbe scorgere un'ipotesi di concorrenza sleale determinata dalla ripresa di una combinazione di elementi pur individualmente non proteggibili con il diritto dei

⁸⁰⁸ In questo senso Trib. Milano 31 dicembre 2009 (ord.), caso «Deutsche Grammophon», cit. Diversamente la (davvero poco condivisibile) decisione di Trib. Torino 9 marzo 2006, caso «Porco Diesel», cit., secondo cui il pubblico di riferimento potrebbe pensare che il titolare del marchio anteriore Diesel avesse autorizzato che il suo marchio fosse preceduto dall'espressione "porco".

⁸⁰⁹ Sui quali v. G. CASABURI, *La concorrenza sleale: le nuove tendenze della giurisprudenza*, cit., a 193 ss. e A. KUR-L. BENTLY-A. OHLY, *Sweet Smells and a Sour Taste*, cit., in corrispondenza della nota 8. Riferimenti normativi rilevanti per la valutazione del fenomeno (non del tutto congruenti fra di loro) si trovano nella lett. g) dell'art. 4 della direttiva concernente la pubblicità e nel «Considerando» 14 e nella pratica 13 dell'Allegato I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Una valutazione in termini di illiceità del *look alike*, qualificato come "illecito tipico della grande distribuzione", si rinviene – nella prospettiva della imitazione confusoria – in Trib. Bari 10 ottobre 2011 (ord.), San Carlo Gruppo Alimentare s.p.a. c. IPA Sud s.p.a. e Despar Italia c.a.r.l., *Giur. ann. dir. ind.* 5840, caso «Patatine San Carlo»; in senso però diverso Trib. Torino 8 luglio 2014 (ord.), s.p.a. San Carlo Gruppo Alimentare, s.p.a. Pai e s.p.a. Pai Industrie c. S.n.c. Euroma di Russo Antonietta e Pepsico Foods A.I.E., caso «Lay's/Pai».

⁸¹⁰ V. Trib. Milano, 23 luglio 2008, Barilla G. e R. Fratelli s.p.a. c. Monter Aliment s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 5379, caso «tortellini Grangustosi».

marchi⁸¹¹; in una seconda prospettiva, che potrebbe verosimilmente trovare conforto negli apporti che la scienza semeiotica può dare al diritto dei segni distintivi⁸¹², si potrebbe però anche ravvisare una contraffazione del marchio anteriore in quanto l'antecedente costituito dalla pur limitata somiglianza fra i segni potrebbe nel caso di specie risultare produttivo del rischio di confusione per l'effetto moltiplicativo della percezione da parte del pubblico interessato dei punti di contatto fra i segni prodotto dalla riproduzione simultanea degli elementi che costituiscono lo sfondo o il fondale su cui i due segni in questione si collocano⁸¹³.

134.4. *La c.d. "aggiunta" di un altro marchio al segno successivo.* Se si accetta che l'effetto del rischio di confusione sia correlato non solo al tasso di somiglianza fra i segni in quanto tali e isolatamente considerati⁸¹⁴ ma anche agli altri elementi cui il segno successivo possa essere collegato nella percezione del pubblico, diventa inevitabile rimettere in discussione un principio che molto spesso è considerato un punto fermo. Mi riferisco alla regola, seguita da una giurisprudenza assai diffusa, secondo la quale il rischio di confusione non è mai eliminato o dissipato dalla presenza sul bene che reca il segno successivo di un ulteriore marchio o segno identificatore del successivo utilizzatore⁸¹⁵.

Questa soluzione suona come semplicistica; e dovrebbe essere rimpiazzata da un apprezzamento più articolato. In primo luogo, occorre tenere conto che la c.d. "aggiunta" di un marchio al segno successivo necessita di essere valutata in due prospettive complementari ma distinte: quella del confronto dei segni⁸¹⁶ e quella del rischio di confusione. Ora, sul piano del confronto dei segni il più delle volte la questione non si pone neppure: se il marchio anteriore sia integralmente riprodotto nel segno usato successivamente, la somiglianza fra segni non può essere esclusa neppure considerando il segno successivo come composto mediante l'addizione di un elemento ulteriore al segno imitato. A questo risultato si perviene agevolmente già applicando il meccanismo di valutazione della somiglianza fra marchi complessi⁸¹⁷. Anzi, se si ritenga che ancor oggi valga la rego-

⁸¹¹ In questa direzione si muove Trib. Milano 20 marzo 2014, San Carlo Gruppo Alimentare s.p.a. c. Amica Chips, caso «confezioni di patatine».

⁸¹² In argomento v. B. BEEBE, *The Semiotic Analysis of Trademark Law*, in 51 *UCLA L. Rev.* 2004, 621 ss.

⁸¹³ Sotto questo profilo appare arbitraria l'affermazione, compiuta da Trib. Torino 21 luglio 2010, San Carlo Gruppo Alimentare s.p.a. c. F Ili Milan, in *Giur. ann. dir. ind.* 5574, caso «San Carlo/La Mole», secondo cui il confronto andrebbe compiuto fra il marchio dell'attore e quello del convenuto, e non le confezioni in cui si trovano i prodotti offerti da questi, ché infatti nulla esclude che le confezioni possano costituire esse stesse "segno" o essere elemento che influisce sul confronto fra i segni.

⁸¹⁴ Oltre che, si intende, al tasso di vicinanza dei beni: sull'interrelazione di questi fattori v. già § 45.1.

⁸¹⁵ Segue questa soluzione Trib. Milano 16 gennaio 2007, caso «Falsi d'autore», cit.; ma v. in senso diverso Trib. Bari 8 marzo 2006 (ord.), Botromagno s.r.l. c. Marchesi Antinori s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5006, caso «Pier delle Vigne/Pian delle Vigne», che, rilevata la somiglianza fra due marchi speciali, ha attribuito rilievo decisivo alla diversità fra i rispettivi marchi generali.

⁸¹⁶ Sulla quale già § 132.4.

⁸¹⁷ Su cui v. §§ 47-48.

la accolta dalla Corte di Giustizia nel caso “Medion”⁸¹⁸, basterebbe davvero assai poco per ravvisare la somiglianza, visto che sarebbe sufficiente a tal fine che il marchio anteriore conservi un “carattere distintivo autonomo” nel segno successivo.

Il punto è che somiglianza dei segni non vuol dire ancora rischio di confusione: fra antecedenti ed esiti non esiste affatto un nesso di consequenzialità necessaria. Fra i fattori della valutazione globale che vanno presi in considerazione in via ordinaria, due si impongono qui all’attenzione. In primo luogo, e muovendo dalla visuale del segno successivo, si tratta di apprezzare l’idoneità del marchio “aggiunto” ad allontanare il segno successivo da quello precedente; e a questo riguardo esistono ragioni consistenti⁸¹⁹ per ritenere che se il marchio “aggiunto” sia un marchio generale – e a maggior ragione se esso svolga preminentemente una funzione identificativa del produttore –, sarà più difficile che esso venga percepito dal pubblico come un’unica unità logica e concettuale con il resto del segno successivo, nel suo complesso suscettibile di essere tenuta distinta dal marchio anteriore⁸²⁰. In secondo luogo, si tratta di integrare questa valutazione a partire dalla considerazione del marchio che si assume essere contraffatto, con una misurazione appropriata del tasso di carattere distintivo dello stesso: il rischio di confusione è tanto minore, quanto più il marchio azionato sia descrittivo, divenuto di uso co-

⁸¹⁸ Corte di Giustizia 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit. Ma sui dubbi sul permanere del valore persuasivo di questo precedente v. già § 47.4.

⁸¹⁹ Ben illustrate da D. SARTI, *Capacità distintiva e confondibilità: marchi generali e marchi speciali*, cit., 55-57.

⁸²⁰ In questo senso può essere letta ad es. Cass. 25 giugno 2007, n. 14684, Ferragamo c. Biagini Giovanni e C. s.n.c., in *Giur. ann. dir. ind.* 5207 e in 30 *Guida al diritto – Il Sole-24 Ore* 28 luglio 2007, 25 ss. con commento di M. BARBUTO, *La debolezza del carattere distintivo mette a rischio il diritto di difesa*, caso «Omega», secondo la quale l’apposizione del nome del produttore, Biagini, sulla produzione della convenuta non varrebbe a escludere la contraffazione, perché “la distintività deve essere intesa come capacità di individuare un prodotto dall’altro, mentre è estranea all’essenza della funzione del marchio la capacità di indicare il produttore”. Da questo punto potrebbe apparire plausibile la conclusione raggiunta da Trib. Roma 29 febbraio 2008, La Pecorella s.r.l. c. Industria Lattiero Casearia Dr. Alfio Zappalà s.r.l. e c. Euro Trademark Guardian s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5275, caso «Pecorella», nel quale la presenza del marchio successivo Zappalà non è stata ritenuta sufficiente a escludere la contraffazione del marchio anteriore “Pecorella” per latticini, anche se le considerazioni svolte qui di seguito nel testo sul carattere distintivo del marchio anteriore – nel caso di specie verosimilmente ridotto, salva la prova di un *secondary meaning* – potrebbero operare in senso opposto. Del pari, potrebbe apparire criticabile il risultato conseguito da Trib. Bari 8 marzo 2006 (ord.), caso «Pier delle Vigne/Pian delle Vigne», cit., se si intendesse il marchio generale aggiunto al segno successivo, Antinori, come semplice identificazione del soggetto produttore, salvo considerare che nel caso di specie il marchio in questione verosimilmente svolge una rilevante funzione promozionale della tradizione produttiva riconducibile alla nota azienda vinicola.

Lascia sotto questo profilo perplessi la conclusione raggiunta da Trib. Modena 22 luglio 2002 (ord.), caso «4 salti in padella», cit., secondo cui la circostanza che il marchio registrato dalla ricorrente fosse sempre stato usato insieme al marchio generale renderebbe meno verosimile il rischio di confusione con un marchio successivo simile (“pronti in padella”) in quanto non accompagnato da quel marchio generale. Sul punto v. già § 115.2.

mune o genericamente autolaudativo⁸²¹; ed è tanto maggiore quanto più elevato è il carattere distintivo dello stesso marchio anteriore⁸²².

Può naturalmente essere che queste due direttrici di valutazione possano – e nel caso concreto debbano – essere integrate da altri fattori⁸²³, fra i quali potrebbe assumere rilievo la tipologia cui appartengono i marchi confliggenti⁸²⁴. Quel che però sembra da escludersi recisamente è che si possa segnare qualche vantaggio concettuale e operativo facendo riferimento al carattere “astratto” della tutela del marchio in sede di contraffazione⁸²⁵, ché anzi dalla questione qui considerata della valutazione del marchio “aggiunto” proviene conferma della necessità di un approccio concreto anziché astratto a situazioni profondamente influenzate dalla matrice fattuale che di volta in volta si presenta all’attenzione del giudicante⁸²⁶.

134.5. *Criteri discretivi fra le circostanze rilevanti e irrilevanti ai fini del giudizio.* È però anche vero che, come mostrano le situazioni considerate nei due precedenti sottoparagrafi, ai fini dell’accertamento relativo alla presenza di un ri-

⁸²¹ In questo senso v. Corte di Giustizia 9 marzo 2007 (ord.), caso «Selezione Oro Barilla», cit., par. 51 e Trib. primo grado CE 5 aprile 2006, caso «Selezione Oro Barilla», cit., parr. 32 e 39.

⁸²² In perfetto parallelismo con l’approccio operante in materia di opposizione alla registrazione e di nullità: v. § 58.

⁸²³ Fra cui quelli inventariati diligentemente, nella prospettiva dell’imitazione servile confusoria, da Trib. Firenze 12 febbraio 2007, Plastimoda s.p.a. c. Pelletteria Valeria s.a.s., in *Giur. ann. dir. ind.* 5135, caso «Mandarina Duck» e Trib. Milano 14 luglio 2006, Sirena s.r.l. c. Hermès International, *ivi.* 5030, caso «Birkin e Kelly» e dalle relative note. Va in particolare ricordato che possono assumere rilievo la maggiore o minore notorietà del marchio generale successivo e le modalità della sua apposizione (dove una presenza precaria, realizzata mediante un cartellino rimovibile o apposizione nella parte interna del prodotto, ha naturalmente un’efficacia differenziatrice pressoché nulla).

⁸²⁴ Come si è ricordato, nella giurisprudenza affiora infatti talora l’affermazione secondo la quale i marchi di forma sarebbero caratterizzati da ciò, che il segno costituito dalla forma del prodotto o dai motivi stilistici presenti sulla superficie del prodotto stesso sarebbe di regola accompagnato dalla presenza di un marchio ulteriore, costituito dal logo del titolare; e che questa circostanza potrebbe comportare una qualche riduzione di tutela del marchio di forma stesso nei confronti di un segno successivo che esibisca una forma o un motivo simile: in questo senso Trib. UE 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «scarpa a due strisce/scarpa a tre strisce», cit., parr. 43 ss. e, nella giurisprudenza nazionale, Trib. Padova 29 aprile 2008, caso «banda ondulata Puma», cit. In argomento v. già § 121.3.

Sotto altro profilo, secondo App. Torino 27 dicembre 2011, San Carlo Gruppo Alimentare s.p.a. c. F.lli Milan s.r.l., caso «San Carlo/La Mole», l’aggiunta del marchio sarebbe dotata di maggior efficacia differenziatrice quando l’elemento più rilevante del marchio anteriore sia denominativo anziché figurativo.

⁸²⁵ Come peraltro spesso avviene; ed è ad es. avvenuto in relazione alla controversia poi decisa dalla Cassazione, nella sentenza resa da Trib. Milano 7 ottobre 2002, Salvatore Ferragamo Italia s.p.a. c. High Class Distribution, in *Giur. ann. dir. ind.* 4523, caso «Omega».

⁸²⁶ § 115. In questo senso anche Trib. Milano 2 maggio 2013, Guccio Gucci s.p.a. c. Guess Inc. e Guess Italia, Zappos.com Inc. e con l’intervento di Luxury Goods Italia s.p.a., in *Foro it.* 2013, I, caso «Gucci/Guess». Si ricorderà del resto che, in un caso di doppia identità, Corte UE 14 luglio 2011 (Prima Sezione), caso «bombola da gas», cit., parr. 39 ss. ha ritenuto che, se esiste una prassi di settore che ammette che una bombola possa essere “ricaricata” con gas proveniente da un terzo, può essere sufficiente l’aggiunta del marchio del terzo sulla bombola stessa per evitare il rischio di confusione.

schio di confusione, occorre individuare un limite all'attribuzione di rilievo ai fattori contestuali, diversi dalle caratteristiche intrinseche del segno come usato dal convenuto in contraffazione; e che la significatività delle modalità, delle circostanze e del contesto è destinata a decrescere mano mano che si muova dal centro alla periferia, cioè dalle caratteristiche intrinseche al segno usato – ad es. il carattere ornamentale o descrittivo dell'impiego del segno – o degli altri segni che ad esso fanno contorno a profili estrinseci, che attengono non al segno ma all'attività svolta sul mercato dal successivo utilizzatore. Da questo punto di vista, sembra davvero molto difficile che si possa attribuire un fondamento sicuro alle impostazioni che danno rilievo a fattori come il prezzo praticato dal successivo utilizzatore, i canali di distribuzione prescelti o le modalità concrete di svolgimento dell'attività del terzo.

A questo proposito, pare emblematica una decisione resa in sede cautelare⁸²⁷: nonostante la stretta affinità dei beni offerti (vetture e servizio di intermediazione relativa alle stesse) e la somiglianza del marchio successivamente usato al marchio anteriore registrato (*www.carpoin.msn.com* rispetto a “carpoint”), i giudicanti hanno escluso che fosse configurabile un rischio di confusione in concreto in ragione non delle effettive modalità di impiego del segno successivo ma delle caratteristiche generali dell'attività del successivo utilizzatore. Si tratta di una conclusione non condivisibile: una volta che si siano accertate l'identità o somiglianza dei segni e dei beni, la circostanza che il successivo utilizzatore in concreto svolga la propria attività con certe modalità piuttosto che altre non può che restare ininfluenza al fine di apprezzare il rischio di confusione, quando quelle modalità attengano non all'impiego del segno ma ad altri parametri dell'attività in questione⁸²⁸. Da questo punto di vista il richiamo alla natura concreta della valutazione del rischio di confusione risulta del tutto fuorviante: come si è avuto modo di osservare in più di un'occasione, con questa espressione si fa riferimento a un carattere della valutazione degli effetti dell'uso del segno in relazione ai beni per cui è impiegato, o, come dice la giurisprudenza comunitaria, all'“uso preciso” del marchio in relazione ai beni per cui esso è impiegato, alle “circostanze particolari che contraddistinguono tale uso”⁸²⁹, non a caratteristiche ulteriori dell'attività dell'utilizzatore del segno successivo che non siano specificamente correlate all'impiego del segno medesimo e che non abbiano per oggetto quest'ultimo. Infatti, che queste circostanze di impiego siano concrete, non significa nulla, ai fini che qui interessano, se esse non siano anche pertinenti per l'apprezzamento del pub-

⁸²⁷ V. Trib. Roma 9 marzo 2000 (ord.), Carpoint s.p.a. c. Microsoft Corp., caso «Carpoint», cit.

⁸²⁸ In realtà, nel caso sottoposto ai giudici romani, l'utilizzatore successivo impiegava nella sua attività la lingua inglese ed escludeva la spedizione di vetture nel territorio italiano, cosicché difettava, come già si è visto al § 123.5, l'elemento costitutivo generale della fattispecie, costituito dall'uso nel territorio cui si riferiva la tutela del marchio e quindi la stessa competenza giurisdizionale del giudice italiano adito, come esattamente riconosciuto dalla prima ordinanza nel procedimento cautelare, Trib. Roma 2 febbraio 2000 (ord.), Carpoint s.p.a. c. Microsoft Corp., caso «Carpoint», cit., peraltro riformata sul punto in sede di reclamo.

⁸²⁹ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 64.

blico interessato; ed esse non sono pertinenti ma ultronee se rappresento modalità di svolgimento dell'attività diverse dall'impiego del segno in questione⁸³⁰.

134.6. *Canali di distribuzione e livelli di prezzi.* Queste considerazioni valgono per l'appunto anche con riferimento alla politica dei prezzi praticata dal successivo utilizzatore e dai canali di distribuzione da esso prescelti. Con riguardo a quest'ultimo profilo, si è rilevato che “la scelta dell'imitatore di avvalersi di circuiti di distribuzione diversi da quelli del titolare del marchio imitato” non rilevarebbe perché rifletterebbe “scelte soggettive” “oltretutto facilmente mutabili”⁸³¹. Il punto decisivo non mi sembra essere questo: anche la decisione del successivo utilizzatore di usare un grafismo molto diverso e un colore assai distinguibile da quelli indicati nella registrazione del marchio anteriore riflette una scelta soggettiva e mutevole, in quanto sicuramente non irreversibile; e tuttavia va ricondotta a quelle “circostanze diverse” di uso del segno che si collocano in un futuro ipotetico e quindi per definizione non assumono rilievo nel giudizio di contraffazione, che concerne il passato e il presente e non i possibili futuri⁸³². Il punto che fa la differenza sembra essere un altro: si tratta innanzitutto di stabilire se la differenza dei canali distributivi sia sufficiente a escludere la somiglianza dei beni; se la conclusione al riguardo è, come normalmente avviene, negativa⁸³³, occorre prendere atto della circostanza che il rischio di confusione per il pubblico per definizione non può essere escluso, posto che *il titolare del marchio anteriore*, l'ambito della cui protezione è definito dalla registrazione, ben potrebbe prescegliere in qualsiasi momento di adottare il canale distributivo impiegato dal terzo. Che questa eventualità non si sia realizzata al momento dell'inizio dell'azione è circostanza estrinseca, che non attiene né direttamente né indirettamente all'uso del segno ma alle altre caratteristiche dell'attività del terzo, e che potrà assumere rilievo sul piano non della contraffazione ma delle conseguenze economiche risarcibili della stessa (ad es. riducendo la probabilità statistica di una confusione effettiva).

Considerazioni non diverse valgono in relazione al prezzo⁸³⁴. Può essere che

⁸³⁰ Va peraltro considerato che Corte UE 14 luglio 2011 (Prima Sezione), caso «bombola da gas», cit., che concerneva un'ipotesi doppia identità, la Corte (al par. 40) ha ritenuto che, per valutare se la prassi contestata costituisca contraffazione di marchio occorra “tenere conto delle pratiche di settore e, segnatamente, se i consumatori siano abituati che le bombole del gas siano riempite da altri distributori” e della circostanza che l'iniziativa dello scambio “vuoto per pieno”, nel quale la bombola vuota viene sostituita da una nuova bombola piena, sia presa dal consumatore anziché dal concorrente del titolare. Dunque, in questo caso all'apprezzamento concorrono anche fattori che attengono non al comportamento del terzo utilizzatore del marchio ma alle prassi di mercato e al contegno dell'utilizzatore finale; e tuttavia va rilevato che i fattori in questione attengono direttamente alla percezione da parte del pubblico del significato del segno successivamente impiegato e al pregiudizio che questo possa provocare agli interessi tutelati del titolare del marchio anteriore.

⁸³¹ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 79.

⁸³² Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 64.

⁸³³ In applicazione dei criteri indicati al § 53.1; ma v. le ricorrenti prese di posizione in senso opposto di Trib. Milano 20 marzo 2014, caso «confezioni di patatine», cit. e 31 maggio 1990, caso «Cagi/Cagiva», cit.

⁸³⁴ Sul quale v. D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 79-80.

molti consumatori siano messi in guardia dal prezzo praticato dall'imitatore, quando questo sia rilevantemente più basso di quello richiesto dal titolare del marchio, e, collegando il segnale da questo proveniente ad altre circostanze relative al segno e ai beni, giungano alla conclusione che i beni non provengono dal titolare del marchio anteriore. Va tuttavia considerato che quest'ultimo è tutelato per i beni per cui è registrato a prescindere dal livello dei prezzi cui questi sono offerti, che, del resto, può variare in qualsiasi momento⁸³⁵. Del resto, il differenziale di prezzo di nuovo concerne una circostanza estrinseca che non attiene né direttamente né indirettamente all'uso del segno in quanto tale e che quindi non può influire sul ricorrere di un rischio di confusione, si intende in presenza della richiesta identità o somiglianza di segni e beni, ma solo sulle dimensioni quantitative nelle quali quel rischio si concretizza e quindi, eventualmente, sull'ammontare del risarcimento del danno.

134.7. *Il parametro del pregiudizio all'interesse alla distinzione del titolare del marchio anteriore.* Per la verità, le soluzioni correntemente proposte hanno talora un limite evidente: esse sono empiriche e parziali. Sono empiriche perché si propongono di distinguere a seconda che le modalità di impiego del marchio da parte del terzo siano – come si è detto – intrinseche piuttosto che estrinseche rispetto all'uso del marchio, facendo così ricorso a criteri che soffrono di una non piccola dose di impressionismo e, per dirla tutta, non sono affatto rigorosi. Sono parziali perché, anche se si ritenga attendibile il ricorso a criteri così scivolosi, questi non paiono potere trovare applicazione a tutte le situazioni inventariate: se un uso esclusivamente ornamentale, decorativo o descrittivo di un segno identico o simile al marchio altrui possa comportare rischio di confusione è questione troppo importante perché la si possa risolvere domandandosi se si tratti o meno di una modalità attinente all'uso del segno o se essa sia estrinseca o intrinseca.

Questa constatazione, forse un po' pessimistica, sottolinea la necessità di guardare altrove e anzi di tornare ai principi, per cercare un'integrazione ai criteri solutori abitualmente impiegati. Uno spunto nella direzione giusta sembra provenire dall'applicazione generalizzata della regola, accolta dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui, per valutare se un certo contegno del terzo costituisca contraffazione, occorre rovesciare la prospettiva e spostare l'attenzione dal modo in cui è usato il segno successivo, sul quale il più delle volte ci si concentra, all'impatto che l'uso del segno successivo ha sugli interessi tutelati del titolare del marchio anteriore. Vero è che questo approccio, inaugurato dal caso "Arsenal" ma proseguito da una lunga linea di pronunce⁸³⁶, propriamente attiene al sesto (ed ultimo) elemento costitutivo generale della fattispecie della contraffazione e concerne la possibilità di un pregiudizio agli interessi del titolare del marchio; ma,

⁸³⁵ Se non altro in relazione a politiche aziendali di sconto o di ribasso, di svendite stagionali e simili. E v. Trib. UE 10 novembre 2011 (Settima Sezione), caso «lettera su tasca/lettera», cit., par. 39 (però in materia di opposizione).

⁸³⁶ V. § 129.2.

per le ragioni a suo tempo discusse⁸³⁷, esso va necessariamente articolato a seconda della specifica subfattispecie di contraffazione che di volta in volta venga in gioco e, quindi, nel caso che qui interessa, va precisato come rischio di pregiudizio alla funzione distintiva svolta sul mercato dal marchio anteriore.

Nella prospettiva ora indicata della rilevazione del pregiudizio agli interessi del titolare del marchio anteriore è possibile ripercorrere molte delle valutazioni in precedenza operate, affinandone i risultati. Così, con riguardo agli usi ornamentali⁸³⁸, può diventare comprensibile (ed anzi apprezzabile in linea di principio) la presa di posizione giurisprudenziale secondo la quale “la percezione da parte del pubblico di un segno” (nella specie: due strisce parallele di eguale larghezza apposte lateralmente su capi di abbigliamento) “come ornamento non può rappresentare un ostacolo alla protezione conferita dall’art. 5, par. 1, lett. b), della direttiva allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il detto segno presenta una similitudine con il marchio registrato tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente”⁸³⁹. Insomma: non ci si può fermare a guardare al segno successivo e cercare di decifrare se il pubblico lo percepisca come ornamentale o decorativo o anche distintivo; bisogna anche rivolgere lo sguardo al marchio anteriore e all’impatto che l’uso del segno successivo abbia su questo; dove l’impatto dipende dalla somiglianza fra i segni (ed i beni) e dal rischio di confusione che ne possa conseguire, indipendentemente dal carattere ornamentale o meno dell’uso del segno successivo.

Sempre nella prospettiva del pregiudizio agli interessi del titolare del marchio anteriore, può forse cogliersi una differenza di trattamento fra usi ornamentali o decorativi, da un lato, e descrittivi, dall’altro, del segno successivo. Se infatti si può attendibilmente argomentare che l’uso di un segno possa essere simultaneamente ornamentale e distintivo (le strisce parallele possono allo stesso tempo contribuire alla linea del prodotto e indicarne l’origine), questa coesistenza o compresenza di funzioni dovrebbe invece potersi escludere nel caso di un uso descrittivo del segno successivo: se viene usato il termine ‘*pain braisé*’ o ‘gusto dolce’ come *descriptor* di fette biscottate e caffè rispettivamente, l’impiego genuinamente ed effettivamente descrittivo del termine elide qualsiasi valenza distintiva: indica che tipo di prodotto sia offerto, non da che fonte provenga⁸⁴⁰. Se così è – e nei limiti

⁸³⁷ Al § 129.3.

⁸³⁸ Sulla relazione fra uso ornamentale e descrittivo del segno successivo, somiglianza dei segni e contraffazione v. già §§ 128.3, 129.2 e 134.2 ma anche § 145.

⁸³⁹ Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 34; ma v. anche i parr. 35-36. Si è detto che questa posizione appare comprensibile, ma non, probabilmente, accettabile nella sua applicazione al caso di specie, almeno per chi sia convinto che l’imperativo di disponibilità non sia del tutto privo di rilievo in sede di accertamento della contraffazione (e v. sul punto § 121.3).

⁸⁴⁰ È pertanto lecito: in questo senso Trib. Verona 10 marzo 2003, caso «Nails», cit. e Trib. Bergamo 12 dicembre 1991, caso «Pain Braisé», cit. Questa seconda decisione è particolarmente utile per chiarire che cosa si intenda per uso genuinamente descrittivo: i prodotti da forno del convenuto erano importati dalla Francia, dove veniva apposta la dicitura, là pacificamente descrittiva, di “pain

in cui l'impiego descrittivo sia effettivo e genuino –, deve escludersi un impatto avverso sugli interessi del titolare del marchio anteriore corrispondenti alla funzione essenziale tutelata, quella distintiva. Per contro, potrà essere riscontrabile la possibilità di un pregiudizio ad altre funzioni del marchio ed in particolare a quelle di comunicazione, investimento e pubblicità, ad es. perché il titolare del marchio abbia investito su quell'espressione e si possa immaginare che l'investimento possa andare a beneficio anche del successivo utilizzatore. D'altro canto potrebbero esservi differenze qualitative fra i due prodotti. Ma, una volta escluso un rischio di confusione, questi ulteriori e diversi pregiudizi dovrebbero restare irrilevanti, almeno ai fini del secondo conflitto.

Il punto merita di essere sottolineato. Qui sta la differenza fra la seconda subfattispecie di contraffazione e le altre due⁸⁴¹: il rischio di pregiudizio alle funzioni che comunemente sono designate come funzione qualitativa e pubblicitaria in tanto può assumere rilievo, nel secondo conflitto, in quanto sia conseguenza ulteriore di un rischio di pregiudizio alla funzione distintiva⁸⁴².

134.8. *Quasi una conclusione.* Anche dopo questa integrazione, non è affatto detto che si raggiunga la certezza che i conti tornino e che il cerchio si chiuda sempre alla perfezione. Anzi. Non di rado si può avere l'impressione che le soluzioni fin qui inventariate possano oscillare tra un eccesso di lassismo e un eccesso di severità; e che questa oscillazione sia sistematica, dipenda cioè non tanto dalle particolarità di ciascun giudizio e dalle propensioni dei giudicanti di volta in volta chiamati a decidere ma dagli stessi criteri adottati. Forse, una spiegazione può essere ricercata in quello che in precedenza si è indicato come carattere bifattoriale dell'indagine relativa al ricorrere del rischio di confusione⁸⁴³. Nel diritto comunitario e comunitariamente armonizzato la sequenza è assai semplice e forse fin troppo stilizzata⁸⁴⁴: non si dà rischio di confusione, se questo non sia l'effetto, il risultato o la conseguenza del congiunto operare di due antecedenti o presupposti: l'identità o la somiglianza dei segni e l'identità o la somiglianza dei beni. Ciò non significa che non vengano presi in considerazione altri fattori; e tuttavia degli altri fattori (in particolare l'elevato o ridotto carattere distintivo del segno anteriore; la prova dell'intento di imitare il marchio anteriore; la dimostrazione di episodi di

braisé”, pan brace; era quindi da escludersi un intento imitativo del marchio, anteriore come registrazione in Italia ma successivo al documentato uso generico e descrittivo del termine in Francia.

⁸⁴¹ Dove, infatti, secondo la giurisprudenza è ravvisabile contraffazione ogniqualvolta l'uso del segno successivo “non persegua fini puramente descrittivi, bensì uno scopo pubblicitario” (così Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., parr. 61-63; e v. § 129.2). Sui presupposti per la tutela della funzione di investimento e pubblicitaria nel primo conflitto v. comunque § 130.4.

⁸⁴² Sul punto anche per richiami v. § 42.1.

⁸⁴³ V. §§ 42.1 e soprattutto 44.1.

⁸⁴⁴ È frequente infatti il rilievo secondo cui il giudizio di contraffazione dovrebbe considerare almeno un terzo fattore, accanto all'identità o somiglianza di segni e beni, consistente nel “Grade der Kennzeichnungskraft der älteren Marke”: in questo senso fra i molti R. KNAAK, *Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaftemarkenverordnung*, in G. Schrickler-E. Bastian-R. Knaak (a cura di), *Gemeinschaftsrechte und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, C.H. Beck, München, 2006, 65, 82.

confusione effettiva, come anche la coesistenza sul mercato di marchi simili)⁸⁴⁵ si tiene conto come fattori di ponderazione dei due antecedenti o di conferma della presenza dell'effetto; non come criteri dotati di autonoma rilevanza.

Forse questa caratterizzazione dell'approccio comunitario può spiegare qualche esitazione nel qualificare come contraffazione la ripresa del marchio altrui nei c.d. *look alike*, dove talora i giudici possono essere indotti a soffermarsi troppo minuziosamente sulla questione relativa a quali elementi della confezione dell'imitatore vadano "ricompresi" nel segno successivo o vadano da esso "espunti"; dove invece in un sistema meno condizionato dal confronto dei segni potrebbero essere maggiormente valorizzati l'intento imitativo e la prova di episodi di confusione⁸⁴⁶. E si può anche avanzare l'ipotesi che lo stesso approccio sia responsabile di qualche decisione poco convincente in materia di marchi "aggiunti": se si guarda al singolo segno e non al contesto generale e se si nega che il ridotto carattere distintivo del marchio anteriore possa essere decisivo al riguardo, perché gli antecedenti richiesti per il ricorrere il rischio di confusione sono solo due, l'identità o somiglianza di marchi e di beni, e non tre⁸⁴⁷, si può rischiare di sottovalutare l'importanza della presenza di marchi aggiunti al segno successivo, al marchio anteriore o entrambi⁸⁴⁸.

135. *Il terzo tipo di conflitto. A) Aspetti generali. Gli antecedenti della tutela: le coordinate geografiche della nozione di notorietà; la somiglianza fra i segni e il "nesso"; la prossimità dei beni*

135.1. *Premessa.* Nell'illustrare l'azione di contraffazione esperibile dai titolari di marchi che godono di notorietà, occorre ancor una volta considerare che per un verso molti fra i temi fondamentali sono stati anticipati nell'esposizione relativa all'impedimento e motivo di nullità corrispondente⁸⁴⁹ e che, per altro verso, alcuni profili differenziali dell'azione di contraffazione rispetto all'opposizione e all'azione di nullità sono già stati discussi nei paragrafi immediatamente precedenti, sia pure nella visuale specifica del secondo conflitto⁸⁵⁰. Quindi le pagine

⁸⁴⁵ Su cui v., nei limiti di rilevanza tracciati dall'indagine relativa all'impedimento e al motivo di nullità, §§ 58.5 e 58.6.

⁸⁴⁶ Si potrebbe pensare che, procedendo in questo modo, il giudizio sulla confondibilità fra i prodotti (anzi: fra le confezioni dei prodotti) possa impropriamente refluire nella valutazione di somiglianza fra i segni; se non che la semiotica insegna che il fondale o contesto nel quale si trovano collocati i segni influisce sulla percezione della somiglianza, allontanandoli o avvicinandoli nel processo percettivo. Forse, l'eccessiva focalizzazione sulla "confondibilità fra i marchi" costituisce uno fra i retaggi dell'antiquata tesi che propugna il carattere "reale" della tutela del marchio.

⁸⁴⁷ Sul punto v. la giurisprudenza citata al § 58.3.

⁸⁴⁸ Come è avvenuto, ad es., nel caso deciso da Trib. Roma 29 febbraio 2008, caso «Pecorella», cit.

⁸⁴⁹ §§ 60-71.

⁸⁵⁰ Sulle differenze fra azione di contraffazione da un lato e opposizione e azione di nullità v. §§ 39, 129 (in termini generali) e 132 (con riferimento al secondo conflitto).

che seguono saranno dedicate esclusivamente agli aspetti per i quali l'azione di contraffazione di marchi che godono di notorietà differisce rispetto ai profili già trattati nell'una e nell'altra prospettiva.

Ci si può certo rammaricare di una potatura così decisa, anche se si ritenga che essa sia indispensabile al fine di evitare eccessive ripetizioni. A me pare comunque che, anche dopo questa radicale amputazione, che lascia fuori anche un tema centrale come la individuazione del fondamento razionale della protezione⁸⁵¹, la materia residua mantenga un interesse non indifferente, come è forse da attendersi, visto che è proprio a contatto con il fenomeno dell'uso effettivo dell'altrui segno che gode di rinomanza che è dato di incontrare due profili cruciali.

Il primo consiste nella valutazione delle circostanze concrete del singolo caso che invece tendono a restare in ombra in un giudizio prognostico e ipotetico come quello postulato in sede di opposizione e di nullità.

Il secondo si presenta nell'emersione, e talora nel pieno dispiegarsi, di meccanismi di bilanciamento fra interessi contrapposti, di volta in volta imperniati sulla ricostruzione della nozione di rischio di pregiudizio alla funzione pubblicitaria⁸⁵² e del significato delle clausole generali⁸⁵³, sul raccordo con la disciplina della pubblicità comparativa⁸⁵⁴, come anche sulla – singolare – presa in considerazione di profili soggettivi del contegno del terzo utilizzatore del marchio altrui che gode di notorietà⁸⁵⁵, oltre che, si intende, sulla disciplina delle libere utilizzazioni⁸⁵⁶. Si tratta di meccanismi che, pur essendo o irrilevanti o meno significativi quando si discuta della registrazione di un marchio confliggente, in materia di contraffazione stanno invece a testimoniare la possibilità di un'adeguata considerazione degli interessi collettivi all'apertura dei mercati e della prospettiva dei consumatori⁸⁵⁷.

Giudicherà il lettore se una trattazione, pur circoscritta e specificamente rivolta a mappare le peculiarità che caratterizzano la valutazione dell'uso non autorizzato di un segno che interferisca con le prerogative del titolare di un marchio anteriore che goda di notorietà, non verta tuttavia su profili di straordinaria importanza.

135.2. *Gli antecedenti della tutela. Le coordinate geografiche della nozione di notorietà (e la portata territoriale dell'inibitoria)*. Sul piano degli antecedenti della tutela, la nozione di marchio che gode di "notorietà" (o di "rinomanza", nella prospettiva nazionale) non presenta alcuna peculiarità, rispetto a quanto si è rilevato sul piano dell'opposizione e dei motivi di nullità⁸⁵⁸, salvo che per le sue

⁸⁵¹ E che è stato trattato ai §§ 7C), 60-61, 66, 71 e 113.

⁸⁵² § 136.

⁸⁵³ §§ 140.2 e 140.3.

⁸⁵⁴ §§ 138.2, 139.2, 139.3, 140.2 e 140.3.

⁸⁵⁵ § 140.4.

⁸⁵⁶ §§ 141 ss.

⁸⁵⁷ Sulla ricorrente sottovalutazione del ruolo degli interessi dei consumatori nella ricostruzione dei profili cruciali della disciplina del diritto dei marchi v. §§ 7D), 33.1, 67.3. e 119.4.

⁸⁵⁸ § 62.

coordinate temporali e geografiche. Sotto il primo profilo, basterà dire che i requisiti della notorietà (e della registrazione) del marchio anteriore devono già essere presenti al momento in cui il terzo inizi il suo uso, in conformità al principio generale secondo il quale al terzo non può essere rimproverato un contegno inizialmente lecito se il contesto si modifica per ragioni che dipendono dal titolare del marchio e non dal terzo medesimo⁸⁵⁹. Sotto il secondo profilo, occorre distinguere fra diritto nazionale dei marchi e marchio comunitario e divaricare corrispondentemente la trattazione: il requisito geografico della nozione di notorietà si presenta diversamente a seconda che si consideri l'un marchio o l'altro. La divergenza si riscontra già dal punto di vista testuale. Sul piano nazionale, il potere invalidante del marchio notorio anteriore presuppone che il marchio goda di notorietà "nello Stato membro"⁸⁶⁰; sul piano dei marchi comunitari si presuppone che essi godano di notorietà "nella Comunità"⁸⁶¹. Si tratta di coordinate che, almeno di primo acchito, paiono davvero decisamente differenti.

Esaminiamole separatamente.

(i) *Il requisito geografico nella nozione di marchio notorio nazionale.* La Corte si è pronunciata sul requisito geografico nella disciplina del marchio notorio nazionale nel caso "General Motors"⁸⁶², che concerneva un marchio registrato nel Benelux. In quell'occasione la Corte aveva affermato che ai fini dell'applicazione dell'art. 5, par. 2 della direttiva, è sufficiente che la notorietà sussista in una "parte sostanziale" del territorio del Benelux, che può corrispondere eventualmente a una parte di uno degli Stati di cui il Benelux medesimo è composto⁸⁶³. Mentre costituisce un dato normativo pacifico che il territorio del Benelux, pur facendo capo a tre diversi Stati sovrani, deve essere assimilato al territorio di un unico Stato membro ai fini del diritto dei marchi⁸⁶⁴, dalla motivazione della sentenza non è dato desumere quale fosse in concreto l'estensione del territorio per la quale era stata fornita la prova della notorietà dell'anteriore marchio "Chevy". Neppur è dato desumere con certezza che cosa la Corte intendesse facendo riferimento al concetto di "parte sostanziale" del territorio per il quale il marchio nazionale della cui notorietà si tratta sia registrato; e tuttavia una qualche indicazione al riguardo può ricavarsi collegando il concetto con la valutazione espressa nella motivazione del-

⁸⁵⁹ Sul requisito della registrazione v. già § 62.2. Dunque, il titolare di un marchio che goda di notorietà non può conseguire la tutela registrando il segno in epoca successiva all'inizio dell'uso del terzo; sulle difficoltà che si incontrano nello stabilire se il titolare possa reagire a modifiche nelle modalità dell'uso del terzo, successive al conseguimento della notorietà (o, analogamente, della registrazione), v. US Court of Appeal for the Fourth Circuit 9 aprile 2012, caso «Rosetta Stone», cit.

⁸⁶⁰ Art. 5, par. 2, della direttiva e art. 20.1, lett. c), c.p.i., che si riferisce al marchio registrato che "goda nello stato di rinomanza".

⁸⁶¹ Art. 9, par. 1, lett. c), r.m.c.

⁸⁶² Corte di Giustizia 14 settembre 1999, causa C-375/97, General Motors Corp. c. Yplon, in *Racc.* 1999, I, 5421 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4047, caso «General Motors/Yplon».

⁸⁶³ Corte di Giustizia 14 settembre 1999, caso «General Motors/Yplon», cit., par. 29.

⁸⁶⁴ Ai sensi degli artt. 1 e 4, par. 2, lett. a), punto ii) della direttiva.

la stessa sentenza. In essa si è affermato che il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio di impresa precedente è noto a una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti e servizi contraddistinti da detto marchio⁸⁶⁵ e che al fine dell'accertamento corrispondente il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, fra i quali l'ambito geografico del suo uso. Insomma, la "parte sostanziale" del territorio deve essere abbastanza ampia perché, tenuto conto anche degli altri fattori, il marchio possa considerarsi noto a una porzione significativa del pubblico rilevante.

(ii) *Il requisito geografico nella nozione di marchio notorio comunitario.* Le cose cambiano decisamente quando si passi a esaminare il marchio comunitario. Come è stato ricordato⁸⁶⁶, mentre nei primi progetti di marchio comunitario si richiedeva ancora una "celebrità nell'intera Comunità" (art. 8 del Progetto del 1980), in seguito alle critiche la formulazione si trasformò in un riferimento alla "notorietà nella Comunità" (art. 8 del Progetto del 1988). Dove, in parallelo all'abbassamento dello standard dalla celebrità alla notorietà, veniva anche drasticamente ridotto il requisito di ordine geografico.

Le ragioni dell'evoluzione, sfociata nel testo degli artt. 4, par. 3, e 8, par. 5, r.m.c., che si riferiscono alla "notorietà nella Comunità", sono trasparenti e attengono alle dinamiche della competizione regolatoria fra marchio comunitario e marchi nazionali. Infatti, i redattori della norma si erano ben presto avveduti che, se la notorietà dei marchi comunitari fosse stata parametrata su di un bacino geografico rilevantemente più ampio di quello preso come riferimento per i marchi notori nazionali, questi ultimi avrebbero nei fatti segnato un punto a loro vantaggio nella concorrenza con i marchi comunitari. Invero, le imprese avrebbero avuto una buona ragione per optare per la registrazione nazionale piuttosto che per quella comunitaria, per potere beneficiare della tutela allargata dei marchi notori nello Stato membro in cui concentrano la propria attività anche in casi in cui non fosse stata ancora disponibile una notorietà – e quindi una tutela allargata – sul piano comunitario.

Pur avendo il regolamento adottato una formulazione intesa a evitare che il marchio comunitario risultasse sotto questo profilo svantaggiato, l'obiettivo non si è rivelato poi tanto facile da raggiungere. Che dire ad es. del caso in cui sia possibile fornire la prova che il marchio comunitario anteriore abbia raggiunto la notorietà solo in uno Stato membro? La questione si è posta in un caso deciso dalla Corte; e ivi con specifico riferimento all'Austria.

In questa sentenza, la Corte assume che il risultato conseguito nel caso "General Motors/Yplon" con riguardo al marchio nazionale possa essere trasposto "per analogia" al marchio comunitario⁸⁶⁷. Sia nel caso più antico che in quello odierno si

⁸⁶⁵ Corte di Giustizia 14 settembre 1999, caso «General Motors/Yplon», cit., parr. 26-27.

⁸⁶⁶ Da E.M. BASTIAN, *Il marchio celebre nel diritto europeo dei marchi e nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, cit., Tomo 1, 109 ss., a 121 ove alla nota 25 citazioni complete.

⁸⁶⁷ Corte di Giustizia 6 ottobre 2009, causa C-301/07, Pago International GmbH c. Tirolmilch Genossenschaft mbH, in *Racc.* 2009, I, 9429 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5479, caso «Pago», par. 27.

tratterebbe infatti di impiegare il medesimo criterio della “parte sostanziale” del territorio di riferimento. A ben vedere non si tratta però di un’analogia molto facile, visto che i bacini geografici di riferimento sono ben diversi nelle due ipotesi e fanno capo nell’un caso a uno Stato membro e nell’altro al territorio della Comunità, che è composta dalla bellezza di ventotto Stati membri. D’altro canto il caso “General Motors/Yplon” si prestava particolarmente male a un’applicazione analogica o, se si preferisce, a una trasposizione dal piano nazionale a quello comunitario, visto che esso presentava due caratteristiche peculiari: che il marchio nazionale si estendeva per la particolarità del regime del Benelux a tutti e tre gli Stati membri che lo compongono e che dalla motivazione della sentenza non è neppure dato di comprendere quale fosse in concreto il territorio per il quale era stata provata la notorietà del marchio anteriore. Cosicché, mancando un termine della prima equazione, appare particolarmente problematico – per non dire impossibile – assegnare un valore all’incognita della seconda e, precisamente, individuare che cosa costituisca parte sostanziale del territorio della Comunità.

Tuttavia la Corte non ha mostrato al riguardo nessuna esitazione e ha affermato che “tenuto conto delle circostanze della causa principale” il territorio dell’Austria “può essere considerato parte sostanziale del territorio della Comunità”⁸⁶⁸.

La presa di posizione della Corte appare tuttavia comprensibile, almeno in una prospettiva di politica del diritto⁸⁶⁹. Da questo punto di vista, si può dire che la

⁸⁶⁸ Corte di Giustizia 6 ottobre 2009, caso «Pago», cit., par. 30.

⁸⁶⁹ In effetti, ben difficilmente una decisione in materia avrebbe potuto essere argomentata solo sul piano tecnico-giuridico, visto che i dati normativi in materia di coordinate geografiche relative al marchio comunitario e gli stessi precedenti giurisprudenziali che si sono formati al riguardo, prescindendo dal caso «General Motors/Yplon», non risultano particolarmente significativi ai fini della questione su cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi nel caso «Pago». Sarà pur vero che, come avevano ricordato le Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston (al par. 32), esiste un precedente (Corte di Giustizia 22 novembre 2007, causa C-328/06, Alfredo Nieto Nuño c. Leonci Monlleó Franquet, in *Racc.* 2007, I, 10093 ss., caso «Fincas Tarragona») che indica in negativo quale ambito geografico *non* possa considerarsi parte sostanziale di uno Stato membro, escludendo che la città di Tarragona e i suoi dintorni possano essere considerati parte sostanziale della Spagna ai fini dell’applicazione della disciplina dei marchi “notoriamente conosciuti” di cui all’art. 6bis CUP, richiamata dall’art. 4, par. 2, lett. d) della direttiva. Ma, per l’appunto, i marchi notoriamente conosciuti costituiscono una fattispecie che attiene ai marchi “noti per il loro uso all’estero” (in argomento v. § 73) e quindi ben diversa da quella dei marchi che godono di notorietà in uno Stato membro o nella Comunità. Del tutto inconfidente pare poi il richiamo, fatto nel corso del procedimento «Pago», alla previsione dell’art. 51, par. 1, lett. a), r.m.c., che prevede la decadenza di un marchio comunitario che non abbia “formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità” per cinque anni (in argomento v. § 93): anche se si ammettesse (come ha ipotizzato un’isolata decisione della Commissione di ricorso dello UAMI del 28 febbraio 2007, procedimento R 1209/2005-1, Reno Schuhcentrum) che l’uso in uno Stato membro possa essere sufficiente a evitare la decadenza, è facile comprendere come il requisito territoriale dell’uso richiesto ai fini conservativi del diritto abbia caratteristiche (esaminate qui al § 94.2) che nulla hanno a che vedere con i requisiti territoriali dell’uso produttivo della notorietà e quindi idoneo a far conseguire la tutela ampliata corrispondente. Per un parallelo forse istruttivo fra la nozione di “portata locale” di diritto comunitario e nazionale rispettivamente v. §§ 76(ii) e 78.

Corte abbia rispettato e forse anche portato a compimento la scelta legislativa a suo tempo operata dai redattori del regolamento sul marchio comunitario. Essa pare infatti avvertire che, se la nozione di “notorietà nella Comunità” di un marchio venisse intesa in termini troppo esigenti, le imprese verrebbero incentivate a ricorrere alla registrazione solo sul piano nazionale⁸⁷⁰. Un simile risultato si sarebbe però posto in contraddizione con gli obiettivi del regolamento sul marchio comunitario, che vedono nel marchio comunitario uno strumento privilegiato per la realizzazione del mercato unico europeo.

In questa prospettiva, la Corte sembra suggerire che il parallelismo fra la nozione di “notorietà” di un marchio “nello Stato membro in questione” e “nella Comunità” vada letto in termini funzionali e non geometrici o matematici. Nell’un caso come nell’altro si deve trattare di una “parte sostanziale” dell’area in cui la registrazione del marchio esplica i suoi effetti; ma questo dato comune va inteso in termini non solo quantitativi ma anche qualitativi. Né pare necessaria una stretta proporzionalità fra la soglia minima richiesta ai fini della tutela ampliata nazionale e la soglia minima presupposta per la tutela ampliata comunitaria; e certo la Corte non si preoccupa di procedere a una verifica di questo tipo, per la quale, come si è detto, mancherebbero del resto anche gli elementi di partenza.

La Corte ha concluso che nel caso di specie l’Austria deve considerarsi “parte sostanziale” della Comunità. Non sembra che si debba intendere questa presa di posizione nel senso che qualunque Stato membro costituisca di per sé “parte sostanziale” della Comunità. Si potrebbe ricordare che anche l’art. 102 TFEU, in materia di abuso di posizione dominante, fa esplicito riferimento alla nozione di “parte sostanziale” del mercato comune; e che a suo tempo l’Avvocato generale Warner aveva indicato⁸⁷¹ che per ragioni di tipo istituzionale è difficile ipotizzare che la posizione dominante che rilevi per il mercato di un intero Stato membro, per quanto piccolo, come è ad es. il Lussemburgo, non costituisca una parte sostanziale del mercato europeo. Non necessariamente lo stesso argomento può però essere ripetuto a proposito del requisito geografico dei marchi che godono di notorietà: visto che ad es. Malta conta lo 0,08 % della popolazione dell’Unione e il 0,04% della relativa economia, non pare esservi particolare motivo di scandalo a pensare che un marchio che godesse di notorietà nell’isola ma non nel resto d’Europa possa beneficiare della tutela ampliata solo come marchio nazionale e non come marchio comunitario.

⁸⁷⁰ Come, del resto, era stato ben previsto dalla dottrina più attenta (L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 885) e in qualche modo anche confermato dallo stesso comportamento dell’attrice nella controversia austriaca, la Pago, che in effetti aveva registrato anche un marchio nazionale, anche se in giudizio aveva azionato solo quello comunitario (come attesta il commento dell’Avvocato generale, secondo la quale “uno dei misteri insoliti della presente domanda di rinvio pregiudiziale ... è il motivo per cui i procedimenti dinanzi ai giudici nazionali hanno avuto come oggetto il marchio comunitario della Pago invece del suo marchio nazionale”: nota 20 delle Conclusioni).

⁸⁷¹ Nel procedimento poi sfociato nella sentenza della Corte del 29 giugno 1978, causa 77/77, *Benzine en Petroleum Handelsmaatschappij BV c. Commissione*, in *Racc.* 1978, 1537 ss., caso «BP».

Né la Corte sembra dire il contrario. È vero che essa ricollega “il requisito territoriale” al fatto che la notorietà del marchio comunitario sussiste “nell’intero territorio di uno Stato membro, vale a dire quello dell’Austria”; ma subito dopo essa precisa che alla conclusione perviene “tenuto conto delle circostanze della causa principale”⁸⁷². Una conferma di questa interpretazione si può trovare nella motivazione. Ad una prima lettura, si avrebbe l’impressione di trovarsi di fronte a una ripresa meccanica e ripetitiva dei criteri enunciati dalla stessa Corte nel caso “General Motors/Yplon”, dotata solamente di una valenza introduttiva rispetto alla risposta al quesito posto dal giudice nazionale relativo al requisito geografico. A ben vedere però i criteri impiegati sul piano economico non sono irrilevanti su quello geografico: quando la Corte conferma che per dirsi notorio il marchio comunitario deve essere conosciuto “da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti contraddistinti dal marchio”, essa legittima l’inferenza che la notorietà attestata in uno Stato membro molto piccolo non raggiunga la “soglia minima di conoscenza” dal punto di vista delle dimensioni economiche, prima ancora che geografiche, del mercato, che è richiesta dalla previsione considerata nel suo complesso.

Insomma, a conti fatti, la distanza fra il requisito geografico dei marchi nazionali comunitari e di quelli nazionali è minore di quanto si potrebbe pensare se ci si arrestasse al dato testuale. Non si tratta solo del fatto che in entrambi i casi si faccia capo al medesimo criterio della “parte sostanziale”; ma anche e soprattutto della volontà di accorciare sotto il profilo operativo le distanze fra la “parte sostanziale” della Comunità e la “parte sostanziale” dello Stato membro di riferimento, a evitare che lo statuto del marchio comunitario che gode di notorietà si riveli significativamente più sfavorevole del suo omologo nazionale.

(iii) *La portata territoriale dell’inibitoria*. Sul piano degli impedimenti, la soluzione pare possa essere accettata senza particolari ripercussioni di tipo operativo; e anzi a ben vedere è alla fine operativamente indifferente, visto che una registrazione anteriore costituisce comunque impedimento, sia essa nazionale o comunitaria; e ciò vale sia che la registrazione successiva sia nazionale o comunitaria.

Incertezze ben maggiori si possono incontrare applicando la stessa soluzione sul piano che qui interessa dell’azione di contraffazione: qui è dato di avvertire il rischio di una sproporzione fra i presupposti della tutela, che possono essere territorialmente limitati, e gli effetti della tutela medesima, che invece sembrerebbero potersi ripercuotere sull’intero mercato unico europeo. I giudici comunitari si sono provati a porre rimedio a questa eventualità, escogitando un correttivo inedito, che si potrebbe descrivere come “inibitoria a geometria variabile”, con una pronuncia⁸⁷³ che in linea di principio vale per ogni tipo di marchio ma che è destinata

⁸⁷² V. però Corte UE 19 dicembre 2012 (Seconda Sezione), causa C-149/11, Leno Merken c. Hagelkruis Beheer BV, caso «Omel/Onel» e la decisione del 15 gennaio 2010 dell’Ufficio della proprietà industriale del Benelux, nel caso Leno Merken c. Hagelkruis Beheer, che ha ritenuto che l’uso in un solo Stato membro non può attribuire rinomanza, in quanto la regola opposta produrrebbe una barriera alla libera circolazione delle merci.

⁸⁷³ V. Corte UE 12 aprile 2011 (Grande Sezione), causa C-235/09, DHL Express (France) SAS c. Chronopost, caso «Webshipping» (su cui v. A.A. MACHNIKA, *Territorial Aspects of Community*

a rivelarsi particolarmente appropriata quando a essere azionato sia un marchio che gode di notorietà. Il Tribunale dei marchi comunitario adito in forza della regola di competenza internazionale basata sui criteri principali di cui all'art. 97, parr. 1-4 r.m.c., anziché sul criterio alternativo e concorrente del *locus commissi delicti* di cui al par. 5 della medesima disposizione, ha facoltà di conoscere degli atti di contraffazione compiuti (o minacciati) in qualsiasi Stato membro⁸⁷⁴; correlativamente l'inibitoria deve in via di principio estendersi a tutto il territorio dell'Unione⁸⁷⁵. Cionondimeno, "la portata territoriale del divieto può, in alcuni casi, essere sottoposta a restrizioni"⁸⁷⁶. In difetto di una precisa indicazione normativa che consenta di perimetrare l'efficacia territoriale dell'emananda inibitoria, la Corte ha fatto ancor una volta fatto riferimento al parametro del rischio di pregiudizio alle funzioni tutelate del marchio, in perfetta coerenza al ruolo centrale che si è visto essere attribuito a questo elemento costitutivo della fattispecie dell'illecito⁸⁷⁷: "non possono formare oggetto di divieto" e quindi di inibitoria i comportamenti pregressi o futuri dell'utilizzatore successivo del segno "che non comportino un pregiudizio per le funzioni del marchio comunitario" che gode di notorietà⁸⁷⁸.

135.3. *Il pubblico interessato*. La prospettiva della contraffazione porta con sé particolarità di limitato rilievo sul piano del secondo fra i suoi antecedenti, l'identità o somiglianza fra i segni. Anche qui si tratta di valutazione che va compiuta alla stregua del pubblico interessato; e anche per l'individuazione di questo, occorre in linea di massima richiamare le considerazioni già svolte in precedenza⁸⁷⁹; salvo che si deve ricordare un profilo particolare. Se dal punto di vista geografico il pubblico rilevante va individuato in modo costante, facendo riferimento al pubblico interessato nel territorio dove il marchio notorio anteriore è stato registrato, le coordinate merceologiche invece sono, secondo la giurisprudenza comunitaria, va-

Trademarks – the Single Market's Splendid Sovereignty, in *IIC* 2014, 945 ss.; L. ZELECHOWSKY, *Infringement of a Community Trade Mark: Between EU-Wide and non-EU-wide Scope of Prohibitive Injunctions*, in *EIPR* 2013, 287-296; J. SMITH-J. GAULD, *The Territorial Effects of Sanctions Under the Community Trade Marks Regulation: The ECJ Delivers its Judgement in DHL v Chronopost*, in *EIPR* 2011, 588 ss. e S. SCHNELL, *The Community Trade Mark: Unitary EU Right – EU-wide Injunction?*, in *EIPR* 2011, 210 ss.).

⁸⁷⁴ Corte UE 12 aprile 2011 (Grande Sezione), caso «Webshipping», cit., par. 37.

⁸⁷⁵ Corte UE 12 aprile 2011 (Grande Sezione), caso «Webshipping», cit., par. 44. La conclusione pare assodata nella giurisprudenza nazionale: v. ad es. Trib. Torino 26 novembre 2007, *Il Mondo s.r.l. e Buzzegoli Maurizio c. Luis Vuitton Mallettier*, in *Giur. it.* 2008, 2248 ss. con nota di G. GIRARDELLO, *Questioni in tema di contraffazione di marchio notorio e di concorrenza sleale*, caso «monogramma LV».

⁸⁷⁶ Corte UE 12 aprile 2011 (Grande Sezione), caso «Webshipping», cit., par. 46.

⁸⁷⁷ E v. §§ 128-129.

⁸⁷⁸ Corte UE 12 aprile 2011 (Grande Sezione), caso «Webshipping», cit., par. 47. Secondo la Corte la circostanza che l'uso del segno non pregiudichi o non sia idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio, "in particolare per motivi linguistici", può risultare o dal *petitum* del titolare del marchio anteriore o dalla prova fornita dalle difese svolte dall'utilizzatore successivo (*ivi*).

⁸⁷⁹ Ai §§ 132.3, 62 e 64.

riabili⁸⁸⁰, a seconda che sia fatto valere il pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore o il vantaggio che il titolare del marchio posteriore potrebbe trarre dal marchio anteriore. Nel primo caso la valutazione va condotta facendo riferimento al consumatore medio dei beni per i quali il medesimo marchio *anteriore* è stato registrato; nel secondo, al consumatore medio dei beni per il quale il marchio *posteriore* è stato registrato.

135.4. *L'identità fra i segni; la somiglianza, in particolare in caso di uso "ornamentale" del segno successivo.* Il giudizio di identità o somiglianza fra segni presuppone l'individuazione del segno successivo usato dal terzo. Anche a questo riguardo non è necessario spendere troppe parole, se non per rinviare ai rilievi compiuti a questo proposito in relazione al secondo conflitto⁸⁸¹, i quali in effetti risultano agevolmente estensibili alle situazioni ora considerate salvo che per il caso in cui il segno successivamente usato non sia un marchio. Anche qui la fattispecie è suscettibile di essere valutata alla stregua di due tipi di norme. Nella prima proiezione, nella quale l'uso da parte del terzo del segno in questione, sia esso ditta denominazione sociale o altro segno distintivo, può nella percezione del pubblico creare un "nesso" rilevante in commercio fra i beni offerti dal terzo e l'impresa del medesimo terzo da cui i beni traggano origine, si tratterà di valutare se esso sia idoneo a pregiudicare la funzione (questa volta) pubblicitaria alla stregua del diritto comunitario e comunitariamente armonizzato dei marchi.

Anche qui può peraltro presentarsi il caso in cui nei termini dell'art. 5, par. 5 della direttiva, ricorra un caso di "uso di un segno *fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi*". In questa seconda proiezione, che si verifica quando il segno successivo confliggente, ad es. una ditta o insegna o un nome a dominio, sia usato dal terzo in assenza di qualsiasi collegamento con i beni offerti dal terzo, ritorna in gioco la competenza normativa del diritto nazionale; con la particolarità, s'intende, che il divieto sancito dal 2° comma dell'art. 22 c.p.i. è opportunamente calibrato sul pregiudizio o approfittamento di carattere distintivo e notorietà del marchio anteriore⁸⁸² e ancor più opportunamente presuppone la registrazione del marchio anteriore⁸⁸³.

Quanto alla nozione di identità fra i segni, nulla di nuovo vi è da segnalare rispetto a quanto registrato in relazione all'azione di contraffazione nel primo conflitto⁸⁸⁴.

⁸⁸⁰ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 35-36; Trib. UE 29 marzo 2012 (Ottava Sezione), caso «Beatle/Beatles», cit., par. 67; 7 dicembre 2010 (Prima Sezione), causa T-59/08, Nute Partecipazioni s.p.a. e La Perla c. UAMI e Worldgem Brands, caso «Nimei La Perla Modern Classic/La Perla», par. 35.

⁸⁸¹ § 132.2.

⁸⁸² Sulla conformità anche letterale di questa previsione alla norma comunitaria autorizzante v. § 125.3; per il significato della proposizione normativa corrispondente nel secondo tipo di conflitto, agevolmente trasponibile al terzo qui considerato, v. § 132.2.

⁸⁸³ Su questo requisito specifico della tutela del terzo tipo v. § 62.1.

⁸⁸⁴ § 131.2.

A sua volta la nozione di somiglianza va ricostruita tenendo presente che essa, pur mettendo capo al concetto – ambiguo – di “nesso”⁸⁸⁵, non è poi così diversa da quella del secondo conflitto⁸⁸⁶; e che, d’altro canto, le regole sulla somiglianza dei marchi e sul “nesso” attestate in sede di opposizione e di nullità⁸⁸⁷ si lasciano con una certa facilità trasporre al campo della contraffazione⁸⁸⁸.

In questo specifico contesto si presentano però alcune particolarità sulle quali val la pena di soffermarsi. La prima concerne la questione se la circostanza che l’utente successivo impieghi il segno in funzione ornamentale o decorativa valga a escludere il “nesso” con il marchio anteriore e quindi la somiglianza. Secondo la giurisprudenza comunitaria, è possibile una risposta affermativa; ma solo se il successivo utilizzatore provi che l’uso del segno in questione avvenga in funzione esclusivamente ornamentale o decorativa⁸⁸⁹. Ora, è facile comprendere come un accertamento di questo tipo sia più facilmente riferibile a una rilevazione sul campo delle modalità dell’impiego concreto del segno sul mercato da parte del terzo utilizzatore di quanto non possa avvenire in occasione del giudizio prognostico dell’uso futuro della registrazione successiva che caratterizza l’azione di opposizione e di nullità. Ad es. la circostanza che l’utente successivo impieghi “un elemento decorativo che riproduca un segno utilizzato come marchio da un’impresa concorrente” con grande evidenza e in modo incoerente con la forma del prodotto e quindi con modalità che, essendo “destinate ine-

⁸⁸⁵ Sulla nozione di “nesso” ai fini del terzo conflitto v. già § 65. Sulle (troppe) nozioni di nesso che pullulano all’interno del diritto comunitario e comunitariamente armonizzato dei marchi e a cui i giudici comunitari paiono affidare una pluralità di compiti delicati v. per altri esempi §§ 65, 122.2, 123.2, 125.2, 140.2 e 152.2.

⁸⁸⁶ Anche se, ad onor del vero, la giurisprudenza sembra dare l’impressione che il grado di somiglianza richiesto ai fini del terzo conflitto sia a seconda dei casi ritenuto minore (in questo senso, parrebbe, Corte UE 24 marzo 2011 (Quinta Sezione), causa C-552/09 P., Ferrero S.p.A. c. UAMI e Tirol Milch reg. Gen. mbH Innsbruck, caso «TiMi Kinderjoghurt/Kinder», par. 53-54: la nozione di somiglianza sarebbe la stessa nelle due disposizioni ma il grado di somiglianza richiesto ai fini del nesso sarebbe inferiore di quello richiesto ai fini del rischio di confusione) o maggiore (in particolare in presenza di un elemento comune fra i due marchi posti a confronto di carattere accentuatamente descrittivo e che quindi non manterrebbe un autonomo carattere distintivo nel segno successivo: in questo senso Trib. UE 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), causa T-10/09, Formula One Licensing BV c. UAMI e Global Sports Media Ltd., caso «F1-Live/F1 e Formula 1», par. 67, 44 ss. e 51). Un tema a parte è costituito dalla idoneità di elementi aggiunti nel segno successivo a differenziarlo dal marchio anteriore: per un’applicazione generosa v. Trib. UE 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), caso «F1-Live/F1 e Formula 1», cit., par. 56 (secondo cui l’aggiunta dell’espressione “live” renderebbe più ricco sotto il profilo concettuale il marchio successivo); anche qui, come nel secondo conflitto (§ 132.3), in sede di contraffazione diviene necessario stabilire preliminarmente se l’elemento ulteriore sia percepito dal pubblico come parte integrante del segno successivo. Una sostanziale coincidenza fra la nozione di somiglianza e di nesso è invece assunta (*obiter*) da Trib. Napoli 2 febbraio 2006, caso «GGenoa power inside/Intel Inside», cit.

⁸⁸⁷ § 65.4.

⁸⁸⁸ V., oltre al mio scritto *Le nozioni di “somiglianza” dei marchi e di “nesso” nella disciplina dei marchi notori*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, cit., 557 ss., il § 65.

⁸⁸⁹ Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 39 ss.; nello stesso senso Trib. Venezia 23 gennaio 2006, caso «simboli olimpici», cit.

vitabilmente a essere riferite a quel particolare segno affermato sul mercato”, non possono essere valutate come prevalentemente ornamentali⁸⁹⁰, può essere accertata a partire da un’analisi delle modalità effettive di uso che è possibile solo in sede di contraffazione⁸⁹¹. D’altro canto nella valutazione corrispondente possono assumere rilievo anche fattori che, seppur non esclusivamente rilevabili in occasione dell’azione di contraffazione, ivi possono esplicare un ruolo particolarmente importante nell’accertamento del “nesso” e della somiglianza. Si pensi all’eventualità che segni identici o simili a quello di cui si discute siano già ampiamente diffusi nel settore; oppure, per converso, che il marchio anteriore goda di una notorietà particolarmente elevata. La prima circostanza sembra idonea ad avvalorare l’ipotesi del carattere ornamentale dell’uso successivo, allentando il nesso con il marchio registrato anteriore⁸⁹²; mentre la seconda appare destinata a operare in senso inverso⁸⁹³.

Ci si può domandare se nella valutazione del carattere ornamentale – anzi: esclusivamente ornamentale – dell’uso del segno successivo possa giocare un ruolo la considerazione dell’imperativo di disponibilità, in particolare quando nelle tradizioni di settore la diffusione del segno di cui si discute fosse largamente attestata. Secondo una possibile lettura della più volte richiamata sentenza “Adidas III” della Corte di Giustizia⁸⁹⁴, la risposta dovrebbe essere negativa. Non mi pare però che questa pronuncia costituisca un precedente decisivo e forse neanche utile per risolvere la questione: intanto perché i suoi enunciati costituiscono meri *obiter dicta* per la parte in cui non concernono il *thema decidendum*, che concerneva l’acquisto di carattere distintivo da parte di segni che ne fossero in origine privi; poi anche perché già sul piano degli elementi costitutivi generali dell’azione di contraffazione è richiesta la possibilità di un pregiudizio alle funzioni tutelate che, nel terzo caso, mette capo alla funzione pubblicitaria del marchio anteriore. Ora, è ampiamente assodato che l’accertamento della possibilità di pregiudizio richiede un bilanciamento fra la tutela del marchio anteriore, che – si ricorderà – non può mai essere considerata “assoluta” se non nel senso che può prescindere dal rischio di confusione⁸⁹⁵, e gli altri interessi rilevanti⁸⁹⁶, fra i quali difficilmente può esse-

⁸⁹⁰ Così Trib. Milano 22 aprile 2004 (ord.), caso «strisce parallele», cit.

⁸⁹¹ Anche se – occorre aggiungere – talora accade che il riferimento alle verosimili modalità future di percezione del pubblico interessato possa già essere operato in via prognostica, ad es. quando l’uso programmato dal successivo registrante trovi dei precedenti diffusi nella prassi di mercato. Il punto è sottolineato da I. SIMON, *Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decorative Disaster?* cit., 325 (ove richiami alla prassi dello UAMI).

⁸⁹² V. in questo senso Trib. Milano, 23 luglio 2008, caso «tortellini Grangustosi», cit., che peraltro erroneamente si riferisce al nesso fra il segno successivo e il titolare del marchio anteriore; e v. anche, con maggior precisione, le Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», par. 63.

⁸⁹³ In questo senso Trib. Milano 22 aprile 2004 (ord.), caso «strisce parallele», cit.

⁸⁹⁴ Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., parr. 41-43.

⁸⁹⁵ V. *supra*, § 114.2.

⁸⁹⁶ E v. le Conclusioni dell’Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit. e il par. 102 delle Conclusioni dell’Avvocato generale Poiares Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWords», cit.

re tralasciata l'istanza dei concorrenti di un marchio anteriore di proseguire indisturbati nell'uso ornamentale e decorativo di un segno la cui diffusione fosse largamente attestata nel settore di riferimento già in epoca anteriore al conseguimento della notorietà del marchio azionato⁸⁹⁷.

Quando il segno successivamente usato non sia un marchio (ma non ricorrano i presupposti che attribuiscono la valutazione al solo diritto nazionale), varranno le considerazioni già in precedenza svolte⁸⁹⁸.

135.5. *Il tasso di prossimità fra i beni per cui il marchio anteriore è tutelato e il segno successivo è usato.* Si è visto che ora, dopo la rilettura delle norme di riferimento operata dai casi “Davidoff/Durffee” e “Adidas II”⁸⁹⁹, il terzo conflitto è configurabile non solo quando i beni per cui il marchio anteriore che gode di rinomanza è tutelato e quelli per cui il segno successivo è usato siano “non simili” ma anche quando essi siano simili o identici⁹⁰⁰. Non perciò è divenuto superfluo soffermarsi sul tema del rapporto fra i beni per cui i due segni sono rispettivamente tutelato e usato: anche nel terzo conflitto la rilevazione del grado di prossimità mantiene un suo significato, intanto perché nel frattempo la giurisprudenza ha attribuito rilievo al grado di prossimità dei beni sia ai fini dell'accertamento del nesso fra il marchio anteriore e il segno successivo⁹⁰¹ sia ai fini della verifica del rischio di un pregiudizio o indebito vantaggio⁹⁰². Ora, nell'un caso come nell'altro, vale la – peraltro a questo punto ovvia – avvertenza che, per il segno successivo, occorre prendere in considerazione non i beni per cui esso sia registrato ma quelli per cui esso sia effettivamente usato sul mercato.

136. (Segue). B) *Il pregiudizio alla funzione pubblicitaria*

136.1. *Pregiudizio alle funzioni giuridicamente tutelate del marchio e pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio anteriore.* Si è visto come uno dei profili differenziali dell'azione di contraffazione rispetto all'opposizione e all'azione di nullità attenga alla presenza, nella prima, di un'indagine in ordine al

⁸⁹⁷ E v. le Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», par. 63.

⁸⁹⁸ §§ 131.2 e 132.4.

⁸⁹⁹ Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durffee», cit. e 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit.

⁹⁰⁰ V. § 66.

⁹⁰¹ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 42 ss. e 48-54; Trib. UE 2 dicembre 2009, causa T-434/07, Volvo Trademark Holding AB c. UAMI e Elena Grebenshikova, in *Racc.* 2009, II, 4415 ss., caso «Solv/Volvo», par. 59 e Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, causa T-438/07, Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa SA/NV c. UAMI e De Francesco Import GmbH, caso «Spa/SpagO», par. 30 (tutte in materia di opposizione e nullità, ma con principi sotto questo profilo applicabili alla contraffazione).

⁹⁰² V. ad es. Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 44 (per altri richiami v. già § 70.4 e *infra*, § 140.4).

pregiudizio delle funzioni giuridicamente tutelate del segno; e come la verifica corrispondente, pur attenendo in linea teorica al (sesto) elemento costitutivo generale della fattispecie della contraffazione, sia destinato a variare a seconda che venga in considerazione l'una o l'altra delle subfattispecie che caratterizzano i tre tipi di conflitto⁹⁰³. Ora, nel terzo tipo di conflitto, il pregiudizio richiesto attiene, per quanto si è detto, specificamente alla funzione pubblicitaria; e va analiticamente tenuto distinto dal pregiudizio "al carattere distintivo" o "alla notorietà" del marchio anteriore, che invece attengono (non alla *funzione*) ma agli *interessi* del titolare del marchio anteriore *oggetto di protezione* presi in considerazione dalla prima e dalla seconda fra le condizioni specifiche dell'azione⁹⁰⁴ e che verranno trattati immediatamente qui di seguito. Si tratta di una distinzione analitica sottile⁹⁰⁵, ma fondamentale e soprattutto radicata nel dato normativo: la discutibile scelta del diritto comunitario presuppone che si possa avere rischio di pregiudizio alla funzione pubblicitaria giuridicamente tutelata anche in caso di indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà e quindi in assenza di un pregiudizio agli interessi corrispondenti del titolare.

136.2. *Il pregiudizio alla funzione pubblicitaria nel terzo e nel primo conflitto.* Chi su questa base si attendesse che le pronunce relative alla contraffazione di un marchio che gode di notorietà diano ampio sviluppo alla valutazione del pregiudizio della funzione pubblicitaria sarebbe però destinato a una delusione. Nelle sentenze relative al terzo conflitto, infatti, il tema è spesso fatto oggetto di una trattazione incidentale e di passaggio, che il più delle volte risulta assai meno articolata delle analisi approfondite e talora fin minuziose che si incontrano nelle decisioni relative al primo conflitto⁹⁰⁶.

Questa circostanza non deve però sorprendere ed è, a ben vedere, conseguenza diretta della struttura delle rispettive norme. Nel terzo conflitto, infatti, la verifica verte sia sugli antecedenti (costituiti da notorietà del marchio anteriore e identità o somiglianza dei segni), sia, per quanto più qui interessa, sulle conseguenze che da questi discendono (per l'appunto: il pregiudizio o indebito approfittamento del carattere distintivo e della notorietà del marchio anteriore). Entro un assetto di questo tipo, in linea di principio non vi è ragione per fare oggetto di apposita indagine anche l'accertamento del rischio di pregiudizio alla funzione pubblicitaria sul pia-

⁹⁰³ Sulla funzione di "ponte" o cerniera tra gli elementi costitutivi generali e speciali della fattispecie della contraffazione v. § 129.3.

⁹⁰⁴ Sulle quali v. *infra*, §§ 138-140 e già *supra*, nella prospettiva degli impedimenti e dei motivi di nullità, §§ 68 e 69.

⁹⁰⁵ Tant'è che essa sembra talora sfuggire anche agli interpreti più attenti: v. le Conclusioni del 10 febbraio 2009 dall'Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «L'Oréal», cit., par. 61, di cui al § 130.4.

⁹⁰⁶ V. ad es. l'analisi sotto il profilo della doppia identità condotta da Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., parr. 54 ss.; 8 luglio 2010, caso «Portakabin/Primakabin», cit., parr. 31 ss.; 25 marzo 2010, caso «Bergspechte», cit., par. 31; 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., parr. 91-98; Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., parr. 59. L'analisi condotta nello stesso caso «Google-AdWords» relativamente al terzo conflitto (ai parr. 100-105) non contiene alcun riferimento al pregiudizio alla funzione pubblicitaria.

no degli elementi costitutivi della fattispecie generale della contraffazione⁹⁰⁷, che il più delle volte finirebbe per profilarsi un'inutile ripetizione della verifica relativa al piano delle conseguenze.

Diverso è il caso del primo conflitto, dove le norme esibiscono la caratteristica struttura "troncata"⁹⁰⁸, che si arresta alla rilevazione della doppia identità e che non conosce un segmento relativo alla verifica delle conseguenze della medesima. Qui la verifica della presenza del sesto elemento costitutivo della fattispecie generale della contraffazione – il pregiudizio a una o a più fra le funzioni tutelate – svolge un compito essenziale: quello di operare come un "filtro" che consente di distinguere fra le ipotesi nelle quali la doppia identità – come spesso avviene nel caso della pubblicità comparativa e *online* (ma anche delle vetture giocattolo) – è innocua rispetto alle fattispecie di illiceità conclamata (la "pirateria" vera e propria), alla cui repressione la norma è in origine rivolta. Ecco perché nel primo conflitto l'analisi del pregiudizio della funzione "di comunicazione, di investimento e di pubblicità" conosce di regola uno sviluppo molto più ampio di quanto non avvenga nel terzo.

136.3. *Il pregiudizio alla funzione pubblicitaria come strumento generale di bilanciamento fra gli interessi contrapposti e come ausilio all'interpretazione delle specifiche fattispecie di contraffazione.* Ciò non toglie che l'analisi del pregiudizio alla funzione pubblicitaria, inteso come elemento costitutivo generale della fattispecie della contraffazione, possa anche nel terzo conflitto svolgere un ruolo talora particolarmente significativo⁹⁰⁹. Esso si manifesta a due livelli diversi.

Ad un *primo livello*, preliminare e introduttivo, opera un principio generale importante, che vale per il terzo conflitto non meno che per gli altri due: quello per cui la tutela accordata alla funzione pubblicitaria, e anzi ai diversi profili – di comunicazione, investimento e pubblicità – in cui essa risulta articolarsi nella giurisprudenza recente, non è mai assoluta⁹¹⁰ e deve essere oggetto di un contemperamento con gli altri interessi contrapposti che possono venire in gioco. Il riferimento è qui a libertà di tipo economico (come la libertà di commercio, o, se si preferisce, all'apertura concorrenziale dei mercati) o anche di ordine non economico, come la libertà di espressione⁹¹¹. Come ha scritto eloquen-

⁹⁰⁷ §§ 128-129.

⁹⁰⁸ Esaminata ai §§ 40.2 e 130.2.

⁹⁰⁹ In conformità al ruolo di "ponte" fra fattispecie generale e subfattispecie, svolto da questo elemento costitutivo generale, già segnalato al § 129.3. L'approccio non va a genio alla giurisprudenza britannica, che lo considera eccessivamente fumoso (v. ad es. Jacob LJ in England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, caso «L'Oréal», cit., par. 30), trascurando forse il valore aggiunto che esso potrebbe comportare proprio sotto profili che stanno a cuore ai giudici anglosassoni.

⁹¹⁰ Conclusioni dell'Avvocato generale Poiars Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWords», cit., par. 102.

⁹¹¹ Conclusioni dell'Avvocato generale Poiars Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWords», cit., par. 102. Al riferimento ivi contenuto alla sentenza resa da Corte di Giustizia 25 marzo 2004, caso C-71/02, Herbert Karner Industrie Auktionen GmbH c. Trostwijk GmbH, in *Racc.*

temente l'Avvocato Generale Poiares Maduro nella sue Conclusioni nel caso "Google", queste libertà sono particolarmente importanti nel contesto della valutazione di contraffazione, perché nel lungo periodo la tutela dell'investimento e dell'innovazione presuppone anche concorrenza e apertura nell'accesso alle idee, alle parole e ai segni. La tutela è sempre risultato di un bilanciamento fra gli incentivi, attribuiti nella forma di diritti di appropriazione privata esclusiva accordati a chi innova e investe, e il carattere pubblico dei beni che risultano dall'investimento e dall'innovazione. Si tratta di un bilanciamento – prosegue il medesimo Avvocato generale – che è nel cuore della tutela del marchio; e che, come ha sottolineato un altro Avvocato generale, Niilo Jääskinen, nelle Conclusioni al caso "eBay"⁹¹², è imposto dalla stessa natura di un diritto che impone una protezione relativa, visto che, diversamente da quanto avviene nel caso del brevetto per invenzione e del diritto di autore, esso è accordato senza limiti di tempo. Conseguentemente, il diritto conferito dal marchio, pur essendo collegato agli interessi del suo "proprietario", non può essere inteso come un diritto di proprietà classico che consentirebbe al titolare di escludere qualsiasi uso di terzi. La trasformazione di certe espressioni e segni in beni oggetto di appropriazione privata è prodotto di una scelta normativa ed è limitata agli interessi legittimi del titolare che medesima scelta normativa ritiene meritevoli di protezione. È per questa ragione che soltanto alcuni usi possono essere impediti dal titolare del marchio mentre molti altri devono essere accettati.

Le Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen menzionano a questo proposito soltanto due fra questi usi che stanno fuori dal perimetro della contraffazione: gli usi puramente descrittivi e la pubblicità comparativa legittima⁹¹³. Ma l'elenco può e deve allungarsi, per abbracciare gli usi del marchio altrui, in particolare notorio, che costituiscano manifestazioni della libertà di espressione⁹¹⁴, la

2004, I, 30025, caso «Herbert Karner», con specifico riferimento alla tutela della libertà di espressione anche in un contesto commerciale, si può ora aggiungere un richiamo alla successiva Corte UE 24 novembre 2011 (Terza Sezione), causa C-70/10, *Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs (Sabam)* e nei confronti di *Belgian Entertainment Association Video ASBL (BEA Video)*, *Belgian Entertainment Association Music ASBL (BEA Music)* e *Internet Service Providers Association ASBL (ISPA)*, caso «Scarlet Extended», parr. 50-52. Fondamentale resta anche il riferimento a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo dell'11 dicembre 2003, *Krone Verlag GmbH & Co KG c. Austria*, in *EHRR* 2004, 3, 77 ss., caso «Krone Verlag» (per altri richiami v. P. VAN EECKE, *Online Service Providers and Liability: A Plea for a Balanced Approach*, in *CMLR* 2011, 1455 ss., 1480, n. 103 e A. KUR-L. BENTLY-A. OHLY, *Sweet Smells and a Sour Taste*, cit., 4, nota 13).

⁹¹² Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., par. 47.

⁹¹³ Conclusioni dell'Avvocato generale Poiares Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWords», cit., parr. 104-105.

⁹¹⁴ Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., par. 48, che significativamente richiama a sostegno della sua posizione un contributo dottrinale importante (M. SENFLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit.). Sulla specificazione dei requisiti di pertinenza, verità e continenza dell'esercizio del diritto di critica v., in materia analoga, App. Milano 10 aprile 2014, Bernardo Caprotti e Esselunga s.p.a. c. Coop Italia, Geminello Alvi, Stefano Filippi

quale trova specifica tutela nel contesto unionista nell'art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali e nell'art. 10 della CEDU⁹¹⁵; o estendersi agli impieghi che siano altrimenti legittimi alla luce delle due clausole generali del carattere "indebito" del vantaggio o della presenza di un "giusto motivo" che sorregga l'uso del segno da parte del successivo utilizzatore⁹¹⁶; e forse anche a certe modalità virtuose, in particolare *online*, di impiego del marchio altrui che indichino in maniera trasparente un'offerta alternativa a quella proveniente dal titolare del marchio⁹¹⁷.

Si tratta di prese di posizione importanti, che valgono a circoscrivere opportunamente il perimetro entro il quale può operare l'azione di contraffazione, anche e soprattutto nel terzo conflitto, anche se per il momento la giurisprudenza comunitaria ha preferito lasciare agli Avvocati generali il compito di enunciare principi così impegnativi. Va comunque sottolineato che con questo riferimento a ciò che può – e simmetricamente *non* può – comportare un pregiudizio alla funzione pubblicitaria viene individuata un'area nella quale non si dà contraffazione comunque, anche a prescindere dall'operare delle libere utilizzazioni. Con quest'analisi, infatti, si intende individuare gli elementi costitutivi della fattispecie vietata e non invece determinare quei contegni relativi all'altrui marchio che, pur ricadendo sotto il divieto, possano fruire di una causa di giustificazione o di un'immunità. In questa prospettiva, inoltre, perde molto del suo significato la posizione assunta dalla stessa Corte di Giustizia nel caso "Adidas III", secondo cui l'imperativo di disponibilità dei segni (*Freihaltebedürfnis*, nella terminologia tedesca) non avrebbe cittadinanza alcuna nel campo della tutela del marchio⁹¹⁸. In questo contesto più ampio, appare infatti sostenibile che l'arcigna posizione della Corte vada riferita solo al caso, particolare, in cui si valuti quanto sia importante la circostanza che il marchio anteriore azionato abbia conseguito *secondary meaning*⁹¹⁹.

Vi è però anche un *secondo* (e più specifico) livello al quale l'analisi della presenza di un rischio di pregiudizio torna ad assumere rilievo anche nell'azione di contraffazione del terzo conflitto. Essa infatti può profilarsi, oltre che come verifica generale e preliminare del contesto in cui si manifesta lo scontro fra le istanze del titolare del marchio e gli interessi dei terzi, pure nell'ambito più ristretto del-

e Marsilio Editori, caso «Caprotti/Coop», secondo il quale l'esimente riconosciuta su questo profilo non può che riverberarsi sulla valutazione dei profili propriamente concorrenziali della condotta.

⁹¹⁵ Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., par. 49. A conferma v., in aggiunta ai richiami operati dall'Avvocato generale, la successiva Corte UE 24 novembre 2011 (Terza Sezione), caso «Scarlet Extended», cit., parr. 50-52. E v. § 10. Non nasconde la propria predilezione per un approccio che poggi su queste basi Jacob LJ, in England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, caso «L'Oréal», cit., parr. 9 ss., che però, in sede di rinvio da Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., si è sotto questo profilo (giustamente) ritenuto vincolato ai diversi termini dell'analisi prescelti dalla Corte di Giustizia nella controversia.

⁹¹⁶ §§ 140.3, 140.1 e 140.2.

⁹¹⁷ § 138.1.

⁹¹⁸ Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., parr. 22 ss. in particolare 25 (su cui v. già §§ 26.3, 58.3 e 121.3).

⁹¹⁹ In questo senso v. già § 121.3 (e § 135.4).

l'apprezzamento della presenza delle condizioni specifiche del pregiudizio o dell'indebito vantaggio. In questa prospettiva, la verifica del ricorrere di un rischio di pregiudizio alla funzione pubblicitaria può svolgere l'utile ruolo di contribuire alla precisazione delle condizioni specifiche la cui presenza è richiesta per la tutela; compito che può utilmente essere assolto dalla giurisprudenza ora "trasferendo" sul piano del terzo conflitto ricostruzioni e valutazioni precedentemente collaudate nel primo conflitto e quindi con modalità che sarebbero state imprevedibili fino a qualche anno fa⁹²⁰; ora contribuendo alla concretizzazione delle clausole generali che attengono al carattere "indebito" del vantaggio tratto dal terzo o alla presenza del "giusto motivo" che può, per contro, sorreggerne l'operato⁹²¹.

Appare d'altro canto significativo – e coerente con il ruolo centrale di questo elemento costitutivo della fattispecie della contraffazione – che all'accertamento dell'idoneità dell'uso del segno successivo a pregiudicare la funzione del marchio sia stato assegnato un altro compito ancora: quello di perimetrare i confini territoriali entro i quali può esplicarsi il potere di inibizione del giudice adito dal titolare del marchio anteriore⁹²².

137. (Segue). C) *Le condizioni specifiche del terzo tipo di conflitto: generalità*

137.1. *Il "rischio serio" del prodursi degli effetti proibiti.* Perché ricorra contraffazione, come è richiesta la presenza degli antecedenti o presupposti su cui ci si è soffermati, relativi alla notorietà del marchio anteriore e all'identità o somiglianza dei marchi, così è pure richiesto il ricorrere di condizioni specifiche che si collocano sul piano delle conseguenze di quegli antecedenti e che, precisamente, consistono nella produzione di un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore o nel conseguimento di un indebito vantaggio tratto dal medesimo carattere distintivo o notorietà a beneficio del marchio successivo⁹²³. Si tratta, come si è visto, di quattro condizioni specifiche, che operano disgiuntamente fra di loro, anche se, come si è notato, la giurisprudenza comunitaria, un po' incongruamente, le riduce a tre⁹²⁴.

Non è immediato stabilire con la dovuta nettezza la relazione richiesta fra gli antecedenti e l'esito postulati dalle previsioni sul terzo conflitto-

⁹²⁰ È questo l'approccio accolto dai parr. 101-102 delle Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, nel caso «Interflora», cit., par. 43, dove le valutazioni nel frattempo accettate in materia di primo conflitto sulla compatibilità con la funzione promozionale del marchio anteriore dell'acquisto di parole chiave a esso identiche sono state estese al caso in cui il marchio anteriore goda di notorietà.

⁹²¹ V. §§ 140.1, 140.2 e 140.3.

⁹²² Corte UE 12 aprile 2011 (Grande Sezione), caso «Webshipping», cit., parr. 46-48 e *supra*, § 135.2.

⁹²³ Artt. 5, par. 2, direttiva e 20.1, lett. c), c.p.i.; art. 9, par. 1, lett. c), r.m.c.

⁹²⁴ §§ 67.1 e 70.3.

to. Vero è che la giurisprudenza non ha mancato di prendere posizione sul tema; ma lo ha fatto soprattutto in relazione non all'azione di contraffazione ma all'opposizione e ai motivi di nullità⁹²⁵, dove, peraltro, sia il contesto normativo sia la lettera delle previsioni sono un po' diversi. Intanto qui non si tratta di compiere un giudizio ipotetico di carattere prognostico e prospettivo: l'uso non autorizzato del segno da parte del terzo già ha avuto luogo, provocando la reazione del titolare del marchio anteriore, e si tratta di procedere a un esame di quell'uso in concreto⁹²⁶. Da un punto di vista testuale, poi, è dato di registrare uno slittamento lessicale, peraltro modestissimo: in materia di contraffazione non si tratta di stabilire se l'uso del marchio successivo “*possa trarre indebito vantaggio ... o recare pregiudizio*” (come avviene, per dato testuale, in tema di opposizione e di azione di nullità), ma se l'uso contestato “*consente di trarre indebito vantaggio ... o recare pregiudizio*”⁹²⁷. Mettendo insieme questi due elementi, sembra che si possa concludere che l'applicazione della norma richiede la prova non dell'accertamento dell'effettiva presenza dell'esito richiesto – il vantaggio o il pregiudizio – ma della sua probabilità, in relazione peraltro non a qualsiasi uso possibile del segno successivo non autorizzato ma di quello specifico uso (o di quegli specifici usi) che siano allegati e provati dal titolare del marchio anteriore, che ne contesta la liceità.

D'altro canto, il requisito secondo il quale “la prova che l'uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al 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 anteriore, o un rischio serio che tale modifica si produca in futuro”⁹²⁸, pur essendo posto dalla giurisprudenza in materia di motivi di nullità, sembra suscettibile di trovare applicazione *a fortiori* in materia di contraffazione⁹²⁹. L'accertamento di questa infatti attiene alla probabilità della conseguenza, a quello che talora viene designato come un “rischio serio”⁹³⁰, non alla sua semplice possibilità e tanto meno alla sua mera possibilità teorica; e la considerazione, pur formulata solo in materia di pregiudizio al carattere distintivo, appare generalizzabile alle altre tre condizioni specifiche⁹³¹.

Anche qui soccorrono peraltro i criteri già impiegati. Secondo una valutazione

⁹²⁵ § 67.2. Ma v. Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 44 ss.

⁹²⁶ Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, nel caso «Interflora», cit., par. 43.

⁹²⁷ Corsivi aggiunti.

⁹²⁸ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 77.

⁹²⁹ Ma sui dubbi relativi alla effettiva rilevanza di questo “fattore” in sede di registrazione v. *supra*, § 68.3.

⁹³⁰ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 38. Per altri richiami, sempre in materia di impedimenti e di motivi di nullità, v. § 67.2.

⁹³¹ E v. il modo di intendere la possibilità del “pregiudizio” alla funzione pubblicitaria, attestato sul piano degli elementi costitutivi generali della fattispecie della contraffazione, documentato ai §§ 128-129 e 136.

normativa che già si è incontrata nel secondo conflitto⁹³², infatti, tanto maggiore è il carattere distintivo o la notorietà del marchio anteriore, tanto maggiore è la probabilità di una lesione ai medesimi, assuma essa la forma del pregiudizio o dell'indebito vantaggio⁹³³.

137.2. *L'apprezzamento della contraffazione: opzioni interpretative e "valutazione globale"*. Naturalmente, indicazioni incomplete e provvisorie come queste non potranno che essere precisate, quando l'esperienza giurisprudenziale comunitaria in materia di contraffazione di marchi che godono di notorietà sarà divenuta un po' più ampia. Per il momento ci si può limitare a qualche osservazione.

Intanto, converrà sottolineare come l'apprezzamento corrispondente lasci spazio a opzioni interpretative più ampie di quelle che parrebbero risultare se ci si attenesse alla sola lettera delle previsioni di riferimento, vuoi perché in sede di contraffazione assume rilievo la considerazione della possibilità di un pregiudizio in concreto della funzione pubblicitaria, che non ha invece cittadinanza in materia di impedimenti e di motivi di nullità; vuoi perché entrano in gioco diversi meccanismi preposti al bilanciamento degli interessi contrapposti – dalla lettura coordinata con le norme sulla pubblicità comparativa⁹³⁴ alle previsioni relative alle altre libere utilizzazioni⁹³⁵ – che sono invece per definizione irrilevanti in sede di opposizione e di azione di nullità.

Inoltre, varrà la pena di dare atto che anche in questo apprezzamento vale il (ricorrente) principio della valutazione globale, salvo registrare come in questo caso la regola dell'apprezzamento globale trovi collocazione non solo sul piano degli esiti⁹³⁶, come già abbiamo visto avvenire nel caso del secondo conflitto⁹³⁷, ma venga già anticipato sul piano degli antecedenti o, a essere più precisi, sul piano di quel concetto di "nesso" che si è visto fluttare con qualche incertezza a cavallo fra antecedenti e conseguenze⁹³⁸.

Quanto alla questione, ricorrente⁹³⁹, relativa al possibile rilievo dell'aggiunta

⁹³² §§ 132 e 48.

⁹³³ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 44; 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 69 e 14 settembre 1999, caso «General Motors/Yplon», cit., par. 30. Nello stesso senso v. ad es. Trib. primo grado CE 16 aprile 2008, causa T-181/05, Citigroup Inc. e Citibank NA c. UAMI e Citi SL, in *Racc.* 2008, II, 669, caso «Citi/Citibank», par. 80; 10 maggio 2007, causa T-47/06, Antartica s.r.l. c. UAMI e Nasdaq, caso «Nasdaq», par. 57; 6 febbraio 2007, causa T-477/04, Aktieselskabet af 21. november 2001 c. UAMI e TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.), caso «TDK», par. 65 e 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 41.

⁹³⁴ V. §§ 119.4 e già 67.3.

⁹³⁵ V. *infra*, §§ 141 ss.

⁹³⁶ Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 30; e v. §§ 68-70 (con richiami peraltro tratti solamente dalla materia degli impedimenti e motivi di nullità).

⁹³⁷ § 44.2.

⁹³⁸ § 65.5 e, con riguardo alla valutazione globale relativa alla presenza del nesso, § 65.3. Sul carattere globale della valutazione del nesso specificamente in materia di contraffazione v. Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 42 e 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 30.

⁹³⁹ E già accennata in materia di confronto fra i marchi: v. §§ 131.4 per il primo conflitto; 134.4 per il secondo conflitto.

nel segno successivo di elementi ulteriori – si pensi al marchio generale, magari a sua volta molto noto, del successivo utilizzatore –, vi sono buone ragioni di pensare che essa vada affrontata non sul piano generale, come avviene negli altri conflitti, ma in modo disaggregato, esaminando ciascuna condizione specifica⁹⁴⁰. È dunque venuto il momento di soffermarsi su queste.

138. (Segue). D) *Il pregiudizio al carattere distintivo*

A conti fatti, quando si passi dalla prospettiva dell'opposizione e dell'azione di nullità a quella della contraffazione, non vi è molto da aggiungere (o togliere) alla trattazione di questa prima condizione specifica del terzo conflitto⁹⁴¹, salvo, si intende, che per quegli aspetti che risultino radicati nelle concrete caratteristiche delle modalità dell'uso del segno successivo contro cui si rivolge l'azione del titolare del marchio anteriore.

Anche qui i profili più particolari sono venuti alla ribalta a contatto con le novità più interessanti degli ultimi decenni: l'ambiente *online* e l'uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa.

138.1. *Pregiudizio al carattere distintivo e selezione come parola chiave di un motore di ricerca.* In ambiente *online*, si è profilato (nel caso “Interflora” del 2011) il quesito se nella nozione di “pregiudizio al carattere distintivo” del marchio anteriore, già variamente caratterizzato come diluizione, corrosione, offuscamento o anche annacquamento⁹⁴², vadano anche ricompresi usi del marchio altrui che possano condurre il segno in direzione della volgarizzazione⁹⁴³. Più precisamente, la questione si è posta in relazione a fattispecie di scelta del marchio altrui come parola chiave all'interno di un servizio di posizionamento⁹⁴⁴.

La questione si colloca su due versanti. Su di un primo versante, si tratta di stabilire se in linea di principio nella nozione di “pregiudizio al carattere distintivo” vadano anche ricompresi usi del segno che allentino il collegamento con il titolare del marchio non perché istituiscano un rapporto con beni offerti da altre imprese, come è nei casi ordinari di diluizione, ma perché comportino un impiego del segno stesso in funzione descrittiva di una classe di beni. Su di un secondo

⁹⁴⁰ V. §§ 138.3 e 140.4.

⁹⁴¹ Sulla quale v. § 68.

⁹⁴² § 68.1.

⁹⁴³ Sulla volgarizzazione v. § 26 B).

⁹⁴⁴ Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 76 ss. Comprensibilmente il titolare del marchio anteriore, “Interflora”, che raggruppa sotto l'ombrello del suo segno distintivo un'ampia rete di imprese specializzate nella fornitura a domicilio di fiori e piante, aveva fatto valere di aver ragione di temere che l'uso del proprio marchio come parola chiave capace di attivare un *link* sponsorizzato al servizio di un'impresa concorrente potesse indurre il pubblico interessato ad intendere il segno come designante non una fonte commerciale specifica ma una tipologia di servizio e quindi comportare un'attenuazione del carattere distintivo del termine.

versante, si tratta di stabilire se già la scelta di una parola chiave possa considerarsi idonea a produrre l'effetto vietato.

Il primo quesito ha trovato risposta affermativa. Il pregiudizio al carattere distintivo si può produrre non solo quando il marchio anteriore venga associato a imprese diverse dal titolare originario, così provocando il "disorientamento" nel pubblico che non trova più la relazione biunivoca fra segno e beni da esso contraddistinti cui era abituato, ma anche quando l'uso del terzo possa condurre progressivamente il pubblico a ritenere che il segno in questione sia non un marchio che contraddistingue il bene offerto da una particolare fonte commerciale ma un termine generico che designa qualsiasi bene appartenente alla classe. In questo caso, infatti, l'uso del terzo "riduce la capacità distintiva" del segno anteriore e "contribuisce a trasformare la natura di tale marchio in termine generico"⁹⁴⁵.

Sotto il secondo profilo i giudici comunitari hanno però introdotto una precisazione importante. Perché si possa produrre l'effetto vietato non basta "la selezione quale parola chiave, nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, di un segno identico o simile a un marchio che gode di notorietà"⁹⁴⁶. A questo fine determinante risulta piuttosto la configurazione dell'annuncio pubblicitario che compare come *link* sponsorizzato a seguito della digitazione da parte dell'utente della parola chiave. È da considerarsi decisivo al riguardo il tasso di chiarezza dell'annuncio: se questo segnala in maniera non equivoca che i beni offerti dal terzo non provengono dal titolare del marchio ma da un suo concorrente e anzi serve "ad attirare l'attenzione dell'utente di Internet sull'esistenza di un prodotto o di un servizio alternativo a quello del titolare del marchio in questione"⁹⁴⁷, allora il pubblico ben può comprendere che il bene pubblicizzato dal terzo "è indipendente rispetto a quello" proveniente dal titolare del marchio e quindi non incorre in un rischio di confusione⁹⁴⁸. Se così è, vi è ragione di escludere che l'uso del terzo possa contribuire "alla trasformazione della natura di tale marchio in termine generico"⁹⁴⁹.

Viene così confermata la posizione secondo la quale, se la scelta di una parola chiave in un servizio di posizionamento su Internet già costituisce "uso per" i beni offerti dal terzo ai fini dell'accertamento del corrispondente elemento costitutivo

⁹⁴⁵ Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 79. Le Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, caso «Interflora», cit., parr. 82-85 parlano al riguardo di "degenerazione" del marchio.

⁹⁴⁶ Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 80.

⁹⁴⁷ Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 81 (che sotto questo profilo dà applicazione ai criteri enunciati da Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., parr. 82 e segg., in particolare parr. 89 e 86, su cui § 129.2).

⁹⁴⁸ Sotto questo profilo la circostanza che il marchio anteriore sia o non sia menzionato nell'annuncio non sarebbe decisiva, secondo le Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, caso «Interflora», cit., par. 89.

⁹⁴⁹ Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 82. In senso conforme le Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, caso «Interflora», cit., parr. 90 s.

generale della fattispecie della contraffazione⁹⁵⁰, essa non offre però ancora elementi sufficienti per valutare se ricorrano altresì gli elementi costitutivi delle diverse subfattispecie speciali di contraffazione. Questa conclusione, già raggiunta in relazione ai primi due tipi di conflitto⁹⁵¹, trova ora conferma anche in relazione al terzo.

Vi è però un altro profilo della sentenza “Interflora” che merita di essere segnalato: in questo caso i giudici comunitari sottolineano, non senza una qualche insistenza, che l’effetto del “pregiudizio al carattere distintivo” non si produce se non si verifichi simultaneamente un “pregiudizio alla funzione di indicazione di origine di detto marchio”⁹⁵². È difficile pensare che un enunciato di questo tipo possa essere generalizzato al di là della situazione particolare, che concerne la prima condizione specifica, relativa al pregiudizio al carattere distintivo⁹⁵³. Anzi: viene spontaneo formulare l’ipotesi secondo cui questa peculiare insistenza sulla necessità di un intreccio tra violazioni delle due funzioni trovi la sua ragione d’essere nelle particolarità della pubblicità *online*, la quale, si ricorderà, può essere considerata idonea ad accrescere l’informazione a disposizione del pubblico riducendone i costi di transazione e al contempo suscettibile di essere impiegata in maniera trasparente e “leale” per ampliare l’offerta concorrenziale sul mercato⁹⁵⁴.

Vero è che, proprio in relazione ai marchi che godono di notorietà, si è anche affacciata – ed è stata sostenuta con argomentazioni non banali – la visione diametralmente opposta⁹⁵⁵. In questa seconda prospettiva, la rete è vista come suscettibile di produrre non solo il fenomeno positivo di una maggiore informazione ma anche quello negativo, che ne costituisce l’altra faccia della medaglia, del sovraccarico di informazione (*information overload*). Le norme sul terzo conflitto avrebbero allora il compito di ridurre il “rumore” (*noise*) nell’interesse non solo dei titolari dei marchi che godono di notorietà ma anche della preservazione del valore informativo accumulato dai marchi più noti a beneficio del pubblico e quindi dell’ottimalità economica. Forse la sentenza “Interflora” sta a indicare che la Corte UE non aderisce a questa seconda visione, preferendo scorgere i vantaggi, in termini di scelta del consumatore e di apertura concorrenziale, che possono essere dischiusi dalla presentazione di alternative trasparenti in rete, rispetto agli svantaggi correlativi, anche se, verosimilmente, è troppo presto per vedere in questa (solo ipotetica) lettura una scelta di campo definitiva.

⁹⁵⁰ Su cui v. § 125.1. In questo senso già Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 65.

⁹⁵¹ V. rispettivamente §§ 129.2, 130.5. e 133.2.

⁹⁵² Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 83.

⁹⁵³ Anche se, per la verità, l’idea secondo la quale il pregiudizio alla funzione pubblicitaria presupponga necessariamente quello alla funzione distintiva riaffiora talora (ad es. al par. 61 delle Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott del 7 aprile 2011, caso «bombola da gas», con relazione peraltro al primo conflitto; al par. 60 si era precisato infatti che la diluizione del marchio che gode di notorietà assume rilievo anche in assenza di confusione).

⁹⁵⁴ Per richiami a questa prospettiva v. § 129.1.

⁹⁵⁵ Sulla quale v. già §§ 7, 8 e 61.1.

138.2. *Pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore e pubblicità comparativa.* La pubblicità comparativa offre alla riflessione un'altra situazione di interesse non minore. L'impresa comparante può avere ragione di volere sì richiamare il marchio altrui nella propria pubblicità, ma apportando a esso quelle modifiche che lo allontanano dal rischio⁹⁵⁶ di incappare nelle strettoie della doppia identità e quindi del primo conflitto. Così, nel caso "O2" l'operatore pubblicitario aveva avuto l'accortezza di modificare le caratteristiche bollicine in movimento del concorrente⁹⁵⁷. Nel così fare, esso ha però corso il pericolo di cadere dalla padella della doppia identità nella brace del "pregiudizio al carattere distintivo". In effetti, sappiamo che il titolare del marchio anteriore ha in quell'occasione fatto valere la circostanza che la pubblicità controversa presentava un'immagine alterata dei suoi marchi con bolle⁹⁵⁸, per sostenere che ciò producesse un "pregiudizio al carattere distintivo" nella prospettiva della direttiva sulla pubblicità comparativa; e che, anche se la Corte non ha ritenuto necessario prendere posizione sul punto, aveva probabilmente ragione l'Avvocato generale nel rilevare che nella direttiva n. 2006/114 non si rinviene un divieto corrispondente⁹⁵⁹. Che dire, però, se la stessa questione sia esaminata nella prospettiva del terzo conflitto?

La risposta non è facile, per le stesse ragioni per le quali è difficile procedere a un raccordo e un coordinamento fra le norme relative ai marchi e alla pubblicità comparativa⁹⁶⁰. Ci troviamo infatti all'interno di quelli che in precedenza sono stati indicati come i "terreni minati" dell'interfaccia fra le due discipline, nei quali le valutazioni espresse da un settore normativo divergono sotto il profilo testuale da quelle attestate dall'altro. È però possibile pensare che la tensione così istituita sia suscettibile di una ricomposizione, almeno in situazioni come quella ora considerata o in fattispecie a essa assimilabili. La stessa divergenza fra le due norme sollecita infatti un interrogativo che non può essere eluso: per quale ragione mai il "pregiudizio al carattere distintivo" non è stato vietato dalla direttiva n. 2006/114?

La ragione va probabilmente ricercata in una caratteristica della comparazione che, almeno nella normalità dei casi, rende meno probabile il prodursi di un effetto di diluizione del marchio anteriore: dopo tutto nella pubblicità comparativa il successivo utilizzatore impiega il marchio altrui per riferirsi non all'offerta propria ma a quella del titolare del marchio anteriore⁹⁶¹. Parrebbe quindi che il ri-

⁹⁵⁶ Forse oggi ridimensionato: § 130.4.

⁹⁵⁷ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 52.

⁹⁵⁸ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi del 31 gennaio 2008, nel caso «O2», cit., par. 63 ss.

⁹⁵⁹ In questo senso l'esatto rilievo di V. DI CATALDO, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law – Some Remarks on the Negative Condition "Without Due Cause"*, in *IIC* 2011, 833 ss., 845 (sulla base della contrapposizione fra le nozioni di discredito e denigrazione contenute nella direttiva sulla pubblicità comparativa e quella di pregiudizio al carattere distintivo di cui al diritto dei marchi).

⁹⁶⁰ § 119.4.

⁹⁶¹ Sulle ragioni per le quali, dal punto di vista degli elementi costitutivi generali della contraffazione, si scorge anche nella pubblicità comparativa (come nell'esaurimento) un'ipotesi di uso "per" i beni del terzo v. § 126.

schio di perdita o di incrinamento dell'efficacia individualizzante del marchio anteriore debba ritenersi normalmente assai più ridotto di quello che si produrrebbe quando un segno identico o simile venisse impiegato dal terzo per riferirsi ai beni offerti da quest'ultimo.

D'altro canto, è plausibile pensare che le buone ragioni che abbiamo visto militare a favore di un apprezzamento positivo, alla luce del diritto dei marchi, della selezione del marchio altrui come parola chiave possano in qualche misura essere estese anche al caso che qui interessa della pubblicità comparativa, suggerendo che queste due forme innovative di impiego del marchio altrui abbiano qualche punto di contatto che si aggiunge alla semplice circostanza estrinseca di essere venute alla ribalta in tempi relativamente recenti. In effetti anche la pubblicità comparativa ben può segnalare in maniera non equivoca che i beni offerti dal terzo non provengono dal titolare del marchio ma da un suo concorrente e anzi servire "ad attirare l'attenzione" del pubblico "sull'esistenza di un prodotto o di un servizio alternativo a quello del titolare del marchio in questione"⁹⁶². Quindi la valutazione positiva espressa a questo riguardo a proposito della selezione del marchio altrui come parola chiave sembra potere essere attendibilmente ripresa anche in relazione all'apprezzamento della pubblicità comparativa dal punto di vista del terzo conflitto.

Si può quindi formulare l'ipotesi che ragioni desunte rispettivamente dal diritto della pubblicità comparativa e dal diritto dei marchi possano convergere per orientare l'indagine sull'idoneità a pregiudicare il carattere distintivo del marchio anteriore del richiamo comparativo al marchio altrui verso un giudizio in termini di liceità, almeno in linea di massima. Ciò che non esclude, naturalmente, che questa valutazione possa essere rovesciata nel caso di specie: se, ad es. nel caso "O2" le bollicine originali avessero carattere fortemente individuale e questo fosse stato appannato da una loro rappresentazione particolarmente piatta e scialba nella pubblicità comparativa, potrebbe ben darsi che il pubblico, pur percependo quelle bollicine come segno dell'impresa titolare del marchio, possa in qualche misura smarrire la nettezza della associazione cui era precedentemente avvezzo⁹⁶³.

138.3. *Varie ed eventuali.* Quand'anche si lavori di fantasia, come si è ora cercato di fare, sul tema, una constatazione si impone. Il pregiudizio al carattere distintivo resta ancora in larga misura un libro bianco, tutto da scrivere, almeno stando alle poche pronunce comunitarie che si sono prodotte in argomento sul versante della contraffazione.

⁹⁶² V., con riferimento alla selezione delle parole chiave, Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 81.

⁹⁶³ Il lettore attento avvertirà sicuramente che la formulazione dell'esempio proposto nel testo (che potrebbe essere sviluppato pensando all'uso del cavallino rampante della Ferrari meno caratterizzato dell'originale, e così via) è fortemente perplessa; e in realtà ci si può chiedere se un effetto come quello ivi ipotizzato possa davvero prodursi nel caso di un singolo episodio di uso del marchio altrui o non presupponga piuttosto un'azione sistematica di appiattimento da parte del terzo ed, ancor più, se tali modalità di uso ad opera del terzo non siano piuttosto apprezzabili come *tarnishment*.

È però facile prevedere che gli interrogativi siano destinati a moltiplicarsi, quando l'esperienza giurisprudenziale si arricchisca. Si può dire che l'aggiunta da parte del terzo di un proprio marchio, e magari di un marchio particolarmente caratterizzato, sia idonea a ridurre il rischio di un pregiudizio del carattere distintivo del marchio anteriore che gode di notorietà? Si può pensare che l'uso del marchio altrui in funzione meramente descrittiva, che parrebbe essere guardato con favore in altre situazioni di conflitto fra marchi, anche del terzo tipo⁹⁶⁴, possa invece attirare su sé un giudizio in termini di illiceità nella prospettiva specifica del pregiudizio al carattere distintivo?

In assenza di un'elaborazione giurisprudenziale al riguardo è probabilmente prematuro azzardare una risposta a quesiti come questi. Va peraltro segnalato che, almeno sul primo punto, disponiamo di un'indicazione proveniente dall'Avvocato generale nel caso "bombola da gas"⁹⁶⁵. In quel caso, molto particolare perché concernente la riempitura di una bombola, registrata come marchio tridimensionale e già venduta al consumatore, con il gas proveniente non dal titolare del marchio ma da un suo concorrente, le Conclusioni hanno fatto valere l'argomento secondo il quale, nel caso in cui il marchio anteriore goda di notorietà, l'interesse del titolare all'uso esclusivo – e anzi all'unicità nell'uso – finalizzato a preservare e rafforzare il legame biunivoco fra il segno e il prodotto potrebbe prevalere sull'interesse del terzo a utilizzare quel marchio/recipiente in operazioni di riempimento successivo. La conclusione varrebbe, secondo l'Avvocato generale, anche se l'aggiunta del marchio del terzo (in un'etichetta o apposito contrassegno) evitasse il rischio di confusione e se fosse attestata una prassi di mercato che rende abituale la "ri-riempitura" delle bombole con gas della concorrenza. La presa di posizione si presterebbe a essere generalizzata: in effetti l'uso del marchio anteriore che gode di notorietà rischia di incrinare il legame biunivoco tutelato dalla norma, anche se il terzo usi la cautela di aggiungere un proprio marchio, magari a sua volta ben affermato sul mercato. O, per dirla in termini più semplici, che si sia evitato il rischio di confusione aggiungendo il proprio marchio non vuol ancor dire che si sia altresì evitata la diluizione del marchio anteriore. Il fatto è che la Corte ha accolto la soluzione opposta⁹⁶⁶.

Una notazione ancora sull'uso in funzione parodistica o satirica del marchio altrui. Si è visto che quest'ipotesi di uso del marchio altrui talora può non integrare i requisiti della fattispecie generale della contraffazione e in particolare può non costituire uso "per" i prodotti o servizi offerti dal terzo⁹⁶⁷. Quando però siano presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie generale, e il marchio anteriore goda di notorietà, come il più delle volte avviene, resta da domandarsi a qua-

⁹⁶⁴ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 63.

⁹⁶⁵ V. i parr. 50 ss. delle Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott del 7 aprile 2011, caso «bombola da gas».

⁹⁶⁶ Corte UE 14 luglio 2011 (Prima Sezione), caso «bombola da gas», parr. 39 ss.

⁹⁶⁷ Ad es. nelle situazioni decise dalle sentenze della Corte d'Appello di Parigi del 30 aprile 2003, caso «Danone», cit., e del 26 febbraio 2003, caso «SPCEA», cit.: §§ 124.4 e 125.1.

le delle tre condizioni specifiche l'uso contestato possa essere ricondotto. Da un punto di vista teorico, non pare che esistano ostacoli a una valutazione alla stregua della prima condizione specifica, di cui ci occupiamo in questo paragrafo. In fatto, però, è probabile che la verifica tenda a dare esito negativo. È difficile che l'uso satirico o parodistico del marchio celebre intacchi o anche solo incrinii il potere di identificazione del marchio anteriore in misura lontanamente paragonabile a quanto avviene quando l'uso successivo sia in funzione distintiva di beni o servizi. Come si è accennato, la parodia e la satira sembrano presupporre una distanza critica rispetto ai marchi richiamati; questa stessa contrapposizione – ad es. tra la “Barbie” originale e la musica degli Aqua che la fa a pezzi – rendono improbabile il prodursi del senso di disorientamento del pubblico che si produrrebbe se sul mercato si trovasse, ad es., una linea di prodotti “Barbie” non autorizzati. Insomma, è difficile che il fuoco della satira e della parodia annacqui il marchio preso di mira⁹⁶⁸.

139. (Segue). E) *Il pregiudizio alla notorietà*

139.1. *L'uso del marchio altrui produttivo di appannamento, degradazione o altro pregiudizio alla notorietà.* Che questa condizione specifica abbia un ruolo relativamente minore rispetto alle altre, già lo abbiamo appreso sul versante degli impedimenti e dei motivi di invalidità⁹⁶⁹. In quella sede abbiamo avuto modo di comprendere che fra le ragioni di questo ruolo minore sta anche il significato della nozione di “notorietà”, intesa come interesse tutelato dalle previsioni relative alla seconda condizione specifica, che, un po' paradossalmente, è più ristretta della nozione di “notorietà”, intesa come presupposto di applicazione delle norme sul terzo conflitto⁹⁷⁰. All'interno dell'insieme più vasto dei marchi che godono di “notorietà”, intesa come grado di riconoscimento da parte del pubblico, solo i marchi dotati altresì di “notorietà”, intesa questa volta come apprezzamento positivo da parte del pubblico di riferimento, possono invocare la tutela prevista dalla seconda condizione specifica.

Questa sembra, d'altro canto, presupporre che la notorietà, intesa per l'appunto come apprezzamento positivo, del marchio anteriore, rischi di subire un pregiudizio qualificato. In altri termini, non qualsiasi alterazione del campo semantico prescelto e costruito dal marchio anteriore pare riconducibile al divieto preso in considerazione da questa seconda condizione specifica, occorrendo che l'uso non autorizzato del terzo possa contribuire a un'evoluzione negativa, o involuzione, nella percezione del marchio anteriore da parte del pubblico. È per questo che comunemente si parla di appannamento, di degradazione o di *tarnishment*. Per fa-

⁹⁶⁸ E se anche così fosse, si imporrebbe l'esigenza di un bilanciamento fra l'interesse del titolare del marchio e gli interessi sottesi a critica e parodia: §§ 128.

⁹⁶⁹ § 69.

⁹⁷⁰ §§ 62.3, 68.2 e 69.

re un esempio: può ben essere che le bollicine dell'O2, ridisegnate dal concorrente Hutchinson 3G per evitare di incappare in una situazione di doppia identità⁹⁷¹, non si inseriscano alla perfezione nel campo semantico accuratamente creato dal titolare del marchio. Tuttavia, questo non vuol ancor dire che si sia al cospetto di un caso di rischio di pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore, fin quando non si siano provati degli specifici effetti avversi nella percezione del segno da parte del pubblico: in parole più semplici, la percezione del pubblico deve non solo essere modificata e alterata, ma anche peggiorata, sia pur transitoriamente.

139.2. *Pregiudizio alla notorietà e deficit qualitativi dei beni cui si riferisce il segno successivo.* È però anche vero che sul versante della contraffazione si presentano almeno due gruppi di situazioni di non poco rilievo anche pratico. La prima trae l'origine da un dato fattuale che tende a sfuggire alla valutazione in sede di registrazione⁹⁷²: che dire, infatti, nel caso in cui i beni contraddistinti dal marchio successivo siano di cattiva qualità o addirittura pericolosi? In questo caso, il prestigio e l'apprezzamento che il titolare del marchio anteriore abbia saputo conquistarsi sul mercato rischiano di essere appannati e rimessi in questione dal "nesso" che si istituisca con i beni immessi sul mercato dall'utilizzatore successivo. Questo effetto si può evidentemente produrre anche a prescindere dall'"antagonismo" fra generi merceologici, sul quale si concentra la valutazione sul versante della registrazione⁹⁷³; e anzi è prevedibile che l'appannamento – o la vera e propria "degradazione" (*tarnishment*) – sia tanto più verosimile, quanto più i beni offerti dall'imitato e dall'imitatore siano vicini. Per il momento, questa situazione è stata presa in considerazione solo in via ipotetica dalla giurisprudenza comunitaria relativa al terzo conflitto⁹⁷⁴; non sorprenderebbe peraltro che essa trovi emersione in un futuro più o meno vicino⁹⁷⁵.

Una riflessione merita anche la circostanza che la lett. f) dell'art. 4 della direttiva n. 2006/114 sulla pubblicità comparativa non contenga un riferimento al pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore. Questa discrasia, diversamente dalle altre, non pare particolarmente significativa. Non è pensabile (e neppure lecita) una pubblicità comparativa fra beni che si pongano in rapporto di antagonismo; se invece i beni fossero comparabili, ma il confronto tacesse la inferiore qualità dei

⁹⁷¹ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi del 31 gennaio 2008, nel caso «O2», cit., par. 63 ss.

⁹⁷² Ma v. Trib. primo grado CE 22 marzo 2007, causa T-215/03, Sigla SA c. UAMI ed Elleni Holding BV, in *Racc.* 2007, II, 711 ss., caso «VIPS», par. 39 e 66-68.

⁹⁷³ § 69.

⁹⁷⁴ Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., par. 35.

⁹⁷⁵ Per la verità, il riferimento al modesto livello qualitativo dei beni successivi è stato preso in considerazione da Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 46; ma nella prospettiva dell'indebito approfittamento. Ciò dipende dalla formulazione del quesito sottoposto dal giudice remittente. Nella giurisprudenza nazionale v. peraltro Trib. Torino 26 novembre 2007, caso «monogramma LV», cit. (che ha scorto un detrimento alla notorietà del marchio anteriore nell'associazione a gioielli ritenuti di classe e profilo rilevantemente più bassi).

beni dell'impresa comparante, la pubblicità sarebbe già di per sé illecita, in quanto non veritiera⁹⁷⁶.

139.3. *Usi parodistici, satirici e critici del marchio altrui: alla ricerca di un bilanciamento.* Quanto all'uso parodistico o satirico dell'altrui marchio che gode di notorietà⁹⁷⁷, occorre in prima battuta ricordare che esso è suscettibile di essere anche apprezzato, come si è appena visto, alla luce della prima condizione specifica e, come si vedrà fra un attimo, alla luce della terza e ultima. Da un punto di vista statistico, però, i titolari del marchio anteriore il più delle volte fanno valere un pregiudizio alla notorietà e dunque il ricorrere della seconda condizione specifica qui presa in considerazione. L'esperienza comparatistica suggerisce di differenziare fra le ipotesi nelle quali la parodia dell'altrui marchio sia veicolo di critica e di opinioni eterodosse, che può beneficiare della piena protezione costituzionale della libertà di espressione⁹⁷⁸ e quelle in cui essa valga come strumento di affermazione lucrativa, ricevendo la più attenuata salvaguardia che le norme internazionali riservano al c.d. *commercial speech*⁹⁷⁹. Ed a tal fine tendenzialmente si distingue fra l'imitazione dell'altrui segno notorio che sia realizzata con una pubblicazione o su supporti di modesto valore monetario (cartoline, adesivi, "bottoni", poster e forse anche magliette e T-shirt) da un lato e imitazione del segno altrui su prodotti di maggior prezzo, poi ulteriormente distinguendo a seconda che i prodotti offerti dall'imitatore siano concorrenti o meno con quelli per i quali il marchio imitato abbia guadagnato la propria notorietà⁹⁸⁰. In termini probabilistici si potrebbe rilevare che di regola l'uso parodistico e satirico del marchio altrui che abbia motivazioni genuinamente critiche punta su modalità capaci di raggiungere quanti più destinatari possibile e non disdegna messaggi e contenuti anche assai aggressivi e quindi capaci di pregiudicare e fin infangare (*tarnish*) il marchio anteriore; mentre lo strumento della parodia e della critica che sia piegato a finalità

⁹⁷⁶ Sul rapporto fra il pregiudizio alla notorietà del diritto dei marchi e il divieto di pubblicità che provochi discredito o denigrazione ai sensi della lett. d) dell'art. 4 della direttiva n. 2006/114 v. V. DI CATALDO, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law*, cit., 844.

⁹⁷⁷ La cui qualificabilità in termini di contraffazione presuppone comunque la presenza degli elementi costitutivi generali della fattispecie e in particolare l'uso "in commercio" e "per" beni: sul punto v. §§ 124.4, 125.1.

⁹⁷⁸ Art. 21 della nostra Costituzione; art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo o CEDU e ora anche art. 11 della Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000. V. anche per i necessari richiami e precisazioni il § 10; nella giurisprudenza recente notevole – e discutibile – la presa di posizione di Trib. Torino 20 febbraio 2012, Fiat Group Automobiles s.p.a. c. RAI Radiotelevisione Italiana, Corrado Formigli e Michele Santoro, in *Giur. Cost.* 2012, 2368 ss., caso «Annozero», che però non è in materia di marchi.

⁹⁷⁹ V. Corte UE 24 novembre 2011 (Terza Sezione), caso «Scarlet Extended», cit., parr. 50-52 e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo dell'11 dicembre 2003, caso «Krone Verlag», cit. V. sotto questo profilo App. Milano 10 aprile 2014, caso «Caprotti/Coop», che esamina attentamente se l'esercizio del diritto di critica possa essere scriminato quando esso abbia anche concorrenti ricadute – positive per chi se ne vale – sotto il profilo economico concorrenziale.

⁹⁸⁰ In argomento v. G. SCHIANO DI PEPE, *Brevi considerazioni intorno ai rapporti fra domain name e marchi e dintorni*, cit., 1463 ss. e C.E. MAYR, *Critica, parodia e satira*, cit., 291 ss.

lucrative tendenzialmente presceglie i supporti non in funzione della diffusione del messaggio ma della quantità dei ricavi ottenibili, collocandosi quindi in rotta di collisione più con la terza che con la seconda condizione specifica⁹⁸¹.

È comune il rilievo che la ricerca di un criterio di differenziazione sul piano delle libere utilizzazioni⁹⁸² è ardua finché si resti all'interno delle coordinate normative proprie del diritto nazionale comunitariamente armonizzato e del diritto comunitario, visto che le ipotesi di usi leciti del marchio altrui costituiscono elenco tassativo e chiuso, che non pare dare ingresso alle istanze di libertà di espressione e critica. Cosicché ancor più urgente si profila il compito di operare il bilanciamento degli interessi contrapposti già sul piano dell'identificazione degli elementi costitutivi della contraffazione e, per quanto qui interessa, in particolare della seconda condizione speciale⁹⁸³. La strada per raggiungere questo risultato è stata indicata dalla Cassazione tedesca, che ha ravvisato nell'inciso "senza giusto motivo" che fa capolino nelle norme di riferimento⁹⁸⁴ tanto in relazione al pregiudizio come all'indebito vantaggio una clausola generale capace di escludere l'illiceità del richiamo all'altrui marchio famoso⁹⁸⁵; e verrà percorsa fino in fondo da questa trattazione quando si sarà arrivati a esaminare questo specifico profilo⁹⁸⁶.

Una collocazione particolare merita la parodia o satira del marchio che gode di notorietà realizzata da parte del titolo di un'opera dell'ingegno: una volta che si sia ammessa la liceità alla stregua del diritto d'autore di questa forma di opera derivata, diventa assai difficile negare la liceità dell'uso del segno distintivo che consenta di istituire il nesso con l'opera parodiata⁹⁸⁷.

⁹⁸¹ § 140. Ha scorto una violazione sotto entrambi i profili del marchio anteriore dotato di rinomanza Trib. Milano 4 marzo 1999, AGIP Petroli s.p.a. c. Dig. It. International e c. Ambrosiana Serigrafia, in *Giur. ann. dir. ind.* 3987/1, caso «Agip/Acid».

⁹⁸² Sancite dagli art. 21.1 c.p.i. e 6 direttiva, nonché 12 r.m.c., su cui v. *infra*, §§ 141 ss.

⁹⁸³ Lasciando da parte, come si è poc'anzi detto, i casi in cui l'uso non sia commerciale (rari, per le ragioni a suo tempo indicate: anche la vendita di una cartolina o di un bottone al prezzo di costo ha carattere commerciale).

⁹⁸⁴ E quindi nell'art. 5, par. 2 della direttiva, nella lett. c) dell'art. 21.1 c.p.i. e nella lett. c) del par. 1 dell'art. 9 r.m.c.

⁹⁸⁵ In questo senso v. BGH 3 febbraio 2005, in *GRUR* 2005, 583 ss., caso «Lila Postkarte». Nello stesso torno di tempo anche la sentenza della Corte Costituzionale del Sud Africa 27 maggio 2005, *Laugh It Off Promotions c. South African Breweries*, *Case CCT 42/04*, caso «Black Label/Black Labour», ha escluso, sulla base di un testo normativo pressoché identico a quello delle previsioni comunitarie, che l'uso su t-shirts di un segno contenente l'espressione Black Labour e richiamante il logo della birra Carling Black per esprimere il messaggio che il produttore di questa si era macchiato di sfruttamento della forza lavoro nera costituisse contraffazione di marchio; in senso opposto però Trib. Amsterdam del 22 dicembre 2009, *Dick Bruna e Mercier c. Punt.nl BV*, caso «tartarughe Ninja».

⁹⁸⁶ *Infra*, §§ 140.3 e 140.6; ma v. già, nella prospettiva della registrazione, il § 70.2.

⁹⁸⁷ Si pensi al libro "Vai dove ti porta il clito" rispetto al *bestseller* di Susanna Tamaro "Vai dove ti porta il cuore", che ha dato luogo alla pronuncia di Trib. Milano 29 gennaio 1996 (ord.), in *ALDA* 420, caso «Vai dove ti porta il clito». Come giustamente ha precisato Trib. Roma 23 giugno 2008 (ord.), *Soc. GRH c. Soc. Newton Compton editori e altri*, in *Giur. ann. dir. ind.* 5375, caso

Che dire infine della critica alle caratteristiche qualitative dei prodotti contrassegnati dal marchio? Se gli apprezzamenti negativi sono effettuati sulla base di *test* oggettivi da parte di soggetti indipendenti, che non siano presenti sul mercato e che non siano collegati a imprese operanti sul mercato, c.d. *Warentest*, non si tratta di una questione di contraffazione: l'uso del marchio anteriore non avviene "in commercio". Diverso è il caso in cui la critica ai prodotti contraddistinti dal marchio che gode di rinomanza provenga da un'impresa e magari da un'impresa concorrente. In tal caso, vengono normalmente in considerazione le previsioni sulla pubblicità comparativa. Anche se questa non proibisce esplicitamente il pregiudizio arrecato all'altrui notorietà⁹⁸⁸, la valutazione non veritiera e corretta, che ad esempio contenga apprezzamenti negativi non fondati e a maggior ragione che sia denigratoria o screditante⁹⁸⁹, è illecita sotto il profilo pubblicitario e intanto può costituire altresì contraffazione in quanto si possa riscontrare il quarto elemento costitutivo generale della fattispecie, l'uso da parte del terzo "per" propri beni⁹⁹⁰. Se però gli apprezzamenti critici fossero veritieri e obiettivi, il discorso non potrebbe che cambiare. È pur vero che nella nostra tradizione costituzionale le norme sulla libertà di espressione non tutelano il c.d. *commercial speech*, le enunciazioni che abbiano scopi eminentemente pubblicitari⁹⁹¹; questa limitazione non vale – o almeno non vale nella stessa misura per le norme internazionali⁹⁹². Quindi la critica obiettiva e fondata apparrebbe una candidata naturale a fruire di una libera utilizzazione; se non che, in presenza di un principio di tassatività delle libere utilizzazioni⁹⁹³, pare necessario ipotizzare un'efficacia scriminante diretta della norma costituzionale.

140. (Segue). F) *L'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore*

140.1. *L'indebito vantaggio: fra free riding, free trade e free speech.* Quando, nell'esaminare questa terza condizione specifica, si giunga al versante della con-

«Gambero Rosso», di questa difesa non si può però valere il titolo di un'opera (nella specie: la pubblicazione "Gambero Rosso") che intenda non criticare o parodiare l'antecedente guida e rivista ma imitarla.

⁹⁸⁸ V. lett. f) dell'art. 4 della direttiva n. 2006/114, su cui poc'anzi al § 139.2.

⁹⁸⁹ Sul rapporto fra il pregiudizio alla notorietà del diritto dei marchi e il divieto di pubblicità che provochi discredito o denigrazione ai sensi della lett. d) dell'art. 4 della direttiva n. 2006/114 v. V. DI CATALDO, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law*, cit., 844.

⁹⁹⁰ § 126.

⁹⁹¹ V. ad es. Cass. 14 settembre 2004, n. 18431, A. Mondadori Editore s.p.a. c. A. Manzoni s.p.a., Prefetto di Milano, in *Giur. it.* 2005, 1189 ss., caso «Camel Trophy-Merit Cup» con nota di N. BOTTERO.

⁹⁹² V. Corte UE 24 novembre 2011 (Terza Sezione), caso «Scarlet Extended», cit., parr. 50-52 e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo dell'11 dicembre 2003, caso «Krone Verlag», cit.

⁹⁹³ In argomento v. § 141.

traffazione, l'esigenza di un contemperamento fra l'interesse dei titolari dei marchi anteriori notori e l'opposto interesse al conseguimento di spazi di libertà nell'uso di segni eguali o simili al marchio altrui si fa ancor più accentuata di quanto non si fosse a suo tempo avvertito sul versante della registrazione⁹⁹⁴.

Si comprende come, dal punto di vista dei titolari dei marchi anteriori, che hanno investito sapienza organizzativa e larghi capitali nella creazione del valore del *brand*, qualsiasi uso del marchio altrui che possa giovare al terzo successivo utilizzatore sia da condannare recisamente e senza esitazioni: muovendo da questa visuale, si tratterebbe di null'altro che parassitismo, approfittamento, *free riding*. Questi concetti, che portano con sé un richiamo a nozioni di ordine morale e forse anche una non controllata carica emotiva⁹⁹⁵, sono stati accolti senza riserve nella sentenza della Corte di Giustizia nel caso "L'Oréal": "In proposito occorre precisare che, quando un terzo tenta, con l'uso di un segno simile a un marchio noto, di porsi nel solco tracciato da quest'ultimo, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, così come di sfruttare, senza qualsivoglia compensazione economica e senza dovere operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio, si deve considerare il vantaggio derivante da siffatto uso come indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio in questione"; e ciò anche a prescindere da qualunque rischio di pregiudizio al marchio anteriore⁹⁹⁶. Si tratta di una presa di posizione che enuncia con grande chiarezza e con una formulazione eloquente lo specifico profilo della tutela dei marchi che godono di notorietà che, come si è visto, costituisce il tratto differenziale del diritto europeo rispetto a quello statunitense⁹⁹⁷: da noi viene fatto oggetto di divieto non solo l'effetto negativo – il «pregiudizio» – che l'uso del secondo marchio produce sul carattere distintivo o la notorietà del primo, ma anche il fenomeno inverso, e, cioè, gli effetti positivi – il «vantaggio» – che il secondo segno consegua a proprio beneficio, in termini di accreditamento sul mercato, senza avere altro merito che la sua somiglianza o assonanza con un precedente marchio famoso.

Se questa posizione è sicuramente gradita ai titolari dei marchi notori anteriori, assai lieti di trovare ben munite difese a tutela del loro investimento promozionale, essa incontra però una difficoltà ben nota: che, per quanto ci si sforzi, non si riesce a trovare un fondamento razionale all'estensione della protezione della funzione pubblicitaria in questa sua proiezione positiva⁹⁹⁸. Si ricorderà che anche le

⁹⁹⁴ § 70.

⁹⁹⁵ Come osservato da Jacob J., in England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, caso «L'Oréal», cit., par. 16.

⁹⁹⁶ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., parr. 49-50.

⁹⁹⁷ V. *supra*, §§ 67-70 e già §§ 7 C) e 8, ove anche una comparazione con il sistema statunitense.

⁹⁹⁸ §§ 7, 8 e 61.2. Se si volesse seguire la metafora di chi ha detto che l'indagine al riguardo è venuta ormai a somigliare alla ricerca delle fonti del Nilo (V. DI CATALDO, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law*, cit., 835), si dovrebbe aggiungere che in questo caso non basta attendere

impostazioni che riconducono la tutela del marchio notorio all'esigenza della conservazione del valore informativo del segno sembrano potere fornire un adeguato fondamento razionale alla tutela allargata solo in proiezione negativa, contro il pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà, e non in proiezione positiva⁹⁹⁹.

La *ratio* di questo – assai controverso – segmento della disciplina è stata messa in discussione già nella trattazione del terzo conflitto svolta in sede di registrazione¹⁰⁰⁰. In quell'occasione si è avuto modo di far valere che il titolo di protezione di un diritto di proprietà intellettuale non può mai essere ritrovato nel solo investimento profuso dal suo titolare ma in una qualche specifica contribuzione al benessere collettivo che possa essere ricollegata a quell'investimento, che in questo caso è però arduo scorgere¹⁰⁰¹. Occorre ora aggiungere che, nella prospettiva della contraffazione, gli argomenti a sostegno degli interessi che reclamano spazi di libertà nei confronti delle pretese all'astensione dei titolari dei marchi notori diventano però assai più nitidi e concreti.

Il fatto è che qui il successivo utilizzatore non si limita a fare valere le ragioni, forse buone ma sempre un po' "sospette", che possono spingerlo a volere registrare un segno identico o simile all'altrui marchio anteriore, programmandone l'uso come marchio. Quando però si discorre non di registrazione ma di uso, viene in considerazione uno spettro di modalità di impiego di un segno confliggente nella comunicazione commerciale ben più ampio dell'adozione di un segno identico o simile a quello altrui per proprie merci; in effetti, molte fra queste modalità comportano l'uso del marchio altrui per identificare (correttamente) le merci provenienti non dal terzo ma dal titolare del segno. D'altro canto, il terzo può non di rado invocare ottime ragioni per volere operare un riferimento al marchio altrui, che invece possono difettare quando egli decida che fra i moltissimi segni disponibili vuole adottare proprio quello già impiegato con grande successo da altri.

Insomma, non è affatto detto che l'impresa che voglia usare sul mercato e nella sua comunicazione aziendale un segno identico o simile all'altrui marchio anteriore possa essere semplicisticamente accostata ai pirati dei marchi¹⁰⁰². A seconda dei casi, può trattarsi di un concorrente che intende comparare lealmente i propri prodotti a quelli offerti dal titolare del marchio anteriore; del produttore di un farmaco che, a brevetto scaduto, vuol informare il mercato che su di esso è arrivata la versione generica di un farmaco *off patent*; ancora, può essere un concorrente che vuol presentare *online* la propria offerta non come imitazione ma come alter-

che sopraggiungano Stanley o Livingstone, posto che qui probabilmente di sorgenti non c'è proprio traccia.

⁹⁹⁹ V. i §§ 8 e 138.1.

¹⁰⁰⁰ §§ 60.2, 70.1 e 70.2.

¹⁰⁰¹ Ma v. in relazione a situazioni specifiche, come l'estensione della tutela al *merchandising* sportivo (o, si potrebbe aggiungere, ai c.d. *Eventmarken*), l'argomento secondo cui la tutela nei mercati a valle fornirebbe, in una prospettiva dinamica, un contributo positivo alla dinamica competitiva A. CHRONOPOULOS, *Determining the Scope of Trademark Rights*, cit., 547 ss.

¹⁰⁰² Come è stato osservato da Jacob L.J., in England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, caso «L'Oréal», cit., par. 16.

nativa a quella del titolare del marchio anteriore notorio. In tutti questi casi non è sufficiente chiudere il discorso qualificando gli usi successivi come esempi di *free riding*, ché anzi la ricerca dell'ottimalità allocativa impone di sceverare il grano del *free trade*, delle legittime esigenze di libertà concorrenziale, dal loglio del parassitismo¹⁰⁰³.

D'altro canto il diritto dei marchi non deve potere essere utilizzato per impedire di dire la verità, ad es. asserendo che un prodotto ha le stesse caratteristiche rilevanti, siano esse organolettiche, terapeutiche, tecnologiche o produttive, di un prodotto contraddistinto da un marchio famoso, ma costa molto di meno. Per il titolare del marchio anteriore, potrà essere una verità scomoda; ma, se la verità è espressa in modo verificabile e oggettivo, non dovrebbe essere il diritto dei marchi a impedire che essa venga alla luce. La conclusione si impone in omaggio, questa volta, non solo del *free trade* ma anche del *free speech*, inteso alla luce delle previsioni internazionali che accordano tutela di tipo costituzionale anche alla libertà di espressione nella sua dimensione commerciale¹⁰⁰⁴, oltre che alla luce della disciplina della pubblicità comparativa¹⁰⁰⁵. Ne va non solo dell'interesse del concorrente leale alla libertà della comunicazione commerciale, ma anche di quello del pubblico a ottenere informazioni che gli sono necessarie per superare l'asimmetria informativa di cui è normalmente vittima.

In un contesto caratterizzato da queste coordinate, perde molto del suo mordente il dato letterale che di primo acchito sembrerebbe suggerire di qualificare come contraffazione il vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore nei termini ampi accolti dalla Corte di Giustizia nel caso "L'Oréal".

Infatti, una volta accettato che la qualificazione dell'uso dell'altrui marchio notorio debba essere il risultato di un bilanciamento degli interessi contrapposti, l'interprete è chiamato a prendere atto della circostanza che, mentre il fondamento delle ragioni invocate dal titolare del marchio anteriore resta di regola incerto, l'operatore che voglia far impiego sul mercato di un segno identico o simile al marchio notorio può spesso mettere in campo ragioni che hanno a che fare con l'apertura concorrenziale del mercato (si pensi al caso dei farmaci generici)¹⁰⁰⁶, con l'instaurazione di un assetto concorrenziale capace di portare all'affermazione

¹⁰⁰³ Come ha ricordato V. DI CATALDO, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law*, cit., 836, l'apprezzamento deve, del resto, essere compiuto con grandissima cautela e tenendo a mente che, se i marchi ordinari impongono un obbligo di astensione a un raggio di soggetti passivi circoscritto dal principio di specialità, il divieto di cui beneficiano i marchi notori non conosce la limitazione corrispondente e, quindi, se non calibrato opportunamente, rischia di imporre sacrifici esorbitanti a un numero assai vasto – e di dimensione imprevedibile – di operatori economici.

¹⁰⁰⁴ V. Corte UE 24 novembre 2011 (Terza Sezione), caso «Scarlet Extended», cit., parr. 50-52 e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo dell'11 dicembre 2003, caso «Krone Verlag», cit. In senso conforme A. KUR-L. BENTLY-A. OHLY, *Sweet Smells and a Sour Taste*, cit., 4-5.

¹⁰⁰⁵ V. §§ 67.3, 70.2, 119 (e, sotto altri profili, 138.2 e 139.2).

¹⁰⁰⁶ E v. sul punto V. DI CATALDO, *Profumi e balocchi: non nominare il marchio altrui invano*, cit., 988.

delle combinazioni di prezzo e qualità più gradite ai consumatori e di contribuire all'abbassamento dei prezzi (si pensi alla pubblicità comparativa), con la riduzione delle asimmetrie informative degli utilizzatori finali (si pensi, almeno in alcuni casi, alla comunicazione *online*). Insomma, un approccio articolato al conflitto qui in esame suggerisce che molto spesso le ragioni dell'ottimalità allocativa stiano dalla parte del terzo utilizzatore e non da quella del titolare del marchio anteriore¹⁰⁰⁷; e che diviene assai più facile ponderare gli interessi confliggenti se si tenga a mente quale ruolo hanno nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto dei marchi gli interessi dei consumatori¹⁰⁰⁸.

Resta, certamente, il dato letterale, che, almeno se interpretato in senso rigidamente protezionistico come è avvenuto con la sentenza "L'Oréal"¹⁰⁰⁹, sembra fornire un'indicazione di segno opposto. Forse, il compito dell'interprete è quello di risalire la corrente di un'indicazione testuale che sembra andare in direzione opposta a quelle che sono le indicazioni teleologiche, sistematiche ma anche costituzionali che paiono informare la materia. Se il compito possa essere già assolto nell'assetto normativo vigente è questione che è ora necessario verificare; e l'attenzione deve rivolgersi proprio ai due segmenti normativi che sono stati trascurati in quell'occasione: il carattere "indebito" del vantaggio tratto dal terzo e la presenza di un "giusto motivo" che possa sorreggerne l'agire.

140.2. *La nozione di "indebito vantaggio"*. Già nella prospettiva della registrazione, sono emersi con qualche nitidezza i contorni della nozione di indebito vantaggio. In quell'occasione, è stato possibile segnalare i rischi che si corrono quando la nozione di "vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio" sia determinata facendo meccanico riferimento ai concetti di "parassitismo" e di *free riding* e si accolga acriticamente l'assunto secondo cui "la nozione non si ricollega al pregiudizio subito dal marchio quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall'uso del segno identico o simile"¹⁰¹⁰. Al

¹⁰⁰⁷ Come osservato acutamente, con il riferimento all'ottimalità paretiana, dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, caso «Interflora», cit., par. 93. Sull'ottimalità paretiana – e sulla c.d. variante di Kaldor-Hicks, cui il ragionamento dell'Avvocato generale si applicherebbe *a fortiori* – v. N. KALDOR, *Welfare Propositions in Economics and Interpersonal Comparisons of Utility*, e J.R. HICKS, *The Foundations of Welfare Economics*, in *Economic Journal* 1939, rispettivamente a 549-52 e 696-712.

¹⁰⁰⁸ Su questo punto – e sulla troppo frequente disattenzione alla sua importanza – v. già §§ 7D), 33.1 e 67.

¹⁰⁰⁹ L'eccesso protezionistico della soluzione attualmente accolta dalla Corte di Giustizia nel caso "L'Oréal" è segnalato dalla dottrina prevalente, sia di impostazione accademica che operativa: v. A. HORTON, *The Implications of L'Oréal v Bellure*, cit., 558; M. SENFTLEBEN, *Trade Mark Protection – A Black Hole in the Intellectual Property Galaxy?*, cit., 385; W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property*, cit., 795. Un florilegio abbastanza rappresentativo delle critiche che incontrano la norma e la decisione della Corte di Giustizia che la applica si trova in Jacob J., in *England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, caso «L'Oréal»*, cit., par. 16-19.

¹⁰¹⁰ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 41 (da cui sono tratte anche le due citazioni successive).

fine di una più meditata qualificazione del vantaggio come “indebito” si possono dare per acquisiti alcuni punti fermi conseguiti nella trattazione precedente¹⁰¹¹: non ogni vantaggio tratto dal terzo utilizzatore è automaticamente indebito; al contrario, la connotazione del “vantaggio” come “indebito” richiede un attento bilanciamento nel quale assumono rilievo le valutazioni espresse dalla direttiva n. 2006/114 sulla pubblicità comparativa ma anche quelle proprie dell’illecito civile e concorrenziale, che sono state attratte all’interno della disciplina del marchio notorio. Così, si è ricordato¹⁰¹² come, nel ricostruire la nozione di indebito vantaggio, non possa essere trascurato il dato normativo in forza del quale le previsioni sulla pubblicità comparativa sono basate sull’assunto che il ricorso alla comparazione implica per sua stessa natura e in qualche misura inevitabilmente il conseguimento, a vantaggio dell’impresa comparante – la quale effettua il confronto per promuovere le proprie vendite –, di una parte almeno dei benefici dell’investimento pubblicitario incorporato nel marchio anteriore; e che questa valutazione si riferisce anche al caso in cui la comparazione concerna marchi notori.

Su questa base, si è potuto sottolineare¹⁰¹³ che, perché si possa ravvisare un carattere “indebito” del vantaggio postulato dalla norme, non è sufficiente la prova dell’identità o somiglianza dei segni e neppure della circostanza che il pubblico istituisca un “nesso” fra i marchi in conflitto: a questo fine è richiesto qualcosa di più¹⁰¹⁴. L’“indebito vantaggio” preso in considerazione dalla norma va individuato in una specifica conseguenza – possibile, ma non per questo necessaria – dell’esistenza del nesso e, più precisamente, nel *trasferimento dell’immagine*, ovvero quel fenomeno attraverso il quale il pubblico potrebbe estendere ai beni contraddistinti dal marchio successivo la reputazione conseguita dal titolare del marchio anteriore¹⁰¹⁵. Si tratta in altre parole di verificare se il pubblico pertinente, pur non confondendo l’origine dei beni, possa provare un’attrazione particolare per i beni del terzo anche per il fatto che essi rechino un segno identico o simile al marchio anteriore notorio, estendendo ad essi le qualità positive associate con il

¹⁰¹¹ V. §§ 67.3 e 70.1.

¹⁰¹² Al § 67.3.

¹⁰¹³ Al § 70.1.

¹⁰¹⁴ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 71. Nella giurisprudenza nazionale Corte d’Appello britannica nel caso *Whirlpool Corp c. Kenwood Ltd* [2010] R.P.C. 2 CA (Civ. Div.), caso «Whirlpool», par. 136.

¹⁰¹⁵ V. fra le molte Trib. UE 29 marzo 2012 (Ottava Sezione), caso «Beatle/Beatles», cit., parr. 71-73; 7 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Nimei La Perla Modern Classic/La Perla», cit. par. 40; per altri conformi richiami v. § 70.1. Sotto questo profilo, appare un po’ sincopata, anche se condivisibile nel risultato, quella giurisprudenza nazionale che parrebbe accontentarsi della somiglianza senza richiedere nesso e trasferimento di immagine (ad es. Trib. Torino 26 novembre 2007, caso «monogramma LV», cit.). Più articolata la sentenza della High Court britannica nel caso *Daimler AG c. Sany Group Co. Ltd.*, in *EWHC* 2009, 2581 ss. (Ch.): l’impiego di una stella simile a quella della Mercedes per macchine industriali non istituirebbe un “nesso”; e anche se lo istituisse non si avrebbe “indebito vantaggio”, posto che un trasferimento di immagine non sarebbe possibile e comunque il costruttore cinese aveva impiegato il marchio come segno generale in Cina per molti anni prima di comparire su mercati in cui compete con la Mercedes.

marchio anteriore¹⁰¹⁶; e se questo trasferimento di immagine renda più facile la commercializzazione dei beni offerti dal successivo utilizzatore¹⁰¹⁷.

Entro queste coordinate, diviene abbastanza intuitivo come si possa applicare il *test* così accolto al caso di “indebito vantaggio” tratto dalla “notorietà” del marchio anteriore. Se si tenga a mente che con il termine di notorietà qui si allude non solo a un livello di conoscenza e di riconoscimento fra il pubblico del marchio anteriore, ma a una valutazione qualitativa positiva e comunque a un apprezzamento da parte del pubblico¹⁰¹⁸, si comprende che si tratta di accertare se il richiamo al marchio anteriore possa influire positivamente sulle aspettative del pubblico in ordine alle caratteristiche dei beni offerti dal terzo.

Che dire però dell’indebito vantaggio tratto dal “carattere distintivo” del marchio anteriore? Nell’interpretazione corrente, le due sottoipotesi sono considerate unitariamente: è questa la ragione per la quale si discorre di tre, anziché quattro, condizioni speciali, come logica vorrebbe¹⁰¹⁹. Ma l’operazione di unificazione fra le due sottoipotesi mostra la corda proprio in relazione al quesito che stiamo affrontando ora: a ben vedere non si comprende come si possa parlare di trasferimento di una valutazione qualitativa positiva dai beni contraddistinti dal marchio anteriore notorio, quando questo sia caratterizzato da un tasso di conoscenza e di riconoscimento sul mercato elevato e non da un particolare livello di apprezzamento qualitativo positivo. Insomma, non si comprende come si possa applicare a quella che i tedeschi chiamano l’*Aufmerksamkeitsausnutzung* un *test* nato e sviluppato per accertare la *Rufsausbeutung*. Preferibile è pensare che l’accertamento di un indebito vantaggio tratto dal “carattere distintivo” debba seguire una strada diversa, che passa attraverso una verifica che misuri se l’impiego di un segno successivo che sia identico o simile al marchio anteriore notorio sia suscettibile di sfruttare il peculiare potere da questo acquisito di imporsi all’attenzione del pubblico. Si tratterebbe dunque di accertare se, grazie al richiamo al marchio anteriore, il segno successivo possa distaccarsi dai tanti segni che affollano il mercato per stagliarsi e guadagnare vicariamente una sua posizione di particolare “visibilità”¹⁰²⁰; e se questa circostanza renda più agevole la commercializzazione dei beni offerti dall’utilizzatore successivo. Anche se resta il dubbio radicale, che non sia mai possibile qualificare come “indebito” il vantaggio che sia tratto dal “carattere

¹⁰¹⁶ V. fra le molte Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, causa T-128/06, Japan Tobacco, Inc. c. UAMI e Torrefação Camelo L^{da}, caso «Camelo», parr. 46 e 65 (in materia di impedimenti e motivi di nullità). In senso conforme le Conclusioni del 10 febbraio 2009 dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «L’Oréal», cit., parr. 99 ss.

¹⁰¹⁷ Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 46. Le Conclusioni del 10 febbraio 2009 dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «L’Oréal», cit., parr. 99 ss., in particolare a parr. 101 e 103, fanno giustamente valere che questo secondo profilo, dell’agevolazione della commercializzazione, non è rilevante se l’effetto non sia prodotto dal primo, l’estensione delle qualità positive.

¹⁰¹⁸ §§ 68.2 e 70.3.

¹⁰¹⁹ § 67.1.

¹⁰²⁰ V. il caso del marchio “Stiriagra” ipotizzato al § 70.3.

distintivo” del marchio anteriore, per il semplice fatto che in questo non è dato di individuare un “disvalore” se a esso non corrisponda un simmetrico “pregiudizio”. Forse il dubbio non è poi tanto peregrino se si tiene conto del dato normativo per cui la lett. f) dell’art. 4 della direttiva n. 2006/114 prende in considerazione l’“indebito vantaggio” tratto dalla “notorietà” ma non dal “carattere distintivo”¹⁰²¹.

Ritornando alla nozione di “indebito vantaggio” inteso come trasferimento di immagine, va detto che l’impostazione poc’anzi accolta solleva un quesito delicato: per escludere che il vantaggio sia “indebito”, è richiesto che il richiamo al marchio altrui ai fini del raggiungimento degli – eventualmente legittimi – obiettivi della comunicazione dell’utilizzatore del segno successivo sia necessario o addirittura indispensabile? Che il richiamo al marchio notorio altrui sia indebito se non indispensabile era stato argomentato dall’Avvocato generale Léger in relazione alla disciplina della pubblicità comparativa¹⁰²². In quell’occasione, egli aveva osservato che i “Considerando” della direttiva (ora) n. 2006/114 sembrano subordinare la liceità del richiamo ai segni distintivi del comparato all’accertamento che esso sia “indispensabile” per svolgere una pubblicità comparativa efficace e che la comparazione sia l’unico scopo del richiamo stesso¹⁰²³. Questo spunto testuale dovrebbe essere, secondo l’Avvocato generale, sviluppato in una prospettiva sistematica: quanto alle “modalità secondo cui è possibile utilizzare i segni distintivi del concorrente”, egli ha osservato che, “poiché le eccezioni vanno interpretate restrittivamente, le deroghe ai diritti tutelati dei titolari devono essere ammesse solo nei limiti strettamente necessari al perseguimento dei fini della direttiva, che è di rendere possibile il raffronto delle caratteristiche obiettive dei prodotti”. “Di conseguenza”, proseguiva l’Avvocato generale, “viene indebitamente tratto vantaggio dalla notorietà connessa a un concorrente quando il riferimento fatto a quest’ultimo o il modo di farvi riferimento non è necessario all’informazione della clientela circa le qualità rispettive dei beni comparati. Per contro, tale addebito non può essere accolto qualora gli elementi su cui verte il raffronto non possano essere descritti senza che l’operatore pubblicitario ricorra a riferimenti al concorrente, anche ove possa trarne un determinato vantaggio”. “È quindi sul criterio della necessità che” il legislatore “ha ritenuto di dovere fondare una valutazione della regolarità di una pubblicità comparativa”¹⁰²⁴.

Non è però questa la soluzione che è stata accolta dalla Corte. A partire dal ca-

¹⁰²¹ La difficoltà di prendere in autonoma considerazione l’indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo potrebbe, del resto, stare alla base della circostanza che la giurisprudenza preferisce unificare questa ipotesi con quella dell’indebito vantaggio tratto dalla notorietà: § 67.1.

¹⁰²² Conclusioni dell’Avvocato generale Léger dell’8 febbraio 2001, caso «Toshiba/Katun», cit., parr. 79-87.

¹⁰²³ V. i «Considerando» quattordicesimo e quindicesimo della direttiva attuale; i «Considerando» della precedente direttiva n. 97/55 erano abbastanza diversi, ma sotto questo profilo esprimevano valutazioni omologhe.

¹⁰²⁴ Conclusioni dell’Avvocato generale Léger dell’8 febbraio 2001, caso «Toshiba/Katun», cit., parr. 82, 84, 85 e 87.

so “Toshiba” nel campo della pubblicità comparativa¹⁰²⁵ e poi con le numerose pronunce in materia di terzo conflitto¹⁰²⁶, la giurisprudenza comunitaria ha mostrato di volere prescindere dal criterio della necessità (od indispensabilità), ritenendo decisivo un diverso accertamento: quello relativo alla presenza o meno di un “trasferimento di immagine”, come poc’anzi individuato.

Questa soluzione appare preferibile, se non altro perché si basa su di una valutazione caso per caso e non su di un automatismo. Del resto, in alcune situazioni l’apprezzamento circostanziato è indispensabile. Ad es. diventa difficile discorrere di “indebito vantaggio” quando il terzo sia altrettanto noto del titolare del marchio anteriore e quando i suoi beni godano sul mercato di un apprezzamento eguale o magari superiore a quello del marchio notorio¹⁰²⁷.

In questa prospettiva diventa particolarmente importante fissare dei parametri e criteri per valutare le singole situazioni. Purtroppo il compito è stato eluso dalla sentenza della Corte di Giustizia nel caso “L’Oréal”; questa, pur avendone l’opportunità, si è troppo facilmente trincerata sulla – per la verità non incontestata¹⁰²⁸ – valutazione di illiceità della presentazione dei prodotti concorrenti come “replique” per esentarsi dall’indagine relativa ai restanti aspetti della situazione.

In realtà, i parametri di valutazione del carattere “indebito” o meno del vantaggio non mancano¹⁰²⁹. A questo fine, è importante sapere quale forma assuma nel suo complesso la comunicazione promozionale del successivo utilizzatore: fa una grande differenza che il richiamo al marchio altrui sia sporadico anziché sistematico; sia l’unico strumento promozionale adottato oppure un elemento singolo in una strategia di comunicazione più complessa e articolata. Altrettanto impor-

¹⁰²⁵ Oltre a Corte di Giustizia 25 ottobre 2001, caso «Toshiba/Katun», cit., parr. 57 e 60, v. Corte di Giustizia 8 aprile 2003, causa C-44/01, Pippig Augenoptik GmbH & Co. e Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, in *Racc.* 2004, I, 3095 ss. e in *Foro it.* 2003, IV, 458 ss., con nota di G. ROSI, *Informazione e suggestione nella pubblicità comparativa*, caso «Pippig», par. 83.

¹⁰²⁶ V. fra le molte Trib. UE 7 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Nimei La Perla Modern Classic/La Perla», cit. par. 40 (in materia di impedimenti e motivi di nullità); per altri conformi richiami v. § 70.1. Un’indicazione diversa sembra peraltro provenire, in materia di libere utilizzazioni, da Corte di Giustizia 17 marzo 2005, caso «Gillette», cit., parr. 35-36: secondo questa pronuncia, l’uso del marchio altrui in funzione descrittiva della destinazione dei propri prodotti deve essere indispensabile e non è quindi ammesso, quando sussistano alternative diverse (ad es. il riferimento a uno standard tecnico).

¹⁰²⁷ Il tema può affiorare già in materia di registrazione (per un accenno v. § 70.4); ma assume maggior rilievo pratico quando si parli di altre forme di comunicazione aziendale. Così, non basta che due prodotti possano presentare qualche somiglianza fra di loro e che la comunicazione aziendale relativa all’uno possa sembrare richiamare l’altro, per assumere il conseguimento di un vantaggio da parte del successivo utilizzatore, quando questi sia altrettanto noto del titolare del marchio anteriore: v. App. Milano 28 giugno 2006, S.p.a. Società Italo-Britannica Manetti e Roberts & C. c. AG Beiersdorf e s.p.a. Beiersdorf, in *Giur. it.* 2007, 1703 ss. con nota di G. GIRARDELLO. In argomento v. anche A. HORTON, *The Implications of L’Oréal v Bellure*, cit., 553 s.

¹⁰²⁸ § 131.3.

¹⁰²⁹ Ed erano stati indicati in un elenco piuttosto articolato dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Mengozzi nello stesso caso “L’Oréal”, che la Corte ha poi scelto di non riprendere: Conclusioni del 10 febbraio 2009 dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «L’Oréal», cit., par. 76.

tante può essere stabilito se il successivo utilizzatore, nel richiamare il marchio notorio, impieghi anche un marchio proprio. Se così è, si tratterà di comparare il tasso di riconoscimento che i due segni hanno sul mercato; e si può plausibilmente immaginare che, se il marchio proprio dell'utilizzatore successivo sia a sua volta molto noto, questa circostanza possa allontanare i sospetti di improprietà del richiamo al marchio altrui. Anche la circostanza che il richiamo al marchio altrui possa apparire un semplice pretesto per annettersi in qualche misura il prestigio conseguito dal marchio notorio anteriore può assumere a questi fini rilievo: la questione se esista un'esigenza obiettiva che giustifica il riferimento, se non può irrigidirsi nell'adozione di un vero e proprio requisito di necessità o addirittura di indispensabilità, può costituire un fattore significativo di apprezzamento¹⁰³⁰. Fra gli elementi da prendere in considerazione, vi è certamente anche il beneficio che possa derivarne ai consumatori¹⁰³¹; ma anche in questo caso occorre evitare di incorrere in unilateralità attribuendo un peso esagerato a questo fattore: se anche fosse provato che il richiamo al marchio anteriore costringe il titolare di questo ad abbassare i prezzi a cui offre la sua produzione, questo non vorrebbe ancor dire automaticamente che il comportamento in questione sia lecito¹⁰³².

140.3. *La nozione di "giusto motivo"*. Sulla base di questa ricostruzione diviene anche più agevole trovare una collocazione precisa e un significato determinato alla seconda clausola generale impiegata nella valutazione relativa al ricorrere del terzo tipo di contraffazione. Si deve al riguardo ricordare che l'indagine relativa alla presenza del "giusto motivo" assume rilievo in relazione a tutte e tre le condizioni specifiche del terzo tipo di contraffazione, anche se qui viene trattata *ex professo* in occasione della verifica relativa all'indebito vantaggio. Occorre altresì rammentare che dal punto di vista logico essa segue e non precede l'accertamento di tutti i presupposti del divieto¹⁰³³: la prova della presenza di un 'giusto motivo' (*due cause, rechtfertigender Grund*) deve sì essere assolta dal terzo utilizzatore del segno, ma solo se e in quanto il titolare del marchio anteriore abbia dimostrato che sono presenti tutti gli elementi costitutivi della contraffazione¹⁰³⁴.

¹⁰³⁰ Come del resto apertamente riconosciuto dalle Conclusioni del 10 febbraio 2009 dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «L'Oréal», cit., par. 76; la presa di posizione è significativa perché le Conclusioni dello stesso Avvocato generale Paolo Mengozzi del 31 gennaio 2008, nel caso «O2», cit., par. 51-53 contengono una confutazione minuziosa della tesi di Léger.

¹⁰³¹ Forse sopravvalutato da Corte di Giustizia 23 febbraio 2006, caso «sistema di identificazione numerico Siemens», cit., par. 24.

¹⁰³² Da questo punto di vista, divengono comprensibili le riserve sull'esattezza della posizione espressa dalla Corte nel caso «Siemens» formulate dalle Conclusioni del 10 febbraio 2009 dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «L'Oréal», cit., par. 73.

¹⁰³³ Trib. UE 7 luglio 2010, causa T-124/09, Valigeria Roncato S.p.A. c. UAMI e Roncato s.r.l., caso «Carlo Roncato/Roncato», par. 51; Trib. primo grado CE 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 60.

¹⁰³⁴ Così, con riferimento peraltro all'impedimento e al motivo di nullità corrispondenti, Trib. UE 7 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Nimei La Perla Modern Classic/La Perla», cit. par. 34; Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, causa T-93/06, Mühlens GmbH & Ko. KG c. UAMI e Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, caso «Mineral spa», par. 46; 16 aprile 2008, caso

Questa prospettiva suggerisce che, come il carattere “indebito” del vantaggio svolge il ruolo di elemento costitutivo della fattispecie di contraffazione (e, più precisamente, della subfattispecie di contraffazione che ora viene esaminata), il “giusto motivo” va inteso come causa di giustificazione, esimente o scriminante¹⁰³⁵.

Questa collocazione avvalorata l'idea che la clausola generale relativa alla presenza del “giusto motivo” possa e debba essere concretizzata innanzitutto mediante un rinvio alle ipotesi di libere utilizzazioni normativamente previste¹⁰³⁶. Essa stimola però anche a reperire ulteriori ipotesi di concretizzazione oltre e al di fuori delle fattispecie di libera utilizzazione legislativamente sancite. Questa apertura ulteriore è un portato inevitabile nel nostro sistema, che ritiene che le libere utilizzazioni siano oggetto di un elenco chiuso e tassativo¹⁰³⁷. Infatti, mentre il diritto nordamericano può dare ingresso alle esigenze di bilanciamento attraverso la flessibilità con la quale è interpretato il principio della liceità dei *fair uses*¹⁰³⁸, la rigidità che caratterizza da quest'ultimo punto di vista il diritto comunitario impone di recuperare l'apertura del sistema alle sopra inventariate “buone ragioni” di uso del marchio altrui attraverso una clausola generale ulteriore, come, per l'appunto, quella relativa al “giusto motivo”. La soluzione è, del resto, perfettamente in linea con le caratteristiche del sistema comunitario, che, come si è visto¹⁰³⁹, annovera fra gli elementi costitutivi dell'azione di contraffazione del terzo tipo il pregiudizio alla funzione pubblicitaria, affidando il compito di circoscrivere il perimetro dell'illecito a una pluralità di strumenti simultaneamente operanti fra i quali vanno ricompresi sia le libere utilizzazioni sia le clausole generali.

Così, costituisce “giusto motivo” per l'uso del marchio altrui la comparazione leale ai sensi della direttiva n. 2006/114¹⁰⁴⁰. Si tratterà di valutare se sia ravvisabile un “giusto motivo” anche nelle diverse istanze che si sono caratterizzate come esigenze di *free trade* e di *free speech*¹⁰⁴¹: il richiamo da parte del produttore di un farmaco generico al marchio altrui per indicare che è divenuta disponibile la versione *off patent*; ma anche l'impiego del marchio altrui per segnalare nell'am-

«Citi/Citibank», cit., par. 84; 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 67; 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 60.

¹⁰³⁵ § 70.2.

¹⁰³⁶ In questo senso C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 186 ss.; V. DI CATALDO, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law*, cit., 837 ss.

¹⁰³⁷ V. § 141.

¹⁰³⁸ § 141.3.

¹⁰³⁹ § 136.

¹⁰⁴⁰ Questa considerazione potrà peraltro assumere particolare significato quando siano in gioco la prima o la seconda condizione specifica e non la terza, nella quale la conformità alla direttiva pare assumere rilievo già sul piano della verifica del carattere “indebito del vantaggio”: § 140.2. Per una costruzione diversa v. però le Conclusioni del 10 febbraio 2009 dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «L'Oréal», cit., par. 105 e nota 79.

¹⁰⁴¹ § 140.1. A. KUR-L. BENTLY-A. OHLY, *Sweet Smells and a Sour Taste*, cit., 4-5 fanno valere, a mio modo di vedere esattamente, che la valutazione degli elenchi comparativi vietati dalla sentenza nel caso «L'Oréal» implicasse una questione relativa alla presenza di un “giusto motivo” che è stata elusa dalla Corte.

bito di un'offerta *online* che è disponibile un'alternativa ai beni provenienti dal titolare del marchio. Per alcuni casi almeno già disponiamo di una soluzione giurisprudenziale a livello comunitario: qualora un annuncio pubblicitario che sia mostrato su Internet a partire da una parola chiave corrispondente a un marchio che gode di notorietà proponga un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio anteriore, si deve concludere che un uso siffatto sia sorretto da un "giusto motivo" in quanto rientrante, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale¹⁰⁴². Per altri gruppi di situazioni, constano per il momento pronunce dei giudici nazionali, le quali hanno alternativamente affermato e negato che il richiamo al marchio famoso sorretto da motivi di satira, critica o parodia richiamanti a istanze di libera manifestazione del pensiero fosse sorretto da un "giusto motivo"¹⁰⁴³. Non resta che da attendere che le ipotesi esplorate dai giudici nazionali e dagli interpreti siano avvalorate – o smentite – dai giudici comunitari; il che non impedisce però di esplorare nel frattempo¹⁰⁴⁴ le ragioni per le quali la prova del "giusto motivo" diviene più problematica quando il terzo tragga vantaggio dalla notorietà o dal carattere distintivo del marchio altrui oggetto di richiamo satirico o parodistico.

Resta ancora da considerare che non tutti i "giusti motivi" attengono a istanze di carattere generale di cui il terzo si possa fare interprete nelle circostanze; nulla esclude che essi possano anche trovare le loro radici in vicende particolari che concernono la relazione in cui il terzo si trovi con il segno oggetto di contesa. Che dire, infatti, del caso in cui il terzo invochi un proprio preuso del segno che si colloca in epoca anteriore al conseguimento della notorietà del marchio contro lui azionato? Qui le soluzioni possono variare in dipendenza della costellazione precisa dei fatti¹⁰⁴⁵; ma quel che non pare possa dubitarsi è che nell'apprezzamento corri-

¹⁰⁴² Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 84 ss., in particolare 91 (parafasato nel testo). E v. le Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, caso «Interflora», cit., par. 97 ss. che al par. 99 si sofferma con particolare vigore sulla funzione concorrenziale e quindi informativa del diritto dei marchi ("In fin dei conti, la caratteristica dell'economia di mercato è rappresentata dal fatto che consumatori ben informati possono compiere scelte in conformità con le loro preferenze").

¹⁰⁴³ BGH, caso «Lila Postkarte», cit.; in senso opposto Trib. Amsterdam del 22 dicembre 2009, caso «tartarughe Ninja», cit. e Trib. Milano 8 luglio 2013 (ord.), caso «Enel/Greenpeace», cit., che, pur riconoscendo che le critiche all'ENEL relative all'uso di carbone nella produzione di energia e ai costi collettivi derivantive fossero nel caso di specie sorrette da ragioni di critica, ha ritenuto che la critica medesima non rispettasse i limiti di continenza e pertinenza, in quanto la sua manifestazione non avrebbe abbisognato dell'impiego del marchio altrui da un lato e dall'altro avrebbe indiscriminatamente colpito un soggetto che si valeva di fonti di energia anche diverse dal carbone. Resta da chiedersi se le critiche in questione avrebbero avuto la risonanza mediatica indispensabile per sortire qualche effetto se attuate con modalità diverse da quelle impiegate che facevano fulcro dell'uso del marchio altrui. Analoghe tendenze liberticide si rinvencono in Trib. Torino 20 febbraio 2012, caso «Annozero», cit., che però non è in materia di marchi.

¹⁰⁴⁴ Al § 140.6.

¹⁰⁴⁵ V. Corte UE 6 febbraio 2014 (Prima Sezione), caso «the Bull Dog/Red Bull», cit., par. 27 ss. ma anche Trib. primo grado CE 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 85; dal canto suo Trib. UE 7 luglio 2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit., par. 48 ss. ha preferito fermarsi

spondente possa svolgere un ruolo decisivo la valutazione delle eccezioni e delle difese sollevate dal terzo alla luce della clausola generale del “giusto motivo”¹⁰⁴⁶.

Quindi, in definitiva, gli spazi che possono essere aperti da questa clausola generale non sono da poco, sia in diritto sia in fatto. Che essa sia stata finora trascurata può anche essere vero; e tuttavia non si può negare che questa possieda grandi potenzialità che potranno essere valorizzate in un futuro più o meno vicino.

140.4. *La valutazione globale del ‘vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio’*. Per stabilire se l’uso del segnosuccessivo tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio notorio anteriore, la giurisprudenza in materia di contraffazione, esattamente come quella in tema di impedimento relativo e motivo di nullità, fa ricorso al principio secondo il quale l’apprezzamento corrispondente deve essere effettuato sulla base di una valutazione globale o complessiva, che tenga conto di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie¹⁰⁴⁷.

Alcuni fra i fattori da prendere in considerazione sono, né più né meno, quelli già incontrati sul versante della registrazione.

Il primo è dato dalla misura del carattere distintivo o dall’intensità della notorietà. Tanto maggiori sono quella misura e intensità, tanto maggior è la probabilità del ricorrere di un indebito vantaggio¹⁰⁴⁸.

Il secondo è dato dalla somiglianza dei marchi¹⁰⁴⁹; profilo che, naturalmente, va ricostruito a partire dal concetto giurisprudenziale di nesso e tenendo conto del possibile – ma improbabile – rilievo del carattere esclusivamente ornamentale dell’impiego del marchio altrui¹⁰⁵⁰. Nel contesto specifico della contraffazione può assumere rilievo l’eventualità che il bene offerto dal terzo possa considerarsi un *look alike*, circostanza che può in alcuni casi magnificare il tasso di somiglianza fra i segni e il “nesso” istituito fra essi nella mente del pubblico¹⁰⁵¹.

Il terzo fattore è costituito dal livello di prossimità dei beni¹⁰⁵², non estraneo alle altre due subfattispecie del terzo conflitto ma, come si è visto, di particolare rilievo nella prospettiva dell’indebito vantaggio: il trasferimento di immagine è

sull’accertamento dell’assenza di un indebito vantaggio (in una situazione nella quale risultava un accordo di coesistenza fra eredi) piuttosto che verificare la presenza di un “giusto motivo”.

¹⁰⁴⁶ In questo senso D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 73.

¹⁰⁴⁷ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 44; 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 68. E v. §§ 36.3, 41.1, 44.2, 65.3, 68.3, 70.4 e 137.2.

¹⁰⁴⁸ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 44; 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 69 (in materia di registrazione). V. anche, sempre in materia di registrazione, Trib. UE 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), causa T-332/10, Viaguara S.A. c. UAMI e Pfizer Inc., caso «Viaguara/Viagra», par. 61 e Trib. primo grado CE 6 febbraio 2007, caso «TDK», cit., par. 66.

¹⁰⁴⁹ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 44; 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 66-67.

¹⁰⁵⁰ Su entrambi i punti v. già § 135.4. Sull’eventualità di un uso puramente descrittivo v. §§ 128.3, 134.2, 136.3 e 143.3.

¹⁰⁵¹ V. § 134.3.

¹⁰⁵² Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 44.

più verosimile fra prodotti vicini (ad es. profumi sia pur di prezzi diversi) che lontani (ad es. spumanti e lampadine)¹⁰⁵³.

Dove il giudizio proprio della contraffazione assume un'angolatura particolare è nella valutazione relativa al profilo soggettivo – l'intenzione di trarre vantaggio – e alla sua prova. Il caso “L'Oréal” offre un ottimo esempio: ivi la Corte ha attribuito rilievo alla circostanza che i convenuti utilizzassero scatole e flaconi simili a marchi notori registrati dall'attrice; e che ciò facessero per commercializzare profumi che costituiscono imitazioni “di scarsa qualità” (*downmarket*) dei profumi di lusso muniti dei marchi anteriori¹⁰⁵⁴. Su questa base i giudici comunitari hanno ritenuto sufficientemente provato e decisivo che la somiglianza fra i marchi anteriori (di forma) e i prodotti commercializzati dalle convenute fosse stata “scienziamente cercata, al fine di realizzare un'associazione nella mente del pubblico fra i profumi di lusso e le rispettive imitazioni, con lo scopo di agevolare la commercializzazione di queste ultime”¹⁰⁵⁵.

Anche se nel diritto della proprietà industriale vale la regola per cui l'elemento soggettivo è di regola irrilevante ai fini dell'accertamento della contraffazione, assumendo esso invece significato rispetto alla distinta e ulteriore questione relativa all'obbligo di risarcimento del danno¹⁰⁵⁶, a quanto pare il principio non vale incondizionatamente per quanto concerne questa specifica subfattispecie del conflitto del terzo tipo. Questa deviazione si spiega considerando che la presenza di un intento parassitario può essere un indizio importante ai fini dell'accertamento del carattere indebito del vantaggio che il terzo trae dall'uso di un segno identico o simile all'altrui marchio anteriore, anche se, a rigore, l'intento in questione non può essere considerato un elemento costitutivo della fattispecie, visto che la prova della presenza di un “indebito vantaggio” può essere desunta – e normalmente viene desunta – dal fattore oggettivo del “trasferimento di immagine”¹⁰⁵⁷.

È comprensibile come un indizio di questo tipo sia più difficilmente accertabile in sede di registrazione, dove peraltro la giurisprudenza ha avuto modo di affrontare situazioni nelle quali l'accertamento dell'elemento soggettivo è stato reso possibile ancor prima che il segno successivo fosse stato usato, sulla base, ad es., di (incaute) dichiarazioni del successivo registrante in occasione di una propria delibera assembleare¹⁰⁵⁸ o addirittura nel corso di un'udienza del procedimento volto a far valere l'impedimento¹⁰⁵⁹. Del resto, talora già in sede di registrazione si possono altresì desumere elementi importanti per giungere alla conclusione opposta ed escludere l'intendimento del successivo registrante di trarre indebito van-

¹⁰⁵³ Per un'articolazione giurisprudenziale, riferita però al versante della registrazione, v. § 70.4.

¹⁰⁵⁴ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 46.

¹⁰⁵⁵ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 47.

¹⁰⁵⁶ §§ 114.1, 121.1, 140.4, 164.4 e 167.

¹⁰⁵⁷ § 140.1.

¹⁰⁵⁸ Trib. UE 10 maggio 2007, caso «Nasdaq», cit., par. 60.

¹⁰⁵⁹ Trib. UE 16 dicembre 2010 (Terza Sezione), cause T-345/08 e 357/08, Helena Rubinstein snc e L'Oréal c. UAMI e Allergan, casi «Botolist e Botocyl/Botox», par. 88.

taggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore: se ad es. il marchio successivamente registrato includa come proprio componente il marchio generale del richiedente, e questo fosse a sua volta molto noto, vi sarebbe ragione per argomentare plausibilmente l'assenza di un intento parassitario nel registrante¹⁰⁶⁰. Quando poi si passi a esaminare il versante della contraffazione, allora la rilevazione dell'intendimento di trarre indebito vantaggio diventa di norma assai più agevole, perché il contesto di uso del segno normalmente fornisce elementi importanti per stabilire o escludere l'intenzione di trarre vantaggio e soppesarne il carattere indebito. Infatti, in occasione dell'uso concreto diventano rilevabili dati che non possono che sfuggire in sede di registrazione, come la dimensione e la collocazione del marchio anteriore richiamato sulla superficie del prodotto e della sua confezione, la funzione in concreto svolta dal riferimento a esso, che può, a seconda dei casi, realizzare una forma di distinzione e di contrapposizione, di regola lecita¹⁰⁶¹ o per contro di agganciamento, vietato; dove questo agganciamento può a sua volta essere lieve, quasi una strizzatina d'occhio al marchio anteriore¹⁰⁶², o un chiaro e diretto tentativo di accreditamento a spese del marchio anteriore.

Da questo punto, ha suscitato qualche malumore fra gli interpreti la circostanza che i giudici nel caso "L'Oréal", oltre a operare una sorta di processo alle intenzioni dei convenuti, abbiano voluto sindacare se le merci da questi offerte fossero di alta o di bassa qualità. Non credo che ci si debba scandalizzare per questo. Anzi: a ben vedere, quando i beni contraddistinti dai segni in conflitto appartengano allo stesso genere merceologico o a generi prossimi, il segmento di mercato su cui essi rispettivamente si collocano e lo stesso differenziale dei prezzi ivi praticati possono diventare un importante e attendibile indizio rivelatore dell'intendimento sottostante al richiamo al marchio altrui. In alcuni casi questa rilevazione può condurre a un giudizio in termini di illiceità, come è avvenuto, per l'appunto, nel caso deciso dai giudici comunitari. In altri casi, però, l'esito può essere opposto: se il successivo utilizzatore si collochi in una fascia nobile di mercato, e disponga di un *brand* a sua volta molto noto, valorizzato nella stessa comunicazione pubblicitaria nella quale consti il richiamo al marchio altrui, allora diviene difficile ipotizzare un intento parassitario¹⁰⁶³ per ragioni simmetriche e opposte a quelle fatte valere nel caso inverso. Quindi, il criterio appare da approvare, visto che risulta capace di distinguere in modo appropriato fra situazioni diversamente caratterizzate.

Né mi pare che possano essere formulate troppe obiezioni di ordine teoretico contro il ricorso a valutazioni relative al profilo soggettivo. Queste potranno in-

¹⁰⁶⁰ Un suggerimento in questo senso è in W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property*, cit., ed. 2007, 795.

¹⁰⁶¹ Come avviene, lo si è visto, nei casi di pubblicità comparativa, ma, a quanto parrebbe, anche nella situazione esaminata nel caso deciso da Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 91.

¹⁰⁶² Valutata, comunque, come contraffazione da High Court britannica: *Specsavers International Healthcare Ltd c. Asda Stores Ltd* [2010] EWHC 2035 (Ch).

¹⁰⁶³ In questo senso la sentenza della Corte d'Appello britannica nel caso «Whirlpool», cit.

trodurre una dimensione poco consueta nel giudizio di contraffazione di diritti di proprietà industriale; epperò va ricordato che l'azione di contraffazione del terzo tipo è caratterizzata da ciò, che essa ha, come si è più volte ricordato, incorporato in sé valutazioni desunte dall'illecito concorrenziale e civile al meritorio scopo di sopperire al difetto di armonizzazione comunitaria di questi segmenti normativi. Ma se così è, non vi è da sorprendersi – e soprattutto da rammaricarsi – se *questa* azione di contraffazione possa in alcune sue applicazioni attribuire rilievo alla lealtà, alla correttezza e all'intento soggettivo di una delle parti in causa¹⁰⁶⁴.

È questa la dimensione concettuale entro la quale va ricondotta la questione, difficile e ricorrente¹⁰⁶⁵, del rilievo della presenza del segno appartenente al successivo utilizzatore ai fini dell'applicazione della terza condizione specifica. Certo, quando consti che il terzo usi il marchio notorio anteriore per propri beni, è da escludersi che la c.d. “aggiunta” del proprio marchio da parte del terzo medesimo impedisca l'accertamento della presenza di un indebito vantaggio. Assai diversa è però la situazione, esaminata spesso dalla giurisprudenza¹⁰⁶⁶, nella quale il terzo utilizzatore identifichi chiaramente la provenienza dei beni da lui offerti, apponendo su di essi solamente il proprio marchio. In questo caso, anche se nel complesso della comunicazione aziendale sia altresì presente il richiamo al marchio altrui, magari in funzione descrittiva¹⁰⁶⁷, vi possono essere buone ragioni, come quelle poc'anzi esaminate, che inducono a escludere la presenza di un “indebito vantaggio”.

140.5. *Due punti interrogativi.* Fra le molte questioni aperte che restano nell'interpretazione di questa terza condizione specifica, due meritano di essere segnalate. In una prima prospettiva, ci si deve domandare se l'indebito vantaggio tratto dalla notorietà o dal carattere distintivo del marchio anteriore sia vietato solo quando questo sia suscettibile di influire sul comportamento economico del consumatore. La risposta sembra dovere essere affermativa. Vero è che la prova della possibilità di “una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato”¹⁰⁶⁸ è stata richiesta dalla giurisprudenza in relazione alla diversa ipotesi di pregiudizio del carattere distintivo e in sede di registrazione¹⁰⁶⁹. È però plausibile che la prova corrispondente debba essere fornita anche in sede di contraffazione, anche perché questa si basa su di un più agevole – e quindi esigibile – giudizio diagnostico, re-

¹⁰⁶⁴ In senso conforme A. HORTON, *The Implications of L'Oréal v Bellure*, cit., 558.

¹⁰⁶⁵ V. già §§ 134.4 e 138.3.

¹⁰⁶⁶ In particolare in materia di pubblicità comparativa: v. Corte di Giustizia 23 febbraio 2006, caso «sistema di identificazione numerico Siemens», cit., par. 20; 25 ottobre 2001, caso «Toshiba/Katun», cit., par. 59.

¹⁰⁶⁷ Che peraltro può non escludere un concorrente intento promozionale, come è avvenuto nel caso deciso, alla luce però delle norme su primo conflitto, da Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., parr. 61-62.

¹⁰⁶⁸ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 77.

¹⁰⁶⁹ E v. infatti § 68.2.

lativo agli effetti concreti sul mercato dell'uso contestato, anziché sul problematico giudizio prognostico che è richiesto in fase di registrazione. Certo, l'oggetto della prova non sarà lo stesso: se il detrimento va dimostrato con riferimento all'impatto negativo sulle vendite di beni muniti dal marchio anteriore e sul ritorno sull'investimento incorporato in questo, il vantaggio va ragguagliato all'incremento nella commercializzazione dei beni offerti dall'utilizzatore successivo. Qui si tratta di stabilire se e in quale misura sia ipotizzabile che una quota-parte delle vendite del bene offerto dal terzo sia riconducibile al trasferimento di immagine ottenuto richiamando il marchio anteriore. Del resto, se questa prova non potesse essere fornita, mancherebbe lo stesso elemento costitutivo dell'illecito costituito dal ricorrere di un vantaggio.

Non facile appare d'altro canto individuare quali siano le coordinate cronologiche cui deve riferirsi l'indagine relativa alla presenza dell'indebito vantaggio. Il rischio preso in considerazione non attiene in questo caso alla confusione del pubblico, alla scelta del bene offerto dall'utilizzatore in luogo di quello fornito dal titolare del marchio, ma all'indebito vantaggio: l'alternativa qui presa in considerazione è allora quella fra acquisto e non acquisto dei beni del terzo. Si tratta, come si è visto, di un'alternativa che si presenta come un po' incongrua, visto che attribuisce rilievo a un evento per definizione senza ripercussioni nella sfera economico-giuridica del titolare del marchio anteriore. Questa è però la struttura della norma; e allora non resta che fare riferimento al momento della scelta di acquisto (o non acquisto) da parte del pubblico di riferimento del bene offerto dal terzo, in analogia a quanto avviene nel secondo conflitto¹⁰⁷⁰. Che dire allora di situazioni nelle quali sia identificabile un fenomeno analogo alla *initial interest confusion*¹⁰⁷¹? Qui non ha senso domandarsi se il consumatore potrebbe ritornare sui suoi passi per scegliere il bene il cui marchio è imitato anziché il bene dell'imitante; piuttosto ci si deve chiedere se il trasferimento di immagine che sta alla base della nozione di indebito vantaggio sia effimero e transitorio, nel senso che il consumatore abbia modo di avvedersi immediatamente e facilmente che il "nesso" fattogli balenare fra i due segni è in realtà insussistente. Il che significa che in definitiva il *test* è molto più semplice di quel che potrebbe apparire a prima vista e viene a coincidere con l'accertamento di una possibilità di modifica del comportamento del consumatore sul quale ci siamo appena soffermati: il trasferimento di immagine che svanisce in un battibaleno senza lasciar tracce sul comportamento decisionale del consumatore sarebbe irrilevante. Salvo che poi, specie per beni di largo consumo per i quali l'attenzione è ridotta, è difficile immaginare che un messaggio che raggiunga il consumatore non lasci poi davvero traccia alcuna sulle scelte successive del medesimo.

Non è d'altro canto facile pensare a un fenomeno omogeneo alla *post-sale confusion* in relazione all'indebito vantaggio, visto che la vendita dei beni offerti dall'utilizzatore successivo non presuppone né la confusione né un'incidenza sul-

¹⁰⁷⁰ Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «Picaro», cit., parr. 40 ss.

¹⁰⁷¹ § 133.2.

le vendite dei beni muniti dal marchio anteriore. Certo, se il segno successivo fosse *non-confusingly similar*, simile ma non confondibile; o se il “nesso” si rivelasse in un momento successivo all’acquisto, questa collocazione temporale del fenomeno non escluderebbe la possibilità di un influsso sulla scelta del consumatore di operare acquisti successivi e potrebbe quindi rilevare sul piano dell’accertamento dell’indebito vantaggio.

140.6. *Critica, parodia e indebito vantaggio*. È stato di recente ritenuto che l’uso di elementi grafici in grado di evocare un celebre marchio, effettuato da un imprenditore concorrente quale ironica citazione di questo segno con evidenti finalità parodistiche, non sarebbe in grado di far trarre all’imprenditore concorrente un indebito vantaggio commerciale in conseguenza della rinomanza del marchio in questione, posto che il consumatore medio del settore merceologico in oggetto (nella specie: CD musicali) appare dotato di intelligenza, diligenza, avvedutezza e cultura tali da fargli immediatamente percepire il vero scopo dell’operazione¹⁰⁷².

La soluzione non convince; e non convince per ragioni che vanno approfondite perché sintomatiche della particolare curvatura nella quale si colloca la relazione fra tutela del marchio notorio e libertà di espressione nel peculiare contesto dell’indebito vantaggio. Satira, parodia e critica del marchio altrui sono tendenzialmente al riparo dall’azione di contraffazione nel conflitto del secondo tipo, perché il rischio di confusione è minimizzato dalla “distanza critica” istituita dal successivo utilizzatore rispetto alla produzione originale¹⁰⁷³. La verifica tende anche a dare esito negativo sotto il profilo della prima condizione specifica del terzo conflitto: il fuoco della critica, si è detto, difficilmente annacqua¹⁰⁷⁴. Lo stesso vale, tendenzialmente, per la seconda condizione specifica: dove la tutela costituzionale dell’uso anche commerciale spesso può offrire una salvaguardia degli usi parodistici e critici del marchio altrui¹⁰⁷⁵.

Il discorso tende a cambiare quando la questione si presenti sotto il profilo dell’indebito vantaggio. Di norma, qui, lo strumento della parodia e della critica pare piegato a finalità lucrative; e questa caratterizzazione è il più della volta avvalorata dalla scelta dei supporti, che avviene in funzione non del messaggio veicolato ma della quantità dei ricavi ottenibili. Diviene quindi più difficile per il successivo utilizzatore invocare la presenza di un “giusto motivo”, visto che le ragioni ideali in nome delle quali viene richiesto il sacrificio degli interessi del titolare del marchio notorio anteriore possono più di frequente risultare smentite dal carattere mercantile dell’operazione. Che poi i consumatori percepiscano o meno lo “scopo dell’operazione” pare essere circostanza, sotto questo profilo, irrilevante, posto che la norma non è certo posta a tutela del rischio di confusione o di inganno del consumatore.

¹⁰⁷² In questo senso Trib. Milano 31 dicembre 2009 (ord.), caso «Deutsche Grammophon», cit.

¹⁰⁷³ § 134.2.

¹⁰⁷⁴ § 138.3.

¹⁰⁷⁵ § 139.3.

*Sezione IV**Le libere utilizzazioni**141. Le limitazioni degli effetti del marchio. Il dato normativo e l'evoluzione storica*¹⁰⁷⁶

141.1. *Un inventario delle limitazioni degli effetti dei diritti conferiti dal marchio.* Dunque, il diritto di marchio ha la struttura di un'esclusiva a geometria variabile, il cui raggio di operatività muta al variare degli elementi costitutivi specifici delle tre subfattispecie di contraffazione. Tuttavia, il diritto comunitario e comunitariamente armonizzato dei marchi individua altresì situazioni particolari nelle quali l'uso del marchio altrui, che pur in astratto ricadrebbe nel divieto, non costituisce contraffazione grazie all'esistenza di una norma che autorizza il comportamento corrispondente. Anche la disciplina degli altri diritti di proprietà intellettuale di regola integra la configurazione del diritto esclusivo di volta in volta protetto con la previsione di limitazioni ed eccezioni; a loro volta, il diritto penale e il diritto privato della responsabilità civile contrappongono al divieto generale della norma penale e del *neminem laedere* le cause di giustificazione, dette anche, nel diritto penale, cause oggettive di esclusione del reato, esimenti o scriminanti¹⁰⁷⁷. Si tratta quindi di norme che, dal punto di vista del titolare del marchio, istituiscono limitazioni degli effetti del diritto a lui spettante e, dal punto di vista del terzo, sanciscono ipotesi di "libere utilizzazioni" del marchio altrui¹⁰⁷⁸.

Nel diritto comunitario e comunitariamente armonizzato, un primo gruppo di norme (artt. 6 della direttiva, 21.1 c.p.i. e 12 r.m.c.) statuisce che il diritto conferito dal marchio di impresa non consente al suo titolare di impresa di vietare ai terzi l'uso in commercio:

- a) del nome o dell'indirizzo del terzo medesimo;
- 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;

¹⁰⁷⁶ In argomento v. V. DI CATALDO, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law*, cit.; S. MIDDLEMISS, *Permitted use under European law: the framework*, in J. Phillips (a cura di), *Trade Marks at the Limit*, cit., 10 ss.; A. KUR, *Confusion over Use?*, cit.; a livello internazionale M. SENFTLEBEN, *Towards a Horizontal Standard for Limiting Intellectual Property Rights? – WTO Panel Report Shed Light on the Three-Step Test in Copyright Law and Related Tests in Patent and Trademark Law*, in *IIC* 2006, 407 ss. e N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 293 ss.

¹⁰⁷⁷ Sulla ricostruzione del modo di operare di queste ultime v. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2003¹⁶, 272 ss.

¹⁰⁷⁸ Quindi i termini "limitazioni agli effetti del marchio" e "libere utilizzazioni" verranno qui di seguito usate come sinonimi.

c) del marchio anteriore, se esso sia necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

La liceità di queste ipotesi di uso di segno identico o simile al marchio altrui è in ogni caso subordinata al ricorrere di una condizione: che l'uso del terzo, secondo il diritto comunitario, "sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale" o, secondo il diritto interno, "ai principi della correttezza professionale".

Le limitazioni degli effetti del marchio non si fermano però qui. Esplorando il tessuto normativo, ci si imbatte in altre ipotesi che possono disinnescare il divieto di uso del marchio altrui.

A questo riguardo una collocazione particolare assumono le previsioni che delineano i casi di pubblicità comparativa lecita¹⁰⁷⁹.

Un'ipotesi ulteriore di limitazione degli effetti del marchio¹⁰⁸⁰ è prevista per i marchi collettivi. Infatti, secondo le previsioni comunitarie di riferimento¹⁰⁸¹, "un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso in commercio di siffatti segni o indicazioni, purché l'uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto ad un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica". Dal canto suo, la norma italiana corrispondente sancisce che "l'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza"¹⁰⁸². A sua volta, l'art. 66, par. 2, ultima parte, r.m.c. statuisce che in nessun caso il marchio collettivo può essere "opposto ad un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica"¹⁰⁸³. Infine, la disciplina europea delle denominazioni di origine e delle indicazioni protette ha introdotto un numero di libere utilizzazioni abbastanza impressionante¹⁰⁸⁴.

141.2. *Il rapporto fra contraffazione e libere utilizzazioni.* Se è chiaro che le norme sulla contraffazione individuano i comportamenti vietati al terzo sulla base dell'esclusiva conferita dal diritto di marchio, mentre le previsioni ora trascritte tracciano il perimetro dei comportamenti consentiti al terzo, non risulta poi affatto semplice individuare con la necessaria sicurezza i rapporti intercorrenti fra i due

¹⁰⁷⁹ Sulla quale v. §§ 119.4 e 143.4.

¹⁰⁸⁰ Cui si potrebbe aggiungere – e di fatto viene spesso aggiunta – l'ipotesi del preuso locale (v. D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 97; L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 941), che, però, non viene qui esaminata in quanto è già stata trattata in precedenza al § 50. È invece da ritenersi che la previsione dell'art. 241 c.p.i. non sancisca un'ipotesi ulteriore di limitazione degli effetti del marchio per le ragioni esaminate al § 145.3.

¹⁰⁸¹ Art. 15, par. 2, direttiva e 66, par. 2, pt. seconda r.m.c.

¹⁰⁸² Pt. seconda del 4° comma dell'art. 11 c.p.i.

¹⁰⁸³ Queste previsioni sono esaminate *infra*, al § 204.

¹⁰⁸⁴ § 208.

ordini di disposizioni. La difficoltà è probabilmente maggiore nel diritto dei marchi che nel diritto dei brevetti o d'autore: se è chiaro, ad es., che la produzione di un dispositivo brevettato costituisce di per sé contraffazione, anche se poi può essere considerata lecita in quanto essa sia realizzata a fini sperimentali; e se è chiaro che la riproduzione non autorizzata di una traccia digitale costituisce contraffazione, ma può essere considerata lecita se costituisca una copia privata, assai più difficile può essere stabilire se l'uso del marchio altrui – ad es. a fini di pubblicità comparativa e in funzione descrittiva –¹⁰⁸⁵ non costituisca contraffazione o, pur costituendo contraffazione, fruisca di una libera utilizzazione¹⁰⁸⁶.

Si argomenta spesso – e tutt'altro che implausibilmente – che le previsioni che istituiscono limitazioni del diritto esclusivo costituiscono l'altra faccia della medaglia delle disposizioni che provvedono a configurarne la portata: in effetti il perimetro dell'esclusiva termina laddove trovi applicazione una norma che sancisca la liceità dell'uso non autorizzato del marchio altrui. In questa prospettiva, si aggiunge, accentuare l'un profilo piuttosto che l'altro, la portata del divieto piuttosto che i presupposti della libera utilizzazione, costituisce un'operazione che ha una portata eminentemente retorica, ideologica o, come pure si dice, politica, in quanto vale di volta in volta a sottolineare le prerogative solitarie del titolare del diritto o, per contro, gli spazi di libertà disponibili ai terzi¹⁰⁸⁷.

Di per sé la formula legislativa non fornisce, si conclude, un criterio idoneo a prendere partito sulla natura eccezionale o speciale delle previsioni che sanciscono le libere utilizzazioni. E quindi resta aperta la questione se esse siano o non siano suscettibili, oltre che di un'interpretazione estensiva, sicuramente ammissibile, anche di un'interpretazione analogica.

Considerazioni non diverse valgono per la pur ricorrente distinzione fra limitazioni ed eccezioni al diritto¹⁰⁸⁸, che, a ben vedere, risulta priva di significato normativo, come del resto è confermato dal diritto internazionale della proprietà intellettuale, dove le ipotesi di limitazioni e di eccezioni al diritto esclusivo¹⁰⁸⁹ sono costantemente concepite non come una dicotomia ma come un'endiadi nei diversi settori e quindi anche nel diritto dei marchi¹⁰⁹⁰. Anche il ricorso a questa coppia

¹⁰⁸⁵ V. rispettivamente §§ 119.4 e 128.3.

¹⁰⁸⁶ E v. § 142.3 sulla possibile circolarità fra presupposti della contraffazione e (non fruibilità delle) libere utilizzazioni.

¹⁰⁸⁷ Sullo "statuto simbolico" del riferimento alla configurazione della portata del diritto o alle eccezioni v. C. GEIGER, *Promoting Creativity through Copyright Limitations: Reflections on the Concept of Exclusivity in Copyright Law*, in 12 *Vanderbilt J. of Ent. and Tech. Law* 2011, 515 ss., a 520 ss., con riferimento al diritto d'autore ma con ampia e articolata argomentazione in larga misura estensibile al diritto dei marchi.

¹⁰⁸⁸ Impiegata ad es. nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 7 marzo 2006, caso «modellini in miniatura», cit., par. 34.

¹⁰⁸⁹ Artt. 13, 17 e 30 TRIPs.

¹⁰⁹⁰ Anche perché lo scopo della previsioni convenzionali non è quello di vincolare i giudici rispetto alla possibilità di ricorso all'interpretazione analogica ma i legislatori rispetto all'adozione di norme che restringano gli spazi dell'esclusiva di volta in volta garantita dal testo convenzionale.

di nozioni si rivela dunque incapace a fornire un criterio in base al quale distinguere fra le previsioni che sono rispettivamente suscettibili e insuscettibili di interpretazione analogica¹⁰⁹¹.

Anche se si riconosca che il fondamento teorico su cui poggia la distinzione fra i due versanti speculari costituiti da norma di divieto e di autorizzazione è di ardua ricostruzione, il compito di determinare quale sia il rapporto che intercorre fra la configurazione dell'esclusiva da un lato e le limitazioni degli effetti della medesima, dall'altro, resta ineludibile. Infatti, proprio per valutare se ed entro quali limiti siano ammissibili interpretazioni analogiche delle norme sopra trascritte è essenziale stabilire, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi o delle corrispondenti norme di interpretazione attestate nello spazio giuridico europeo, se per i due ordini di previsioni valga il rapporto fra regola ed eccezione.

Le prese di posizione sul punto sono numerose, specie con riferimento al gruppo di limitazioni degli effetti del marchio che si è ricordato per primo; esse sono però tutt'altro che concordi o univoche. A questo proposito ricorrente è il rilievo secondo cui il contenuto normativo delle previsioni in questione presuppone che il comportamento riconducibile all'utilizzazione libera di volta in volta considerata ricada almeno in linea di principio nell'ambito dell'esclusiva; se così non fosse, infatti, si aggiunge di frequente, il ricorso alla norma che prevede la libera utilizzazione medesima resterebbe privo di oggetto. Questa osservazione¹⁰⁹², di per sé esatta, è spesso sviluppata nel rilievo ulteriore, ma assai meno sicuro, secondo cui la previsione istitutiva della libera utilizzazione (l'art. 6 della direttiva) avrebbe natura di eccezione rispetto alla norma che sancisce l'esclusiva spettante al titolare del marchio (l'art. 5), con la conseguenza che per la prima norma si imporrebbe un'interpretazione restrittiva¹⁰⁹³.

Si è detto che il rilievo non è affatto sicuro. In effetti è tutt'altro che infrequente che venga sostenuta anche la posizione diametralmente opposta. Lo stesso Avvocato generale che ebbe a formulare l'affermazione appena riferita ha infatti suggerito nelle Conclusioni rese in un caso successivo che non possa sostenersi "un'interpretazione restrittiva dell'art. 6 sulla base dell'argomento che si tratta di una norma limitativa di diritti attribuiti dall'art. 5 della direttiva"¹⁰⁹⁴. Eccezionale

¹⁰⁹¹ In questo senso, con riferimento al diritto d'autore ma in termini suscettibili di estensione al diritto dei marchi, M.S. SPOLIDORO, *Le eccezioni e le limitazioni*, in *AIDA* 2007, 179 ss., a 181 ss. Diversamente però P. AUTERI, *Diritto d'autore*, in P. AUTERI-G. FLORIDIA-V. MANGINI-G. OLIVIERI-M. RICOLFI-P. SPADA, *Diritto industriale*, cit., 627 ss.

¹⁰⁹² Formulata ad es. nelle Conclusioni dell'Avvocato generale C. Stix-Hackl del 10 luglio 2003, causa C-100/02, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. c. Putsch GmbH, caso «Gerolsteiner Brunnen», par. 42-43, peraltro al diverso fine di stabilire se la libera utilizzazione di cui alla lett. b) del par. 1 dell'art. 6 della direttiva sia fruibile anche nel caso in cui il segno successivo sia usato in funzione distintiva e non descrittiva (in argomento v. § 143.2). La sentenza della Corte 7 gennaio 2004 è pubblicata in *Giur. ann. dir. ind.* 4768.

¹⁰⁹³ In questo senso le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 7 marzo 2006, caso «modellini in miniatura», cit., par. 34 e 50.

¹⁰⁹⁴ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer del 16 gennaio 2008, caso «Adidas III», cit., par. 75.

sarebbe piuttosto la posizione monopolistica attribuita dal diritto di marchio al suo titolare, in particolare quando il segno poi registrato fosse originariamente in pubblico dominio; alle base della disposizione che prevede una libera utilizzazione come quella di cui alla lett. b) del par. 1 dell'art. 6 della direttiva starebbero interessi generali di ampia portata, che fanno capo agli altri operatori economici che aspirino a utilizzare liberamente tali indicazioni descrittive e ai consumatori, che hanno diritto all'informazione trasparente e veritiera fornita da un'indicazione descrittiva. In questa visuale, non sarebbe dunque possibile "applicare meccanicamente la regola dell'interpretazione restrittiva delle norme limitative di diritti o facoltà", dovendo il giudice piuttosto ricercare di volta in volta un equilibrio fra i diritti attribuiti al titolare del marchio dalla norma che conferisce l'esclusiva e le diverse categorie di interessi contrapposti che vengano di volta in volta in considerazione¹⁰⁹⁵.

Come si vede, le due soluzioni accolte dal medesimo Avvocato generale a due anni di distanza si elidono reciprocamente. Entrambe si rivelano d'altro canto viziate dallo stesso apriorismo, in quanto fanno dipendere il carattere eccezionale delle norme in questione da un dato eminentemente arbitrario, perché derivante direttamente dal punto di partenza di volta in volta prescelto dall'interprete per ordinare la sequenza regola/eccezione, che può a seconda delle opzioni di vertice dell'interprete essere l'esclusiva o il suo inverso, dato dalla libertà concorrenziale¹⁰⁹⁶.

Il fatto è che l'individuazione del rapporto fra il divieto di contraffazione e le limitazioni degli effetti del marchio non può dipendere né dalla logica formale né dalle opzioni di vertice dell'interprete, in quanto a un'analisi più approfondita essa si rivela per quello che è, e, cioè, una questione strettamente di diritto positivo, la cui soluzione dipende dal contesto normativo in cui si collocano le norme che prevedono limitazioni degli effetti del marchio e dalle caratteristiche del mezzo tecnico prescelto per istituire le previsioni corrispondenti.

141.3. *La genesi delle norme che istituiscono limitazioni degli effetti del marchio.* Sotto il primo profilo, quello del contesto normativo, appare illuminante comparare le vicende del diritto europeo e statunitense in materia di libere utilizzazioni del marchio altrui.

Il diritto statunitense ha sempre previsto ipotesi di *fair use* del marchio altrui per via giurisprudenziale¹⁰⁹⁷; ma, con l'introduzione della tutela speciale dei mar-

¹⁰⁹⁵ Conclusioni dell'Avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer del 16 gennaio 2008, caso «Adidas III», cit., par. 76. Una posizione molto simile è assunta da V. DI CATALDO, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law*, cit., 837 e, nel contesto del diritto d'autore, da G. GHIDINI, *Exclusion and access in copyright law: the unbalanced features in the Infosoc Directive*, in G. Dinwoodie (a cura di), *Methods and Perspectives in Intellectual Property*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, 307 ss., 318.

¹⁰⁹⁶ Nello stesso senso G. DINWOODIE, *Developing Defenses in Trademark Law*, cit., nota 38 a 112.

¹⁰⁹⁷ Cfr. sul punto, fra i molti, Ch.R. MCMANIS, *Intellectual Property and Unfair Competition*, cit., 168 ss.; G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, *Confusion over Use*, cit., 1628 ss.; *Lessons from the*

chi famosi attraverso il FTDA del 2006¹⁰⁹⁸, il legislatore ha avvertito l'esigenza di intervenire con norme di diritto scritto per controbilanciare le chiusure che altrimenti sarebbero derivate dalla nuova normativa¹⁰⁹⁹. Infatti, con l'espansione della tutela, il novero dei terzi gravati dall'obbligo di astensione dall'impiego di un segno identico o simile al marchio altrui cresce a dismisura, estendendosi anche a operatori che non si trovano in alcun rapporto di concorrenza con il titolare del marchio¹¹⁰⁰; lo stesso interesse dei consumatori all'informazione e quello collettivo all'apertura concorrenziale dei mercati rischiano di essere messi a repentaglio, quando a ricevere giuridica tutela non sia solo più l'interesse del titolare alla distinzione ma anche il suo investimento promozionale sul segno¹¹⁰¹. L'intervento legislativo nordamericano ha quindi mirato a conservare alcuni spazi di libertà ritenuti particolarmente qualificati, ad es. per il loro collegamento con le istanze di libertà di espressione, che sarebbero altrimenti rimaste compresse dalla rafforzata tutela dei marchi famosi.

La vicenda comunitaria è del tutto diversa. Dell'opportunità di introdurre "limiti all'utilizzazione del marchio" si era discusso già molto prima, in epoca nella quale ancora non si contemplava affatto la tutela speciale dei marchi che godono di notorietà, ad es. nel Progetto preliminare del 1964 e nel Memorandum del 1976¹¹⁰². In tutte queste previsioni, poi sfociate nella disciplina dell'art. 6 della direttiva e dell'art. 12 r.m.c., viene istituito un bilanciamento non con interessi collettivi di portata generale, come sarebbe poi avvenuto con il FTDA americano del 2006, ma con specifiche categorie di terzi selezionati in quanto controinteressati alla tutela del marchio. Anche se oggi la giurisprudenza, nel delineare la collocazione delle libere utilizzazioni all'interno dell'architettura del diritto dei marchi, fa riferimento alla ricerca di un bilanciamento fra gli interessi fondamentali del titolare del marchio e istanze di carattere generale, quali la libera circolazione dei beni e la libertà di prestazione di servizi, calibrato in maniera tale che i marchi possano svolgere il loro ruolo all'interno di un sistema di concorrenza non falsata¹¹⁰³, la concreta disciplina è ritagliata su misura a partire dalla fisionomia di ter-

Trademark Use Debate, cit., 1708 ss. ed, in prospettiva comparatistica, L.P. RAMSEY-J. SCHOVSBO, *Mechanisms for Limiting Trade Mark Rights to Further Competition and Free Speech*, in *IIC* 2013, 671 ss.

¹⁰⁹⁸ Sul quale v. B. BEEBE, *A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law*, in 16 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 2006, 1142 ss.

¹⁰⁹⁹ V. la Sec. 43(c)(3) del Lanham Act, su cui J.C. GINSBURG, *Of Mutant Copyrights, Mangled Trademarks, and Barbie's Beneficence*, cit., 20 ss.

¹¹⁰⁰ Il punto, elementare ma spesso trascurato, è giustamente sottolineato da V. DI CATALDO, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law*, cit., 836.

¹¹⁰¹ Sul punto v. anche per richiami il § 140.1.

¹¹⁰² V. il *Memorandum sulla creazione di un marchio CEE* adottato dalla Commissione il 7 luglio del 1976, *Supplemento 8/78 al Bollettino delle Comunità europee*, par. 109.

¹¹⁰³ Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, caso «BMW», cit., par. 62, seguita sotto questo profilo da Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 57; Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 45; 17 marzo 2005, caso «Gillette», cit., par. 29; 7 gennaio 2004, caso «Gerolsteiner Brunnen», cit., par. 16. Ma v. le assai più pertinenti le Con-

zi controinteressati nominativamente individuati: i soggetti il cui nome civile o indirizzo sia identico o simile al marchio, gli operatori che avvertano l'esigenza di avere la libera disponibilità (*Freihaltebedürfnis*)¹¹⁰⁴ di denominazioni generiche e indicazioni descrittive relative ai beni da essi offerti per potere comunicare liberamente con il proprio pubblico o sentano il bisogno di impiegare il marchio altrui in mercati complementari o a valle (*aftermarkets*) rispetto a quello in cui è presente il titolare.

È per questa ragione che il diritto comunitario, diversamente dal diritto statunitense, ha introdotto limitazioni degli effetti del diritto di marchio con la tecnica del "catalogo chiuso", anziché della clausola generale; e in questo catalogo chiuso ha avuto riguardo a istanze di contemperamento con interessi specifici¹¹⁰⁵ che non coincidono con quelli che risultano compressi dal rafforzamento della tutela del marchio che gode di notorietà.

Le stesse valutazioni possono ripetersi integralmente per la limitazione degli effetti conferiti dal marchio collettivo. Esse valgono anche, seppur solo parzialmente, per la disciplina della pubblicità comparativa, la quale in effetti prende in considerazione l'interesse dei consumatori a fruire del valore aggiunto informativo fornito dalla pubblicità comparativa anche in presenza della tutela rafforzata del marchio, e tuttavia a sua volta delinea la liceità di questa tecnica promozionale sulla base di un catalogo chiuso di ipotesi di liceità¹¹⁰⁶.

In questa prospettiva, si avverte facilmente come nella disciplina comunitaria manchino gli spazi di flessibilità che si aprirebbero se l'individuazione delle ipotesi di libere utilizzazioni fosse affidata a una clausola generale come il riferimento alla liceità dei *fair uses* anziché all'elenco (o catalogo) tassativo e chiuso ricavabile dalle disposizioni in precedenza trascritte.

Dove va sottolineato, venendo così al secondo profilo preannunciato, che la tassatività delle previsioni esaminate non deriva da un loro (pur spesso affermato)¹¹⁰⁷ carattere eccezionale, che può essere agevolmente revocato in dubbio, ad

clusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 7 marzo 2006, caso «modellini in miniatura», cit., par. 50 e 52.

¹¹⁰⁴ Sulla quale v. §§ 22, 23.2.1, 58.3, 93, 94.

¹¹⁰⁵ Si tratta, peraltro, di specificità in senso relativo, visto che la libera utilizzazione concernente le indicazioni relative alle caratteristiche dei beni è ricondotta all'imperativo di disponibilità: v. Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 46. In passato, in ordinamenti come il nostro, gli interessi sottesi alla disciplina odierna delle libere utilizzazioni erano ritenuti adeguatamente presi in considerazione già dalla configurazione delle norme di divieto, senza che allo scopo occorresse introdurre apposite limitazioni al diritto: in questo senso v. A. VANZETTI, *Commento alla prima direttiva 21 dicembre 1988*, in *NLCC* 1989, 1429 ss., 1452 s. e la testimonianza offerta dalla assai pregevole monografia di G. AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, cit.

¹¹⁰⁶ Sul carattere tassativo delle ipotesi di liceità del riferimento al marchio altrui contenute nell'art. 4 della direttiva n. 2006/114 v. § 119.1.

¹¹⁰⁷ Per la natura eccezionale delle limitazioni degli effetti del marchio di cui all'art. 6 della direttiva, all'art. 21.1 c.p.i. e all'art. 12 r.m.c. si esprimono ad es. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 249 ss.; G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 160. In questo senso fra i giu-

es. semplicemente mutando il punto di partenza della catena logica cui è affidata l'individuazione del rapporto fra regola ed eccezione¹¹⁰⁸, ma dalla particolare tecnica legislativa prescelta. Infatti, come si è appena rilevato, la disciplina comunitaria poggia sull'individuazione delle specifiche categorie di controinteressati; ora, se questa è sì sufficientemente ampia da abbracciare alcuni interessi collettivi come quello collegato alla disponibilità per tutte le imprese di segni descrittivi, all'apertura concorrenziale degli *aftermarkets* e l'interesse informativo dei consumatori sotteso alla disciplina della pubblicità comparativa, tuttavia per la sua stessa modalità di formulazione attraverso la indicazione di fattispecie nominate in un catalogo chiuso esclude la possibilità di prendere in considerazione interessi contrapposti di natura e caratterizzazione diversa e ulteriore rispetto a quelli elencati nelle previsioni rilevanti.

All'interno di coordinate normative come queste, risulta del tutto comprensibile – e normativamente giustificata – la presa di posizione della Corte di Giustizia contenuta nel caso “Adidas III”, secondo cui nel sistema normativo comunitario non è dato di aggiungere per via interpretativa ulteriori ipotesi di limitazioni degli effetti del marchio oltre a quelle specificamente indicate, neppure quando per questa via ci si proponga di assicurare la realizzazione di una finalità importante e di sicuro rilievo normativo, come quella che fa riferimento al c.d. imperativo di disponibilità¹¹⁰⁹.

Dunque, nell'assetto comunitario, le tensioni generate dalla svolta del diritto dei marchi verso la tutela della funzione pubblicitaria non possono trovare una risposta paragonabile, dal punto di vista dell'apertura e della flessibilità, a quella che si produce nella innovata disciplina statunitense dei *fair uses*.

Ci sarebbe forse da dolersi della “chiusura” prodotta dalle opzioni in questo modo accolte dal diritto comunitario¹¹¹⁰. È però vero che all'ora constatata rigidità del regime delle limitazioni degli effetti del marchio fa riscontro la significativa flessibilità delle previsioni che tracciano il perimetro del divieto, che già ha potuto

dici nazionali Trib. Torino 30 giugno 2012 (ord.), Ford Motor Co. c. Wheeltrims s.r.l., Lazzaro Groppo e Alfredo Guglielmo Olivero, in *Giur. ann. dir. ind.* 5893, caso «copri-cerchioni Ford»; Trib. Torino 15 giugno 2012 (ord.), Casa del Caffè Vergnano s.p.a. c. Nestec SA, Soc. des Produits Nestlé S.A. e Nespresso Italia s.p.a, in *Giur. it.* 2013, 375 ss. con nota di A. SARACENO, *Note in tema di utilizzo (lecito) del marchio altrui*, caso «Nespresso/Èspresso» e Trib. Torino 29 settembre 2008, Ford Motor Company c. Adeco s.r.l., Autopart s.a.s. e altri, reperibile a http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/case-law/ford_sen_torino.pdf, caso «Adeco/copricerchioni Ford».

¹¹⁰⁸ O ricorrendo alle argomentazioni apprestate da C. GEIGER, *Promoting Creativity through Copyright Limitations*, e M.S. SPOLIDORO, *Le eccezioni e le limitazioni, opp. locc. citt.*

¹¹⁰⁹ Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 47. Non sempre questa meditata presa di posizione è rispettata dalla giurisprudenza nazionale, che talora sembra volere tenere a battesimo ipotesi di libere utilizzazioni per così dire “atipiche”, come nel caso deciso da Trib. Modena 12 ottobre 2010, caso «automobiline Ferrari», cit. Sotto altro punto di vista, le ipotesi di libere utilizzazioni legislativamente previste trovano applicazione nei confronti non solo dei marchi registrati ma anche di quelli non registrati (§ 158.3); se davvero si trattasse di previsioni eccezionali, si potrebbe discutere della loro applicazione a casi ulteriori rispetto a quelli previsti legislativamente.

¹¹¹⁰ E v. infatti M. SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit., 62 ss.

essere rilevata in più di un'occasione. Il fenomeno non deve sorprendere: visto che già in linea di principio i diversi componenti di un sistema giuridico non operano in reciproco isolamento e tendono a interagire e che d'altro canto le previsioni che istituiscono limitazioni del diritto esclusivo costituiscono l'altra faccia della medaglia di quelle che provvedono a configurarne la portata, è comprensibile che non di rado alle (normativamente inevitabili) chiusure della disciplina comunitaria delle limitazioni degli effetti del marchio facciano riscontro simmetriche aperture nella interpretazione e applicazione delle norme che sanciscono il divieto¹¹¹¹.

Si assiste così all'emersione di una sorta di approccio "integrato" nella valutazione del comportamento del terzo che usi l'altrui marchio registrato, dove al rischio di rigidità derivante dal regime di "numero chiuso" delle libere utilizzazioni parrebbero potere porre rimedio gli spazi interpretativi aperti dalla previsione di un sesto elemento costitutivo della fattispecie della contraffazione elastico come quello che fa capo alla nozione di "pregiudizio" alle funzioni tutelate del marchio¹¹¹²; e val la pena di ricordare come, in particolare nel terzo conflitto, questi spazi interpretativi si arricchiscano attraverso il richiamo alle clausole generali che attengono al carattere "indebito" del vantaggio tratto dal terzo o alla presenza del "giusto motivo" che possa per contro sorreggere l'operato di questi¹¹¹³.

È possibile che l'assetto così adottato sia idoneo a realizzare un adeguato contemperamento degli interessi contrapposti. Non va peraltro trascurato che esso produce conseguenze di rilievo sul piano del riparto dell'onere della prova, visto che, secondo i principi, la prova del pregiudizio incombe sul titolare del marchio, mentre quella del ricorrere dei presupposti della libera utilizzazione grava sul terzo. Né d'altro canto ci si può nascondere che l'approccio prescelto può altresì comportare costi non indifferenti dal punto di vista applicativo: il criterio imperniato sull'apprezzamento del pregiudizio alle funzioni tutelate comporta margini

¹¹¹¹ In questo senso v. le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 7 marzo 2006, caso «modellini in miniatura», cit., par. 34 (pur basata sulla contrapposizione fra limiti ed eccezioni, che si è visto essere criticabile dal punto di vista della teoria generale). Questa valutazione mi pare implicitamente condivisa dall'ordine della trattazione prescelto da D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 98, che fa seguire all'esame delle limitazioni del diritto di marchio quello degli usi non pregiudizievoli delle funzioni da questo tutelate.

¹¹¹² §§ 128-129, 130.4 e 136; in senso conforme L.P. RAMSEY-J. SCHOVSBO, *Mechanisms for Limiting Trade Mark Rights to Further Competition and Free Speech*, cit. A dispetto del suo tenore letterale, la pronuncia di Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., parr. 22 ss., in particolare par. 25, non può opporsi a questa impostazione, per le ragioni discusse al § 121.3.

¹¹¹³ §§ 136.3, 139.3, 140.1, 140.2 e 140.3. Nella prospettiva accolta dal testo, le clausole generali che fanno riferimento all'"indebito vantaggio" e al "giusto motivo" trovano quindi collocazione sul versante della configurazione dell'esclusiva e non dell'individuazione delle libere utilizzazioni; il che rende più complessa – anche se tutt'altro che impossibile, vista l'osmosi dei due piani – l'operazione interpretativa suggerita da V. DI CATALDO, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law*, cit., specie a 836 ss. e da A. KUR, *Trademarks Function, don't they?*, cit., 13-14, rivolta a concretizzare le clausole generali in questione attraverso un riferimento alle opzioni espresse dalle norme sulle libere utilizzazioni.

di incertezza superiori a quelli che di solito sono associati all'applicazione di una libera utilizzazione che fosse disegnata con la dovuta nitidezza¹¹¹⁴.

141.4. *La “conformità agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale” come condizione di applicazione delle libere utilizzazioni.* Anche se le sottoipotesi considerate dal par. 1 dell'art. 6 della direttiva, dall'art. 21.1 c.p.i. e dal par. 1 dell'art. 12 r.m.c. sono, come si intuisce subito e si vedrà meglio in seguito, abbastanza eterogenee fra di loro, esse subordinano la liceità dell'impiego del marchio registrato altrui da parte di un terzo non autorizzato a una condizione che vale per tutte e tre le fattispecie delineate rispettivamente alle lett. a), b) e c) delle norme appena richiamate¹¹¹⁵: che l'uso del terzo avvenga in conformità, secondo il diritto comunitario, “agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale” o, secondo il diritto interno, “ai principi della correttezza professionale”. Le norme relative alle libere utilizzazioni, come anche quelle relative all'ampiezza dei diritti conferiti dal diritto di marchio, sono oggetto di un'armonizzazione completa¹¹¹⁶; quindi anche la nozione di conformità, secondo il diritto comunitario, “agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale” va intesa come nozione autonoma, svincolata – per quanto occorra – dalle tradizioni nazionali di interpretazione dei diritti nazionali¹¹¹⁷.

Esaminiamo ora separatamente le tre sottoipotesi.

¹¹¹⁴ Non a torto Jacob LJ., in England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, caso «L'Oréal», cit., par. 31, sottolinea come i risultati conseguiti nei casi decisi rispettivamente da Corte di Giustizia 14 maggio 2002, caso «Hölterhoff», cit. e 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., in applicazione del criterio del pregiudizio, siano difficilmente conciliabili fra di loro. Resta però anche vero che il parametro di riferimento del pregiudizio risulta da una valutazione di ordine normativo e non empirico, per le ragioni indicate al § 129.3, ed è quindi sotto questo profilo preferibile – e meno incerto nella sua applicazione – rispetto a quello che dipenda dalla circostanza che il terzo abbia o non abbia usato il segno come marchio o in funzione distintiva (anche se verosimilmente più incerto, come si è appena detto, dell'applicazione delle norme sulle libere utilizzazioni).

¹¹¹⁵ In senso conforme ora Trib. Catania 23 febbraio 2010 (ord.), caso «Segway», cit. Sulla vicenda normativa che ha visto susseguirsi collocazioni improprie della condizione nel diritto nazionale, senza scalfire peraltro l'esatta convinzione di tutti gli interpreti che essa andasse riferita, in ossequio al diritto comunitario, a tutte le ipotesi previste dalla norma, e non solo all'ultima, nonostante il tenore letterale della disposizione interna, v. A. COGO, *Commento all'art. 21 c.p.i.*, in L.C. Uberrazzi (a cura di), *Commentario breve al diritto della concorrenza. Appendice di aggiornamento*, Cedam, Padova, 2005, 50-51.

¹¹¹⁶ Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., parr. 31-36; nello stesso senso, e con esplicito riferimento alle norme che prevedono la limitazione degli effetti del marchio, le Conclusioni dell'Avvocato generale Verica Trstenjak del 3 febbraio 2011, caso «Budweiser», cit., par. 58.

¹¹¹⁷ Sul tema del ruolo svolto rispettivamente dal diritto comunitario e dai diritti nazionali nel determinare le clausole generali, ma con riferimento all'impedimento assoluto del contrasto con l'ordine pubblico e con il buon costume, v. già § 31.1. Con specifico riferimento alla questione affrontata nel testo v. S. MIDDLEMISS, *Permitted use under European law: the framework*, cit., 12 ss.; per il momento non sono state registrate divergenze applicative della previsione, forse perché i diversi diritti nazionali traggono tutti ispirazione dalla norme dell'art. 10bis CUP.

142. (Segue). A) *In particolare, l'uso del proprio nome anagrafico e del proprio indirizzo*

142.1. *L'uso del proprio nome anagrafico.* In primo luogo, il diritto conferito dal marchio registrato non permette al titolare di impedire a terzi l'uso del loro nome o indirizzo in commercio o nell'ambito di un'attività economica (lett. *a*) del par. 1 dell'art. 6 della direttiva; dell'art. 21.1 c.p.i. e del par. 1 dell'art. 12 r.m.c.).

Come si è osservato a suo tempo¹¹¹⁸, una volta che un segno costituito da un certo nome anagrafico sia stato validamente registrato come marchio, neppure la persona che legittimamente porti quel nome può più adottarlo come marchio (si intende: in settori merceologici confliggenti). Il rigore della regola è per l'appunto attenuato dalle previsioni appena richiamate.

Con riferimento ai marchi nazionali, la previsione della lett. *a*) dell'art. 21.1 c.p.i. va letta congiuntamente con il 2° comma dell'art. 8 c.p.i., che prevede che “in ogni caso, la registrazione” – si intende, anteriore – “non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo i presupposti di cui all'art. 21, 1° comma.” Va rilevato che la previsione appena trascritta consente l'uso del proprio nome *nella* ditta e non *come* ditta; quindi la liceità dell'impiego del proprio patronimico, nei casi, si intende, in cui esso confligga con un marchio anteriore alla stregua del principio dell'unità dei segni distintivi accolto dal diritto nazionale¹¹¹⁹, è condizionata alla circostanza che il nucleo ideologico della ditta sia diverso dal nome stesso¹¹²⁰.

Allo stesso risultato deve pervenirsi se il conflitto si manifesti in relazione a un marchio comunitario anteriore, sempre che ricorrano i (qui più esigenti) presupposti perché si possa configurare un conflitto con un segno distintivo di impresa successivo¹¹²¹, in applicazione del principio che impone che anche questa libera utilizzazione “sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale”.

In che cosa consista in concreto il rispetto di quest'ultima prescrizione, e di quella equivalente, anche se formulata diversamente dal diritto nazionale, che impone la conformità “ai principi della correttezza professionale”, è stato chiarito da

¹¹¹⁸ Al § 83.

¹¹¹⁹ Su cui v. §§ 79.4, 79.5, 123, 125.1, 125.3 e 135.4.

¹¹²⁰ Per un'applicazione v. Trib. Savona 12 settembre 2006, Ruffino s.p.a. c. Azienda Agricola Ruffino s.a.s. e Paolo Ruffino, in *Giur. ann. dir. ind.* 5104, caso «Ruffino»; v. anche Trib. Catania 4 ottobre 2008, Hauner Carlo Azienda Agricola s.r.l. c. Hauner Giona, Hauner & Hauner di Giona Hauner & C. s.a.s. e D.C.G.H. s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5309, caso «Hauner Carlo/Giona Hauner» (secondo cui l'uso del patronimico è consentito se compare sotto la ditta e in caratteri poco visibili; non è accettabile se appare cospicuamente su di un supporto in plexiglas in spazi esposti al pubblico).

¹¹²¹ Ricollegati, come è noto, al quarto elemento costitutivo della fattispecie generale della contraffazione, l'uso “per” beni o servizi, §§ 122 e 125.1 e 2, dal quale il diritto nazionale prescinde attraverso la previsione dell'art. 22 c.p.i. valendosi del margine di manovra apprestato dall'art. 5, par. 5, della direttiva.

una giurisprudenza piuttosto ricca e articolata. Intanto, l'impiego del proprio patronimico nella ditta deve avvenire con la "adozione di caratteri di piccole dimensioni e che non siano evidenziati in alcun modo (né per il colore, né per il tipo di carattere utilizzato) rispetto alle altre indicazioni contenute nelle etichette e nelle confezioni, in posizione decentrata, accanto all'indirizzo o alla sede dell'azienda preceduto dalla parola 'ditta' o simili e con l'adozione di altro segno distintivo che svolga la funzione di marchio"¹¹²².

Sono d'altro canto pensabili anche modalità di impiego del proprio patronimico ulteriori rispetto al suo uso nella ditta; e anche per esse la liceità è subordinata alla conformità al precetto di correttezza. Inizialmente, era prevalsa l'opinione secondo la quale l'uso del proprio nome sarebbe stato consentito solamente ove esso avvenisse in funzione descrittiva e non distintiva¹¹²³; e nella stessa prospettiva si tendeva a escludere che il nome potesse essere apposto sui prodotti. Sotto il primo profilo, la giurisprudenza comunitaria, anche se in linea generale non ritiene che la fruibilità delle libere utilizzazioni presupponga il carattere descrittivo e non distintivo dell'uso di un segno identico o simile al marchio altrui¹¹²⁴, tuttavia tiene ferma la regola secondo cui le previsioni in questione non consentono comunque l'uso del proprio nome come marchio¹¹²⁵. Questo non significa, sotto il secondo profilo, che l'apposizione del nome sul prodotto sia sempre illecita; così, si è chiarito che la prassi di alcuni stilisti di indicare il proprio nome sul prodotto (accompagnato dalla dizione: disegno di, *designed by* o anche solo *by*) può risultare lecita, sempreché il prodotto rechi in bella evidenza anche il marchio del fabbricante¹¹²⁶. E d'altro canto la presenza del prefisso "by" può – magari con

¹¹²² Così con ammirevole precisione Trib. Savona 12 settembre 2006, caso «Ruffino», cit. V. anche Trib. Napoli 4 luglio 2001, caso «La Marca», cit. (secondo cui l'uso del proprio nome come ditta, confliggente con l'altrui marchio anteriore, sarebbe "consentito solo se in caratteri normali, in piccole dimensioni, accanto all'indirizzo o alla sede dell'azienda preceduto dalla parola ditta o simili"). Assai meno chiara al riguardo Cass. 21 maggio 2008, n. 13607, Scifoni Renata di Scifoni Carlo & C. s.a.s. c. Scifoni Fratelli Organizzazione Internazionale per le Onoranze Funebri di Scifoni Patrizia s.a.s., in *Giur. ann. dir. ind.* 5220, caso «Scifoni».

¹¹²³ Trib. Milano 15 gennaio 2002, caso «Naj Oleari», cit. (secondo cui non fruirebbe della libera utilizzazione, in quanto distintivo e non descrittivo, l'uso del nome anagrafico confliggente con un anteriore marchio registrato identico, nella specie impiegato non solo a scopo informativo della paternità artistica di certe creazioni ma anche in comunicazioni pubblicitarie e in occasione della vendita). Diversamente, ma solo *obiter*, Trib. Catania 4 ottobre 2008, caso «Hauner Carlo/Giona Hauner», cit.

¹¹²⁴ Corte di Giustizia 7 gennaio 2004, caso «Gerolsteiner Brunnen», cit., par. 19 (su cui § 143.2).

¹¹²⁵ Trib. primo grado CE 13 luglio 2005, causa T-40/03, Juliàn Murúa Entrena c. UAMI e Bodegas Murúa SA, in *Racc.* 2005, II, 2831 ss., caso «Murúa», par. 46. In ogni caso, la libera utilizzazione, che è prevista in relazione all'azione di contraffazione, non potrebbe essere invocata dal successivo registrante in fase di opposizione alla registrazione secondo Trib. UE 16 novembre 2011 (Seconda Sezione), causa T-323/10, Chicmouza Chabou c. UAMI e Chalou GmbH, caso «Chalou/Chalou», par. 58 ss. Per la disciplina dei marchi collettivi v. *infra*, § 204.

¹¹²⁶ Ma v. Trib. Biella 21 giugno 1996, Lanificio F.lli Fila c. Tobego s.r.l. e Giampaolo Fila, in *Giur. ann. dir. ind.*, 3497, caso «Fila», con approfondita nota, che ha escluso il ricorrere della libera

l'aggiunta del nome di battesimo – contribuire ad allontanare il marchio successivo da quello anteriore sul piano del confronto dei segni, con la conseguenza di escludere la contraffazione¹¹²⁷.

142.2. *L'uso del nome degli enti collettivi*. Si era in origine pensato, sulla scorta dei lavori preparatori della direttiva, che questa libera utilizzazione fosse riferibile solo ai nomi delle persone fisiche, ad esclusione dei segni di identificazione dei gruppi organizzati, salvo che questi fossero formati a partire dal nome di una persona fisica¹¹²⁸. La Corte di Giustizia è però giunta alla conclusione opposta, anche sulla base del rilievo che le c.d. dichiarazioni a verbale del Consiglio e della Commissione sono testi privi di valore giuridico anche a fini meramente interpretativi¹¹²⁹. La regola che consente l'applicazione della libera utilizzazione al nome degli enti collettivi anche per le componenti di pura fantasia va salutata con favore. Essa infatti si iscrive in un contesto in cui l'accertamento del conflitto fra marchio anteriore e ditta, ragione e denominazione sociale è reso più probabile dalla espansiva lettura comunitaria del quarto elemento costitutivo della fattispecie e ancor più dalla ampia formulazione delle norme interne che accolgono il principio dell'unitarietà dei segni distintivi¹¹³⁰; e apre quindi la via a un temperamento fra il rigore della regola e la flessibilità delle eccezioni¹¹³¹, che consente di tenere adeguato conto della circostanza che il sopravvenire di un divieto di uso di una ditta, ragione o denominazione sociale comporterebbe spesso per l'impresa a esso assoggettato un sacrificio pesantissimo¹¹³².

142.3. *La conformità agli "usi consueti di lealtà" nel caso dell'uso del nome di enti collettivi*. Si è accennato al ruolo decisivo giocato dall'accertamento della conformità, secondo il diritto comunitario, "agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale" o, secondo il diritto interno, "ai principi della correttezza professionale". Si può ora aggiungere che questa condizione rappresenta

utilizzazione perché, in realtà, il marchio «Tobego» era esposto su di un cartellino asportabile e il segno «by Giampaolo Fila» «in caratteri di notevoli dimensioni» compariva lungo la cimosa dei tessuti.

¹¹²⁷ V. Corte UE 18 settembre 2014 (Settima Sezione), cause C-308/13 P e C-309/13 P, Società Italiana Calzature s.p.a. c. UAMI e Vicini s.p.a., casi «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», in particolare par. 63.

¹¹²⁸ V. le dichiarazioni a verbale relative al significato dell'art. 6(1)(a) della direttiva (*Dichiarazioni congiunte del Consiglio e della Commissione* rese a verbale il 20 gennaio 1993 in occasione dell'adozione del regolamento sul marchio comunitario, in *Bollettino UAMI* 5 del 1996, 607 ss.). In questo senso ancor oggi G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 156. Per una ricognizione delle posizioni dottrinali al riguardo A. KUR, *Confusion over Use?*, cit., 3 s.

¹¹²⁹ Corte di Giustizia 11 settembre 2007, caso «Céline», cit., par. 30; 16 novembre 2004, caso «Budweiser III», cit., par. 79. Sul punto v. già § 9.

¹¹³⁰ V. §§ 79.4, 79.5, 123, 125.1, 125.3 e 135.4.

¹¹³¹ Rileva la correlazione fra l'espansione del divieto e della liberalizzazione A. CHRONOPOULOS, *Determining the Scope of Trademark Rights*, cit., 561 ss.

¹¹³² La rilevazione degli elevati costi che comporta il sopravvenire di un divieto di uso del nome sociale è frequentemente sottolineata dalla dottrina: v. ad es. v. A. CHRONOPOULOS, *Determining the Scope of Trademark Rights*, cit., 561; A. KUR, *Confusion over Use?*, cit., 4.

l'espressione di un obbligo di lealtà del terzo nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio, che si colloca lungo una linea di continuità anche rispetto alla previsione dell'art. 17 TRIPs¹¹³³.

Anche a questo riguardo possono esserci casi facili: il soggetto che registri il proprio nome come marchio e poi lo ceda non può, se non risulti una conforme pattuizione contrattuale al riguardo, pretendere di ritornare a usare il suo nome in attività concorrente con quella svolta dal cessionario del marchio senza venire meno al suo dovere di lealtà nei confronti del nuovo titolare del marchio¹¹³⁴. Può risultare meno agevole valutare le situazioni, assai più frequenti, nelle quali non esistano rapporti contrattuali precedenti fra il titolare del marchio anteriore e il portatore del nome. Qui l'obbligo di lealtà va specificato sotto diversi profili. Si tratta di valutare, sotto il profilo oggettivo, come l'uso del nome sia percepito da parte del pubblico interessato e in particolare di verificare se esso sia inteso "come sintomatico di un collegamento tra i beni offerti dal terzo e il titolare del marchio"; sotto il profilo soggettivo, di accertare se e in quale misura il terzo avrebbe dovuto essere consapevole di tale collegamento¹¹³⁵. È stato osservato, non a torto, che quest'impostazione¹¹³⁶ corre il rischio di disattivare per definizione la fruibilità della libera utilizzazione: il "collegamento" non può non esservi, perché altrimenti non sarebbero presenti gli elementi costitutivi della fattispecie della contraffazione; infatti non ha senso discutere di una limitazione se non quando già si sia stabilito l'operare del divieto¹¹³⁷. Vero è però che, sul piano della conformità richiesta per la fruibilità della libera utilizzazione, quello che rileva è il dato soggettivo, non quello oggettivo: il terzo può assolvere l'onere di mostrare la sua correttezza ad es. dando la prova di avere fatto un'adeguata ricerca di anteriorità¹¹³⁸

¹¹³³ Corte di Giustizia 11 settembre 2007, caso «Céline», cit., par. 33; 16 novembre 2004, caso «Budweiser III», cit., par. 82. L'enunciazione del principio risale a Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, caso «BMW», cit., par. 61. Sulla peculiarità del riferimento agli interessi del titolare del marchio nell'art. 17 TRIPs, che intenzionalmente prescinde dal riferimento al "normale sfruttamento del diritto" presente invece negli artt. 13 e 17 TRIPs, in perdurante ossequio – quantomeno sotto questo profilo – alla concezione secondo cui il titolare del marchio è protetto nei limiti della funzione distintiva e non in relazione a tutte le utilità che egli possa ritrarre dal marchio, v. M. SENFTLEBEN, *Towards a Horizontal Standard for Limiting Intellectual Property Rights?*, cit., 413 e 421 s.

¹¹³⁴ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 157.

¹¹³⁵ Corte di Giustizia 11 settembre 2007, caso «Céline», cit., par. 34; 16 novembre 2004, caso «Budweiser III», cit., par. 83.

¹¹³⁶ La quale, a ben vedere, affonda le sue radici nella contaminazione fra i due piani, concettualmente distinti ma operativamente intrecciati, delle libere utilizzazioni e delle condizioni di liceità della pubblicità comparativa, inaugurata da Corte di Giustizia 17 marzo 2005, caso «Gillette», cit., par. 40 ss., su cui v. i §§ 119.4 e 144.3.

¹¹³⁷ In questo senso M. SENFTLEBEN, *Adapting EU trademark law to new technologies: back to basics?*, in C. Geiger (a cura di), *Constructing European Intellectual Property*, cit., 137 ss., 168-169; PO JEN YAP, *Essential Function of a Trade Mark*, cit., 82. Alla stessa obiezione si espone spesso la giurisprudenza nazionale: v. Trib. Catania 4 ottobre 2008, caso «Hauner Carlo/Giona Hauner», cit.

¹¹³⁸ La quale però, secondo A. KUR, *Confusion over Use?*, cit., 4, non sarebbe un presupposto necessario per la fruibilità della libera utilizzazione, come confermato dalla circostanza che il sug-

o anche di essere incorso in un errore in buona fede nel valutare il grado di somiglianza fra i segni e/o i beni offerti rispettivamente dal terzo e dal titolare¹¹³⁹. Tant'è vero che nel caso "Céline" l'Avvocato generale si è spinto al punto di domandarsi se il terzo possa assolvere l'onere su di sé incombente anche dando la prova di avere contattato il titolare del marchio anteriore per avvertirlo della propria intenzione di usare il segno in questione, senza ricevere da quest'ultimo una tempestiva opposizione¹¹⁴⁰. Un ulteriore elemento da considerare nel procedere alla valutazione della correttezza del comportamento del terzo concerne il tasso di notorietà del marchio anteriore, la cui misura ragionevolmente consente attendibili inferenze sulla volontà del terzo di agganciamento parassitario¹¹⁴¹.

142.4. *L'uso del proprio indirizzo*. Le stesse previsioni sanciscono pure la libertà di uso del proprio indirizzo nell'attività economica (su carta intestata, fatture, biglietti da visita, ma anche direttamente sui beni). Il principio trova la propria ragione nella considerazione che non si può richiedere a un operatore economico di affrontare sacrifici sproporzionati solo in omaggio a un marchio registrato anteriore. Il produttore di biscotti che per combinazione avesse la propria sede in un'ipotetica Via del Mulino Bianco non potrebbe essere costretto né a trasferirsi né a restare irreperibile. Anche questa eccezione resta però subordinata alle condizioni descritte: il nostro produttore non potrebbe appositamente trasferirsi nell'ipotetica Via del Mulino Bianco per poi dare rilievo preminente a questo nuovo indirizzo sulle confezioni.

143. (Segue). B) *Le indicazioni relative alle caratteristiche del bene*

143.1. *L'uso di indicazioni descrittive delle caratteristiche del bene offerto dal terzo*. La seconda libera utilizzazione, concernente l'uso 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 (lett. *b*) del par. 1 dell'art. 6 del-

gerimento corrispondente formulato al riguardo dall'Avvocato generale non è stato esplicitamente ripreso dalla Corte. D'altro canto, secondo l'A., l'onere di una ricerca di anteriorità rischierebbe di rendere illecite tutte le ipotesi di impiego di un nome sociale confliggente con il marchio altrui, salvo il caso in cui il nome sia formato con il segno di identificazione personale di un socio, e ricondurrebbe così alla situazione che la giurisprudenza comunitaria ha mostrato di volere rifiutare.

¹¹³⁹ Così, sotto il profilo della somiglianza fra i beni, le Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston del 18 gennaio 2007 nel caso «Céline», parr. 55-56 e nota 20. Per una considerazione congiunta della distanza fra i segni e i beni A. KUR, *Confusion over Use?*, cit., 4.

¹¹⁴⁰ Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston del 18 gennaio 2007 nel caso «Céline», parr. 57-58.

¹¹⁴¹ Corte di Giustizia 11 settembre 2007, caso «Céline», cit., par. 34; 16 novembre 2004, caso «Budweiser III», cit., par. 83. Anche questo profilo risulta dalla contaminazione fra i piani delle libere utilizzazioni e della pubblicità comparativa introdotta da Corte di Giustizia 17 marzo 2005, caso «Gillette», cit., parr. 40 ss.

la direttiva; dell'art. 21.1 c.p.i. e del par. 1 dell'art. 12 r.m.c.), potrebbe a prima vista risultare un po' enigmatica. Ci si potrebbe infatti chiedere come possa anche solo ipotizzarsi qui un conflitto con un marchio anteriore, dato che, come si è constatato in sede di trattazione di impedimenti e motivi di nullità assoluti¹¹⁴², le stesse indicazioni descrittive contemplate dalle norme in esame già in linea di principio non possono costituire oggetto di valido marchio.

In quell'occasione si è peraltro precisato che il divieto concerne solo l'adozione dei segni che consistano "esclusivamente" in indicazioni descrittive riferibili al bene contraddistinto; non però di segni che, pur basandosi su indicazioni descrittive, se ne differenzino o distanzino mediante integrazioni con elementi ulteriori o alterazioni. In situazioni come queste, il segno è registrabile come marchio e quindi si aprono gli spazi corrispondenti per l'applicazione della libera utilizzazione, perché il marchio anteriore è idealmente scindibile in due componenti: quella dotata di carattere distintivo, che non può essere imitata dai terzi; e quella parte che coincide con l'indicazione descrittiva, che deve, per l'appunto, rimanere liberamente utilizzabile dai terzi in forza delle previsioni che sanciscono la seconda libera utilizzazione e in conformità all'imperativo di disponibilità (*Freihaltebedürfnis*). Così è stato ritenuto che del segno "Olio seta Bilba" siano liberamente utilizzabili la prima e la seconda parola, ma non la terza¹¹⁴³.

D'altro canto anche in relazione al fenomeno a suo tempo studiato del *secondary meaning* vi sono spazi di applicazione per la seconda libera utilizzazione¹¹⁴⁴. La circostanza che il segno abbia acquistato un significato secondario come indicazione di provenienza aziendale di certi beni non consente infatti a chi lo abbia registrato come marchio di impedire ai terzi di continuare a utilizzare il segno stesso nella sua originaria accezione descrittiva, come è, del resto, riconosciuto dall'esperienza giuridica statunitense che ha da lungo tempo riconosciuto il c.d. *classic fair use* come ipotesi di libera utilizzazione in materia di marchi¹¹⁴⁵.

¹¹⁴² V. §§ 22-24.

¹¹⁴³ In questo senso v. Trib. Modena 9 agosto 1996 (ord.), Barex Italiana s.n.c. c. Cadey, in *Riv. dir. ind.* 1997, II, 64 ss., caso «Olio Seta Bilba».

¹¹⁴⁴ Come rilevato da Trib. primo grado CE 19 novembre 2009, causa T-298/06, Agencja Wydawnicza Technopol s.p. z.o.o. c. UAMI, caso «1000», par. 32. Come hanno rimarcato le Conclusioni dell'Avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer del 16 gennaio 2008, nel caso deciso dalla sentenza della Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., parr. 27 ss., la stessa valutazione non può ripetersi nel caso in cui l'impedimento assoluto superato dal *secondary meaning* consista (non nel carattere descrittivo del segno, ma) nell'assenza di carattere distintivo del marchio: se il titolare ha con il suo sforzo trasformato il segno in marchio riconosciuto come tale, l'imperativo di disponibilità non può operare (par. 56). In argomento v. anche per richiami di giurisprudenza nazionale § 26 A).

¹¹⁴⁵ Ch.R. MCMANIS, *Intellectual Property and Unfair Competition*, cit., 168 ss. Sulla nozione di *nominative fair use* v. US Court of Appeals for the Second Circuit del 1° aprile 2010, Tiffany (NJ) Inc. and Tiffany and Co. c. eBay Inc., 600 F3d 93, 102 (2d Cir. 2010), caso «Tiffany» e U.S. District Court 14 luglio 2008, Southern District of New York 14 July 2008, Tiffany (NJ) Inc. v.

Naturalmente questa facoltà compete al terzo se e nei limiti in cui egli faccia impiego del segno in questione a scopo informativo, al fine, per l'appunto, di descrivere le caratteristiche del bene da lui offerto, mediante indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione o altre caratteristiche del prodotto o di prestazione del servizio. Si tratta di un elenco esemplificativo: in esso possono essere ricomprese "altre" caratteristiche diverse da quelle espressamente individuate. Il punto è assodato nella giurisprudenza relativa all'impedimento assoluto parallelo¹¹⁴⁶; ma non vi è ragione di non estenderlo a questa seconda libera utilizzazione. Veniamo quindi a contatto con il fenomeno, significativo, in forza del quale le libere utilizzazioni sono oggetto di un elenco chiuso; ma in questo (e nel successivo) caso l'ambito di applicazione della libera utilizzazione è individuato con un elenco aperto e non tassativo.

Dunque, e per fare un esempio: in presenza dell'anteriore marchio "Nails Studio Italia" non può essere inibito a un operatore attivo nel campo della cura ed estetica delle unghie di designare la propria prestazione con la locuzione "Nails Studio"; ma la conclusione si impone solo nei limiti in cui il terzo impieghi l'espressione in questione esclusivamente a fini informativi, per indicare l'oggetto della propria attività¹¹⁴⁷; e dovrebbe essere revocata recisamente in dubbio qualora il terzo invece inducesse il pubblico di riferimento a istituire un qualche collegamento fra la prestazione del terzo e il titolare del marchio anteriore. Vi possono del resto essere indizi anche molto significativi che possono fare propendere per l'una piuttosto che per l'altra ipotesi: da questo punto di vista fa una grossa differenza che il terzo usi solo l'elemento denominativo "Nails Studio" o riproduca anche gli elementi figurativi del marchio anteriore, ché, in quest'ultimo caso, non è dato di dubitare che l'impiego del segno successivo avvenga in funzione distintiva dell'origine della prestazione e non descrittiva delle sue caratteristiche e che quindi il ricorso a questa modalità d'uso escluda il beneficio della libera utilizzazione¹¹⁴⁸. Per contro, non pare che il terzo debba dimostrare che l'uso dell'indicazione descrittiva sia indispensabile e neppure necessario per l'esercizio della sua attività: fine della norma è quello di restituire alla generalità degli operatori la possibilità di usare indicazioni descrittive e a contenuto informativo, senza dovere passare attraverso le forche caudine della dimostrazione di una particolare giustificazione della loro scelta di un termine che dopo tutto è di uso comune¹¹⁴⁹.

eBay, Inc., 576 F. Supp. 2d 463 (S.D.N.Y. 2008); per la distinzione fra il *classic* e il *nominative fair use* v. la sentenza della US Court of Appeals for the Ninth Circuit del 28 gennaio 2003, Brother Records, Inc. c. A. Jardine, caso «Beach Boys» e, in dettaglio, G. DINWOODIE, *Developing Defenses in Trademark Law*, cit., 110 ss.

¹¹⁴⁶ Corte UE 10 luglio 2014 (Seconda Sezione), causa C-126/13 P., BSH Bosch und Siemens Hausgeräte c. UAMI, caso «ecoDoor», parr. 20 e 24.

¹¹⁴⁷ Trib. Verona 10 marzo 2003, caso «Nails», cit.

¹¹⁴⁸ Questa impostazione è seguita da molti giudici nazionali: per conformi richiami di decisioni britanniche v. L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 934, nota 15.

¹¹⁴⁹ In questo senso v. le Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 20 settembre 2001, ca-

Lo stesso vale, lo si è visto a sua tempo, per il caso di perdita di carattere distintivo del segno; la quale può non produrre, nelle coordinate normative presenti, la volgarizzazione, in particolare quando il fenomeno non sia dovuto ad attività o inattività del titolare; e tuttavia il segno divenuto di uso comune usato in funzione descrittiva può valersi della libera utilizzazione che qui interessa¹¹⁵⁰.

143.2. *Usi descrittivi e distintivi delle indicazioni relative alle caratteristiche del bene offerto al terzo.* Le considerazioni ora svolte non possono e non debbono, però, essere generalizzate. Non appare infatti condivisibile l'opinione, pur autorevolmente argomentata, secondo cui la libera utilizzazione ora esaminata poggierebbe sulla dicotomia fra usi descrittivi e distintivi, legittimando i primi e necessariamente proibendo i secondi¹¹⁵¹. Per la verità, in questo senso si sono espresse anche alcune decisioni comunitarie, le quali, sia pur solo incidentalmente e al limitato scopo di escludere la rilevanza della libera utilizzazione ora considerata ai fini della valutazione degli impedimenti assoluti e relativi in fase di registrazione¹¹⁵², hanno accolto l'orientamento secondo cui l'utilizzazione da parte dei concorrenti del segno distintivo di cui sia stata ottenuta la registrazione sarebbe subordinata a una "doppia condizione": non solo che vengano rispettati i leali usi commerciali ma anche che l'utilizzazione in questione "non venga effettuata come marchio"¹¹⁵³.

A ben vedere, però, non è questa la soluzione accolta dal diritto comunitario. Infatti, che vi possano essere impieghi di un segno identico o simile all'altrui mar-

so «Hölterhoff», cit., par. 52. Sul possibile rilievo di questo profilo sotto il profilo della conformità agli usi consueti di lealtà v. però il par. 56 delle stesse conclusioni e *infra*, § 143.4.

¹¹⁵⁰ §§ 26 B) e 207 C). In argomento – e in senso conforme – G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 179.

¹¹⁵¹ In questo senso in particolare W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property*, cit., 802. Anche la legge italiana anteriore al Codice del 2005 era basata sul presupposto corrispondente, poi corretto in ossequio alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria discussa qui di seguito.

¹¹⁵² V. Corte di Giustizia 4 maggio 1999, cause C-108/97 e C-109-97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH c. Boots – und Segelzubehör Walter Huber e Franz Attenberger*, in *Racc.* 1999, I, 3819 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4043, caso «Windsurfing Chiemsee», par. 28, secondo cui la previsione dell'art. 6, par. 1, lett. b) della direttiva non escluderebbe l'operatività dell'imperativo di disponibilità già in sede di registrazione perché la libera utilizzazione corrispondente consentirebbe solo l'uso descrittivo e non distintivo; Trib. UE 13 ottobre 2011 (Sesta Sezione), causa T-393/09, *NEC Display Solutions Europe GmbH c. UAMI e Nokia Corp.*, caso «Na-ViKey/Navii», par. 61-62 e Trib. primo grado CE 31 marzo 2004, causa T-20/02, *Interquell GmbH c. UAMI, Provimi Ltd. e SCA Nutrition*, caso «Happy Dog», par. 56, secondo cui la previsione di cui all'art. 12 par. 1, lett. b), r.m.c. non potrebbe essere fatta valere in sede di impedimento relativo alla registrazione, legittimando l'impiego dell'elemento descrittivo contenuto nel marchio anteriore, in quanto essa opererebbe solo sul piano della contraffazione e comunque concernerebbe solo gli usi descrittivi del segno e non quelli in cui esso sia impiegato come marchio. In argomento v. già § 14. Queste sentenze trovano del resto conferma in una presa di posizione assunta in materia di uso da parte del terzo del proprio nome: v. Trib. primo grado CE 13 luglio 2005, caso «Murù», cit., par. 46, su cui v. il § 142.1.

¹¹⁵³ V., in termini critici, le Conclusioni dell'Avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer del 16 gennaio 2008, caso «Adidas III», par. 62.

chio anteriore che beneficino della libera utilizzazione in quanto indicazioni distintive, anche se il marchio in questione sia (anche) registrato come marchio e quindi impiegato in funzione distintiva, è stato ritenuto dalla giurisprudenza comunitaria nel caso “Gerolsteiner Brunnen” sulla base di argomenti di peso. Si trattava in quell’occasione di verificare se potesse essere liberamente utilizzato il marchio “Kerry Spring” per acque minerali, in presenza del marchio anteriore “Gerri” sempre per acque minerali, atteso che il marchio successivo era costituito da un’indicazione geografica che designa la sorgente di provenienza delle acque. La Corte di Giustizia ha accolto la soluzione affermativa, osservando che sotto un profilo letterale la previsione che sancisce la libera utilizzazione non differenzia affatto fra usi distintivi e descrittivi dell’indicazione; per la sua applicazione è sufficiente che si tratti di un’indicazione che concerne una delle caratteristiche prese in considerazione, nella specie l’origine geografica¹¹⁵⁴. D’altro canto, dal punto di vista sistematico, il contenuto normativo della previsione in questione presuppone che l’utilizzazione libera considerata ricada nell’ambito dell’esclusiva: se così non fosse, infatti il ricorso alla norma che prevede la libera utilizzazione resterebbe privo di oggetto¹¹⁵⁵. Ora, in linea di principio il divieto concerne gli usi distintivi e non quelli descrittivi del marchio¹¹⁵⁶. Una conferma a questa impostazione proviene del resto dalla storia legislativa: anche se la prima proposta di direttiva del 1980 prevedeva che la norma relativa alla limitazione degli effetti del marchio dovesse trovare applicazione solamente qualora l’indicazione delle caratteristiche non venisse utilizzata come marchio, tale formulazione è stata poi modificata con l’eliminazione della restrizione corrispondente¹¹⁵⁷.

La posizione della Corte può essere condivisa, a patto che se ne restringano fortemente i contorni. Intanto, essa si basa su di un presupposto, quello secondo cui l’esclusiva conferita dal diritto di marchio concernerebbe gli impieghi del segno in funzione distintiva, le cui basi sono oggi venute meno¹¹⁵⁸; e quindi non è possibile derivare a ritroso da quel presupposto ormai fuori luogo l’inferenza secondo cui anche le libere utilizzazioni avrebbero per oggetto anche gli usi distintivi di un segno identico o simile al marchio altrui. Resta però vero che dal punto di vista letterale la lett. b) del par. 1 dell’art. 6 della direttiva e dell’art. 12 r.m.c. non contiene alcun riferimento a modalità distintive o meno dell’uso dell’indicazione liberalizzata; e che il dato testuale non può in questo caso essere trascurato, in quanto la vicenda legislativa mostra come esso sia stato accolto deliberatamente. Entro queste coordinate normative, dunque, non può escludersi che possano

¹¹⁵⁴ Corte di Giustizia 7 gennaio 2004, caso «Gerolsteiner Brunnen», cit., par. 19.

¹¹⁵⁵ V. le Conclusioni dell’Avvocato generale C. Stix-Hackl del 10 luglio 2003, caso «Gerolsteiner Brunnen», cit., par. 42.

¹¹⁵⁶ Sul punto v. però § 129.1.

¹¹⁵⁷ V. le Conclusioni dell’Avvocato generale C. Stix-Hackl del 10 luglio 2003, caso «Gerolsteiner Brunnen», cit., par. 40.

¹¹⁵⁸ V. § 128; in realtà il punto di svolta al riguardo va collocato addirittura prima della sentenza della Corte di Giustizia 7 gennaio 2004 nel caso «Gerolsteiner Brunnen»: v. la discussione della sentenza della Corte di Giustizia 12 novembre 2002 nel caso «Arsenal», cit., al § 129.2.

anche esservi usi di un segno identico o simile al marchio altrui che sono leciti, anche se l'indicazione corrispondente non si limiti a richiamare una caratteristica del bene ma, con il passare del tempo, possa esser venuta a designare una provenienza imprenditoriale. Quando ciò avvenga, il *test* di liceità si sposta sul piano ulteriore e fondamentale della verifica della conformità agli usi consueti di lealtà; la quale può condurre ad esiti affermativi come nel caso "Gerolsteiner Brunnen", dove il segno successivo era stato adottato e usato legittimamente e senza interferenze nel suo Paese di origine, l'Irlanda, salvo trovarsi poi in una situazione di conflitto con un marchio anteriore quando le acque "Kerry Spring" avevano trovato la loro via sul mercato tedesco. Ma è anche facile immaginare molte situazioni nelle quali l'applicazione del *test* darebbe esito negativo¹¹⁵⁹.

143.3. *Il rapporto fra le nozioni di "indicazioni relative alle caratteristiche del bene" e di usi "puramente descrittivi" del marchio altrui.* Ci si domanda spesso se il fabbricante di un prodotto finito possa legittimamente impiegare il marchio registrato dal produttore di un bene intermedio (un componente; una materia prima) per indicare che questo è presente nel proprio bene. Ad es. le pentole della casa X possono essere pubblicizzate indicando che esse sono rivestite di Teflon¹¹⁶⁰? Pure ci si è chiesti, ripetutamente, se il produttore di una vettura su scala ridotta possa riprodurre sul modellino in scala una rappresentazione fedele del marchio apposto sulla vettura originale¹¹⁶¹. Ancora: il terzo può descrivere le caratteristiche dei beni da lui offerti sul mercato mediante il richiamo ai beni di un concorrente e, quindi, ai marchi che li contraddistinguono (Spirit Sun e Context Cut), usati come termine di paragone per descrivere il taglio particolare di un gioiello, nel caso "Hölterhoff"¹¹⁶²?

¹¹⁵⁹ Non è facile però dire se questa ricostruzione valga anche in relazione alle restanti libere utilizzazioni. In realtà, il tema del rapporto fra le tre diverse sottopotesi di libere utilizzazioni (come anche del rapporto fra le libere utilizzazioni nel loro complesso e le regole sull'esaurimento) non è ancora stato esplorato a sufficienza.

¹¹⁶⁰ V. per questa questione – e con soluzione affermativa – Trib. Milano 26 maggio 2011, Gruppo s.r.l. c. Specialized Bicycle Components Italia s.r.l. e c. SCT Italia e Jacopo Cima, caso «Columbus», in *Giur. ann. dir. ind.* 5813; nello stesso senso anche Trib. Taranto, Sez. Staccata di Martina Franca, 30 settembre 2002, caso «Loro Piana», cit. (che ha ritenuto costituire libera utilizzazione il riferimento al produttore del tessuto impiegato nei capi di abbigliamento offerti); App. Milano 17 luglio 2001, Nobel Sport Martignoni s.p.a. c. Laziale Pesca e Munizioni s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4357, caso «Record» (che in linea di principio ravvisa la libera utilizzabilità del riferimento al marchio della polvere da sparo impiegata nelle cartucce offerte dal terzo, salvo escluderne in concreto la liceità per la non veridicità e comunque per l'eccedenza dimensionale dell'indicazione). Per le valutazioni espresse a questo riguardo nel periodo anteriore alla Novella v. G. AGHINA, *La utilizzazione atipica*, cit., 142 ss. L'uso del marchio altrui per indicare il componente del proprio prodotto è ritenuto legittimo negli Stati Uniti a partire dalla sentenza della Supreme Court of United States del 7 aprile 1924, *Prestonettes, Inc. c. Coty*, 264 U.S. 359, per Justice Holmes.

¹¹⁶¹ Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit.; Trib. Modena 12 ottobre 2010, caso «automobili Ferrari», cit.

¹¹⁶² Corte di Giustizia 14 maggio 2002, caso «Hölterhoff», cit.

Questi quesiti possono essere affrontati in più di una prospettiva. In una prima proiezione ci si può chiedere se il terzo benefici di una libera utilizzazione; dove la risposta positiva presuppone che anche in questi casi il marchio altrui possa essere inteso come una indicazione relativa 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. Non è però questa la nozione di "indicazioni relative alle caratteristiche del bene" accolta dai giudici comunitari. La giurisprudenza infatti riferisce la libera utilizzazione qui esaminata specificamente a quelle indicazioni relative alle caratteristiche dei beni che debbono rimanere liberamente a disposizione di tutti gli operatori del settore, in omaggio all'imperativo di disponibilità¹¹⁶³, che, si ricorderà, è preordinato a consentire a tutti di valersi a fini informativi di espressioni che appartengono al patrimonio linguistico generale. L'imperativo di disponibilità si riferisce quindi a denominazioni generiche e indicazioni descrittive almeno potenzialmente suscettibili di impiego generalizzato: "gusto dolce" per il caffè; ma anche "nails studio", per designare il servizio offerto da un operatore nel campo della cura delle unghie; oppure "pain braisé", per indicare un certo tipo di pane¹¹⁶⁴.

Correlativamente restano esclusi dal raggio di applicazione della norma segni che non costituiscano "indicazioni" perché non hanno contenuto informativo, come è nel caso del logo della vettura originale riprodotto sul modellino in scala, che a ben vedere non contiene alcun messaggio informativo ma si limita ad assicurare la riproduzione fedele sull'esemplare in scala di tutti i particolari del prodotto originale¹¹⁶⁵. La libera utilizzazione risulta altresì inapplicabile a quei segni che, pur avendo scopo informativo e quindi costituendo a rigore "indicazioni",

¹¹⁶³ Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., parr. 45-46. Una valutazione conforme può essere forse reperita nella (criptica) presa di posizione di Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit., parr. 60-61: l'uso di un segno identico o simile a un marchio altrui come parola chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet non mira, salvo che "in circostanze particolari", a fornire una indicazione relativa alle caratteristiche dei beni offerti dal terzo; dove si può (forse) assumere che le circostanze particolari possano ricorrere solo nel caso in cui il marchio anteriore contenga a sua volta una denominazione generica o indicazione descrittiva.

¹¹⁶⁴ Trib. Bergamo 12 dicembre 1991, caso «Pain Braisé», cit.

¹¹⁶⁵ Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., par. 44. Le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 7 marzo 2006, caso «modellini in miniatura», cit., parr. 51 s. avevano suggerito la soluzione opposta, sottolineando giustamente come questa avrebbe creato condizioni di parità concorrenziale nell'*aftermarket* della vendita di modellini in scala; e tuttavia non erano risultate convincenti laddove avevano assunto che la riproduzione del segno corrispondente all'originale avesse una funzione informativa del consumatore (par. 51) che in realtà risulta verosimilmente assente nel caso di specie, visto che nel caso dei modellini in scala il logo non fornisce indicazioni né sulla provenienza del bene né sulle sue caratteristiche ma costituisce essa stessa una caratteristica (in senso contrario però A. KUR, *Confusion over Use?*, cit., 7). In posizione particolare Trib. Modena 12 ottobre 2010, caso «automobiline Ferrari», cit., che pare ravvisare un'ipotesi di libera utilizzazione senza preoccuparsi di individuare a quale delle tre ipotesi normativamente delineate essa sia riconducibile.

facciano però impiego non di espressioni appartenenti al patrimonio linguistico generale che deve essere mantenuto nella disponibilità di tutti gli operatori ma di locuzioni che richiamano caratteristiche specifiche del solo bene proveniente dal titolare del marchio anteriore, come è nel caso del segno che contraddistingue un componente incorporato nel prodotto finale offerto dal terzo (il Teflon) o che sul mercato è venuto a identificare la configurazione o l'aspetto peculiare di beni determinati (ad es. il taglio di certe pietre preziose: Context Cut e Spirit Sun)¹¹⁶⁶. Nell'assetto normativo vigente non è infatti contemplato un interesse collettivo a mantenere nella disponibilità generale espressioni linguistiche che traggano il proprio significato dal riconoscimento conseguito dal marchio anteriore sul mercato anziché dal linguaggio comune¹¹⁶⁷; e, se pure un interesse di questo tipo fosse ravvisabile in particolari circostanze¹¹⁶⁸, esso non potrebbe trovare ingresso per la via delle libere utilizzazioni, dato il carattere tassativo del catalogo che le prevede¹¹⁶⁹.

Questa soluzione non significa peraltro che le ipotesi di impiego del marchio altrui ora menzionate siano necessariamente e per definizione illecite, solo perché esse non possono fruire della libera utilizzazione. Anzi: esse possono risultare, in relazione al contesto particolare nel quale si collochi l'uso del marchio anteriore da parte del terzo, perfettamente legittime, in applicazione però di altri principi, che attengono non alle modalità con cui è usato il segno successivo ma agli effetti che tale uso ha sulle funzioni svolte dal marchio anteriore. Infatti – e si arriva qui alla seconda prospettiva, in precedenza preannunciata – è ben possibile che in casi come questi l'impiego del marchio altrui non comporti alcun pregiudizio in concreto agli interessi tutelati dal titolare del marchio e difetti quindi il sesto elemento costitutivo della fattispecie generale della contraffazione¹¹⁷⁰. A questa valuta-

¹¹⁶⁶ Corte di Giustizia 14 maggio 2002, caso «Hölterhoff», cit. In senso contrario però A. KUR, *Confusion over Use?*, cit., 8.

¹¹⁶⁷ Diversamente, sia pur in via solo ipotetica, le Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 20 settembre 2001, caso «Hölterhoff», cit., par. 50 ss. Si pronuncia in senso favorevole a estendere la libera utilizzazione di cui alla lett. b) del par. 1 dell'art. 6 della direttiva anche a indicazioni descrittive delle caratteristiche dei beni desumibili non dal patrimonio linguistico comune ma da un richiamo – o confronto – con i beni del concorrente Jacob J., in England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, caso «L'Oréal», cit., par. 26. La presa di posizione non è argomentata analiticamente; e si basa sulla diffidenza verso soluzioni che combinino la lettura (restrittiva) della libera utilizzazione, accolta nel testo e seguita dalla giurisprudenza comunitaria, con l'interpretazione flessibile del requisito del pregiudizio delle funzioni, la quale diffidenza viene motivata esplicitamente (ai par. 29-32) con l'inaccettabilità dell'incertezza riscontrabile nelle (in effetti assai divergenti) applicazioni del requisito del pregiudizio.

¹¹⁶⁸ Un caso particolare – e di ardua soluzione – è stato affrontato da Trib. Catania 29 giugno 2010 (ord.) e 23 febbraio 2010 (ord.), caso «Segway», cit., ove il marchio (di prodotto nuovo) rappresentava l'unica locuzione effettivamente disponibile per designare la nuova tipologia di bene; e dove forse sarebbe convenuto domandarsi se non si fosse assistito a un caso di volgarizzazione «fulminante» del marchio. In argomento V. DI CATALDO, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law*, cit., 839-840.

¹¹⁶⁹ V. § 141.3 e Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 47.

¹¹⁷⁰ V. §§ 128-129; ma anche la discussione dell'«approccio integrato» al § 141.3.

zione si è effettivamente pervenuti in relazione alla riproduzione del logo presente sulla vettura originale nel caso dei modelli in scala ridotta¹¹⁷¹; si è anche escluso, sempre in concreto, che si verifichi un pregiudizio agli interessi protetti del titolare del marchio nel caso in cui il convenuto aveva descritto verbalmente a gioiellieri di professione la forma delle proprie gemme riferendosi ai marchi altrui¹¹⁷²; anche se poi non sono mancate situazioni in cui l'accertamento in ordine al carattere "puramente descrittivo" dell'uso del marchio altrui ha sortito esito opposto¹¹⁷³, sulla base della considerazione che nel caso di specie l'uso in questione non perseguiva scopi puramente descrittivi, bensì un concorrente scopo pubblicitario e quindi risultava idoneo a compromettere "una delle funzioni dei marchi di cui trattasi, segnatamente con riferimento alle funzioni di comunicazione, investimento o pubblicità degli stessi"¹¹⁷⁴.

Trova qui riprova l'esattezza del rilievo secondo cui alle chiusure della disciplina comunitaria delle limitazioni degli effetti del marchio fanno riscontro simmetriche aperture nella interpretazione e applicazione delle norme che sanciscono il divieto; ma anche la rilevante – e forse crescente – difficoltà che si incontra nel prevedere gli esiti della controversia nelle particolari situazioni che di volta in volta di presentano all'attenzione dei giudici quando si discuta della presenza o dell'assenza del pregiudizio agli interessi tutelati del titolare del marchio¹¹⁷⁵.

143.4. *"Indicazioni relative alle caratteristiche del bene" e pubblicità comparativa*. Entro queste coordinate, diviene anche possibile prendere una posizione più articolata e complessiva di quanto non sia fin qui stato possibile rispetto a una questione cui si è fatto accenno più di una volta, seppur in modo solo incidentale¹¹⁷⁶: quella della collocazione delle previsioni relative alla pubblicità comparativa. Le norme che sanciscono a quali condizioni la pubblicità comparativa è lecita fanno riferimento all'impiego di segni che hanno contenuto informativo e che quindi possono essere intesi come "indicazioni", nel senso che si è appena precisato. Neppur esse costituiscono tuttavia espressioni appartenenti al patrimonio linguistico generale che deve essere mantenuto nella disponibilità di tutti gli operatori: il riferimento è anche qui alle caratteristiche specifiche dei soli beni provenienti dal titolare del marchio anteriore. È quindi da rigettarsi la tesi, pur molto

¹¹⁷¹ Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., par. 23

¹¹⁷² Corte di Giustizia 14 maggio 2002, caso «Hölterhoff», cit.

¹¹⁷³ Su questa nozione di "uso puramente descrittivo", radicata nel par. 5 dell'art. 5 della direttiva e sul suo collegamento con l'analisi del pregiudizio alle funzioni giuridicamente tutelate del marchio, v. § 129.

¹¹⁷⁴ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., parr. 61-63.

¹¹⁷⁵ Non a caso Jacob J., che in England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, caso «L'Oréal», cit., par. 31, sottolinea come i risultati nei casi decisi rispettivamente da Corte di Giustizia 14 maggio 2002, caso «Hölterhoff», cit. e 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., siano difficilmente conciliabili fra di loro, spezza una lancia perché le situazioni corrispondenti vengano ricondotte non all'incerta analisi del pregiudizio alle funzioni ma a una lettura ampia della libera utilizzazione di cui alla lett. b) del par. 1 dell'art. 6 della direttiva.

¹¹⁷⁶ V. §§ 119.4, 138.2, 139.2, 140.2, 140.3, e 141.1.

diffusa nella dottrina¹¹⁷⁷ e del resto corrispondente al suggerimento di un Avvocato generale autorevole¹¹⁷⁸, secondo cui l'uso del marchio altrui conforme alle norme sulla pubblicità comparativa sarebbe riconducibile alla libera utilizzazione di cui alla lett. *b*) del par. 1 dell'art. 6 della direttiva e dell'art. 12 r.m.c.¹¹⁷⁹.

Va inoltre rilevato come il legislatore comunitario abbia, in questo caso, preferito adottare una soluzione espressa piuttosto che affidarsi, come pure era stato suggerito¹¹⁸⁰, all'altro meccanismo di bilanciamento fra gli interessi del titolare del marchio e dei soggetti controinteressati, che è imperniato sul sesto elemento costitutivo della fattispecie generale della contraffazione, e a questo fine abbia deciso di ricorrere a una elencazione – di nuovo – tassativa di ipotesi di uso lecito del marchio altrui, che viene ad aggiungersi alle libere utilizzazioni di cui agli artt. 6 della direttiva e 12 r.m.c. come ulteriore e indipendente causa di esclusione dell'illiceità. Si tratta di un'opzione più che comprensibile, in quanto essa per un verso consente di sfuggire alle ricorrenti incertezze che si manifestano quando si maneggi lo strumento, duttile ma sfuggente, dell'accertamento del rischio di pregiudizio alle funzioni e per altro verso permette di tracciare una linea di demarcazione fra usi leciti e illeciti dotata del grado di precisione che si è avvertito come indispensabile per introdurre un'innovazione che è sembrata ardita agli ordinamenti europei continentali¹¹⁸¹.

Entro coordinate normative come queste è possibile – finalmente – azzardare una collocazione delle previsioni in tema di pubblicità comparativa: in negativo, esse non sono riconducibili né alle restanti libere utilizzazioni di cui agli artt. 6 direttiva e 12 r.m.c. né al sesto elemento costitutivo della fattispecie generale della contraffazione; in positivo, esse costituiscono piuttosto una autonoma e ulteriore limitazione degli effetti del marchio che si aggiunge a quelle codificate all'interno del diritto comunitario e comunitariamente armonizzato dei marchi¹¹⁸².

143.5. *La conformità agli "usi consueti di lealtà"*. Anche qui, come nelle restanti sottopotesi di libera utilizzazione, la fruibilità della limitazione è subordinata al rispetto degli "usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale", secondo il diritto comunitario, o dei "principi della correttezza professionale", secondo il diritto interno. Così, è ragionevole pensare che il terzo possa beneficiare

¹¹⁷⁷ W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property*, cit., 803.

¹¹⁷⁸ Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 20 settembre 2001, caso «Hölderhoff», cit., par. 50. Nello stesso senso anche Jacob J., in England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, caso «L'Oréal», cit., parr. 40 ss.

¹¹⁷⁹ Nel senso del testo v. Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 46 e le Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi del 10 febbraio 2009, nel caso «L'Oréal», cit., par. 25.

¹¹⁸⁰ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale del 21 marzo 2002, caso «Robelco/Robeco», par. 32 e le Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», par. 57.

¹¹⁸¹ V. § 119.1.

¹¹⁸² In questo senso le Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi del 10 febbraio 2009, nel caso «L'Oréal», cit., par. 25.

della libera utilizzazione solo se ricorra all'indicazione descrittiva delle caratteristiche del bene coincidente con il marchio altrui esclusivamente nella sua componente denominativa, perdendo invece il privilegio corrispondente se si spinga fino a riprodurre l'elemento figurativo del marchio altrui. Insomma, può essere accettabile, come si è accennato, usare l'espressione "Nails Studio" per caratterizzare la propria attività di estetica e cura delle unghie, a condizione però che non siano ripresi gli elementi emblematici del marchio anteriore altrui¹¹⁸³.

Quanto alla presenza di un marchio del terzo che identifichi chiaramente i beni come provenienti dal terzo stesso, può essere utile qualche precisazione. Nella normalità dei casi la presenza di un proprio marchio del terzo idoneo a differenziarne l'offerta rispetto a quella proveniente dal titolare del marchio è elemento coesistente per il ricorrere della libera utilizzazione: intanto il terzo può sostenere di utilizzare l'espressione come indicazione descrittiva delle caratteristiche dei beni da lui offerti, in quanto il compito di identificare la provenienza imprenditoriale dei beni in questione offerti sia assolto da un altro segno; e ci si può attendibilmente spingere a richiedere che questo svolga un ruolo preminente nel contesto comunicativo complessivo allestito dal terzo medesimo.

Questa direttrice di valutazione entra però in crisi nel caso, un po' anomalo e pure ammesso dalla giurisprudenza¹¹⁸⁴, in cui il terzo usi l'indicazione in funzione distintiva o addirittura come marchio. Qui l'interprete può togliersi dall'imbarazzo soltanto andando a ricercare indizi di lealtà e correttezza diversi dalla presenza di ulteriori marchi sui beni offerti dal terzo: sotto questo profilo assumeranno rilevanza, oltre ai consueti fattori¹¹⁸⁵, la veridicità e genuinità dell'indicazione descrittiva, la anteriorità dell'adozione del marchio da parte del terzo, che potrà essere verificata con esito positivo solo quando il marchio del terzo sia stato originariamente utilizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui si manifesta il conflitto, forse anche la distanza fra i due segni: dopo tutto può fare una differenza che il marchio del terzo fosse "Kerry Spring", contrapposto non a "Kerry" ma a "Gerri"¹¹⁸⁶. Potrebbe destare sorpresa che la Corte abbia anche attribuito peso, nel caso ora discusso, alla forma delle bottiglie e all'impressione prodotta dalle rispettive etichette¹¹⁸⁷: è vero che questi profili sono del tutto estranei a un giudizio di contraffazione, dove il raffronto va condotto con riferimento ai segni piuttosto che al contesto in cui questi sono collocati; ma non si può dimenticare che la

¹¹⁸³ In questo senso Trib. Verona 10 marzo 2003, caso «Nails», cit. Conforme V. DI CATALDO, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law*, cit., 838.

¹¹⁸⁴ Corte di Giustizia 7 gennaio 2004, caso «Gerolsteiner Brunnen», cit.

¹¹⁸⁵ Sui quali v. già § 142.3.

¹¹⁸⁶ I due profili sono stati messi in relazione da Corte di Giustizia 7 gennaio 2004, caso «Gerolsteiner Brunnen», cit., par. 25, che, pur ritenendo che potesse esistere un rischio di confusione fra i segni a livello fonetico, ha ritenuto che questa eventualità andasse apprezzata nel contesto di un mercato interno le cui crescenti dimensioni geografiche moltiplicano le probabilità di incontri fortuiti fra segni simili.

¹¹⁸⁷ Corte di Giustizia 7 gennaio 2004, caso «Gerolsteiner Brunnen», cit., par. 26.

valutazione di cui qui si discute attiene alla lealtà concorrenziale invece che alla violazione del marchio (anche se poi si ripercuote su di questa).

Nella valutazione può assumere rilievo anche un fattore come la maggiore o minore necessità del terzo di ricorrere al segno: anche se si ritenga che l'indispensabilità dell'uso dell'indicazione non sia a rigore richiesta perché si possa invocare la norma, non si può escludere che essa espliciti qualche influenza sul piano distinto e ulteriore della valutazione del grado di correttezza del terzo medesimo¹¹⁸⁸. Ci si chiede anche se possa assumere rilievo sotto il profilo della correttezza il particolare grado di notorietà di cui goda il marchio anteriore¹¹⁸⁹.

Ci si può domandare – in particolare in relazione a questa ipotesi di libera utilizzazione, più ancora che per le restanti – se il giudizio di conformità sia “binario”, nel senso che sia sufficiente un profilo anche minore di non conformità per far perdere definitivamente il privilegio; oppure se la valutazione ammetta una considerazione graduata del tasso di correttezza, ad es. considerando come peccati veniali condonabili contegni del terzo discutibili ma di poco rilievo o addirittura richiedendo una proporzionalità fra gli addebiti mossi al terzo e le conseguenze per questi avverse della perdita del beneficio della libera utilizzazione. La giurisprudenza di merito nazionale si mostra sotto questo profilo abbastanza comprensiva nei confronti del terzo: non si potrebbe precludere al questi di usare un'indicazione descrittiva che è condizione essenziale perché questi possa offrire i suoi beni sul mercato, anche se nel far ciò egli possa essere incorso in violazioni minori dei diritti del titolare del marchio¹¹⁹⁰.

144. (Segue). C) *L'uso del marchio altrui per indicare la destinazione del proprio prodotto*

144.1. *I contorni della fattispecie.* Alcuni beni non svolgono una funzione autonoma ma servono solo come complementi di altri beni. La parte di ricambio di

¹¹⁸⁸ V. in senso conforme le Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 20 settembre 2001, caso «Hölterhoff», cit., par. 52 e 56.

¹¹⁸⁹ In argomento v. J. PHILLIPS, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, cit., 226, riferisce che la giurisprudenza francese ha ritenuto contraffattorio l'uso dell'espressione “Ultra Doux” per shampoo, ancorché essa potesse ritenersi descrittiva delle qualità del prodotto, in una situazione nella quale l'impresa concorrente titolare del marchio aveva effettuato un investimento pubblicitario importante per accreditare sul mercato il marchio formato da queste due medesime parole. In una prospettiva opposta (e per me preferibile) V. DI CATALDO, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law*, cit., 839, ritiene che la libera utilizzazione sia applicabile *a fortiori* nel caso di marchio che gode di notorietà.

¹¹⁹⁰ Trib. Catania 29 giugno 2010 (ord.), caso «Segway», cit., che, in una pronuncia significativa anche se forse a rigore non riferibile alla libera utilizzazione di cui qui si tratta, ha ritenuto che il terzo non avrebbe perso la libera utilizzazione del marchio altrui solo per avere adottato un nome consortile e un nome a dominio in violazione del marchio anteriore e aver imitato la modulistica del titolare. Analogamente Trib. Milano 9 giugno 2011 (ord.), Agostani s.r.l. c. Luigi Lavazza s.p.a., caso «A Modo Mio»: la pregressa e conclamata violazione del marchio anteriore, se cessata all'epoca del deposito del ricorso per provvedimento d'urgenza, non impedirebbe la fruibilità della libera utilizzazione.

una vettura non possiede autonomo valore d'uso, salvo che essa venga impiegata per rimpiazzare la parte originale che si sia logorata o guastata. Un apparecchio apricancello non serve a nulla, se non è impiegato in relazione a sistemi di apertura che operino su quella frequenza. Una lametta per rasoio non serve a nulla se non è impiegata sullo stelo del rasoio con cui essa sia compatibile. Se il produttore di questi tipi di prodotti complementari non potesse richiamare con precisione il bene complesso cui essi sono destinati, non potrebbe essere presente sul mercato. Il fabbricante del bene principale conseguirebbe così, senza colpo ferire, una posizione monopolistica sugli accessori o sulle parti di ricambio del bene in questione. È quindi la preoccupazione di mantenere un assetto concorrenziale su questi mercati "a valle" o *aftermarkets* che ha indotto la legislazione in tema di marchi a introdurre con la lett. c) del par. 1 dell'art. 6 della direttiva, dell'art. 21.1 c.p.i. e del par. 1 dell'art. 12 r.m.c. una specifica limitazione della portata dell'esclusiva e a prevedere che il diritto al marchio non consenta al suo titolare di impedirne l'uso quando tale impiego sia necessario al fine di indicare la destinazione di altri beni, in particolare come accessori o parti di ricambio.

Le ipotesi di limitazione degli effetti del marchio di cui a queste previsioni sono esemplificative e non tassative¹¹⁹¹. La facoltà dei terzi di impiegare l'altrui marchio non è, dunque, limitata ai soli casi in cui esso sia usato per distinguere accessori o pezzi di ricambio cui il prodotto o il servizio sia destinato; essa si estende a tutte le ipotesi nelle quali l'uso del marchio altrui sia "necessario per contraddistinguere la destinazione del prodotto o del servizio" offerto sul mercato dal terzo.

La libera utilizzazione trova dunque applicazione anche nel caso in cui il terzo metta in commercio oltre ai componenti (ad es. le lamette; l'impugnatura) anche il prodotto complesso risultante dalla combinazione degli stessi componenti (il rasoio), perché questa circostanza non elimina che anche il componente "maggiore" offerto dal terzo, singolarmente considerato, possa essere "destinato" (anche) al prodotto altrui¹¹⁹².

Per questa via la libera utilizzazione può trovare un ambito di applicazione notevole, soprattutto in relazione ai servizi che si riferiscano al bene contraddistinto dal marchio altrui. Si pensi al caso dei servizi di manutenzione e di riparazione di autovetture offerti da un riparatore specializzato¹¹⁹³. Questi servizi certamente

¹¹⁹¹ Corte di Giustizia 17 marzo 2005, caso «Gillette», cit., par. 32, seguita da Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 63. Quando il richiamo al marchio altrui da parte del terzo comporti una valutazione di equivalenza tecnica fra il prodotto originale e quello offerto dal terzo vengono in considerazione anche le norme sulla pubblicità comparativa: in questo senso L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 935, nota 21.

¹¹⁹² Corte di Giustizia 17 marzo 2005, caso «Gillette», cit. Adottando questa più ampia lettura della norma la Corte si è esentata dalla necessità di interrogarsi se la lametta e l'impugnatura offerte da un concorrente della Gillette, e compatibili – oltre che fra di loro – rispettivamente con l'impugnatura e con le lamette vendute dalla Gillette stessa, costituiscano accessori o pezzi di ricambio del rasoio stesso. Infatti, anche se si possa discutere che lamette e impugnature di un rasoio costituiscono accessori o parti di ricambio di un rasoio, non vi è dubbio che, ogni qualvolta esse siano con esso compatibili, esse siano a esso destinate.

¹¹⁹³ Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, caso «BMW», cit., parr. 54 e 58-63.

non costituiscono accessori o parti di ricambio delle vetture di una certa marca; e pure, quando abbiano tali vetture come punto di incidenza oggettiva della prestazione offerta, sono in effetti a esse destinati. Cosicché l'esigenza del riparatore di informare gli utilizzatori sulle caratteristiche dei propri servizi e *in primis* sulla loro destinazione può legittimare il ricorso al marchio altrui. In questa prospettiva, il riferimento alla nozione di destinazione (*intended purpose*, nel testo inglese) assume un significato ampio, che non presuppone necessariamente che il bene contraddistinto dal marchio e il bene o servizio a esso destinati si collochino in un rapporto di principale ad accessorio, come è invece nel caso del rapporto pertinenziale di cui all'art. 817 c.c., potendo la destinazione qui considerata ricorrere ogni qual volta sia configurabile fra i beni in questione una relazione di compatibilità, complementarietà o di integrazione anche reciproche. Per questa via, possono finire per essere attratti nell'orbita della libera utilizzazione anche i casi di impiego del segno per servizi finanziari e assicurativi, ad es. se ritagliati specificamente sulle vetture provenienti da una certa casa¹¹⁹⁴; o per un'applicazione compatibile con un certo *device* elettronico; e incontrarsi così anche con la regola, attestata in materia di esaurimento, che legittima l'uso del marchio altrui in relazione all'attività di distribuzione di beni "originali", in quanto provenienti dal titolare del marchio¹¹⁹⁵.

La portata della norma risulta quindi in definitiva assai ampia, anche se, naturalmente, i suoi contorni sono abbastanza netti da escludere dal suo ambito ad es. l'uso del marchio altrui per indicare un componente proveniente dal titolare del marchio che venga incorporato nel proprio bene. La previsione, infatti, intende stabilire la liceità dell'uso del marchio altrui in funzione non di qualsiasi descrizione del prodotto proprio, ma della descrizione della *destinazione* del proprio prodotto o servizio¹¹⁹⁶. Fin quando si rimanga entro l'ambito definito dalla destinazione del bene del terzo a quello proveniente dal titolare del marchio, però, la norma può trovare applicazioni anche non facilmente preventivabili, a conferma dell'opinione sopra espressa secondo cui non vi è ragione di ritenere che la disciplina delle libere utilizzazioni abbia carattere eccezionale, risultando viceversa decisivo per perimetrare l'ambito di applicazione della norma il mezzo tecnico prescelto. Invero, lo stesso legislatore che ha istituito un elenco tassativo di libere utilizzazioni, ha poi preferito delineare la specifica sottopotesi qui considerata mediante un elenco aperto, come comprovato dall'impiego dell'espressione "in

¹¹⁹⁴ V. ad es. App. Parigi 30 gennaio 2004, caso «Renault», cit.

¹¹⁹⁵ V. ad es. la decisione del 4 luglio 2005 del Centre d'arbitrage ed de médiation de l'OMPI, caso «Champagne», cit. Sulla facoltà di uso pubblicitario del marchio altrui nel caso di esaurimento e i suoi limiti v. *infra*, § 154.

¹¹⁹⁶ In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 250 s. Anche in questo caso può operare la già constatata dialettica fra libera utilizzazione e configurazione del diritto, potendosi ben ipotizzare che l'uso "puramente descrittivo" del marchio altrui per designare un componente del proprio prodotto non comporti in concreto pregiudizio alle funzioni tutelate del marchio anteriore: v. la discussione al § 143.3.

particolare” prima del riferimento ai casi degli accessori e dei pezzi di ricambio¹¹⁹⁷, con tutte le conseguenze del caso.

144.2. *Il requisito della necessità.* Le norme ora considerate subordinano la liceità a un requisito ulteriore, che è assente nelle due ipotesi di libera utilizzazione precedentemente esaminate¹¹⁹⁸: la “necessità” dell’impiego del marchio altrui rispetto allo scopo, di indicare la destinazione del bene, in vista del quale è prevista la libera utilizzazione. Si tratta di un requisito di liceità che è distinto da quello, consueto, della conformità agli “usi consueti di lealtà”, e che a esso si aggiunge. Come va inteso questo requisito della “necessità” dell’uso del marchio altrui? Dal punto di vista dei titolari dei marchi anteriori, si fanno naturalmente valere argomenti che suggeriscono una lettura esigente e rigorosa del requisito: l’uso del marchio altrui sarebbe da considerarsi indispensabile per il terzo e quindi lecito, solo se esso fosse l’unico mezzo attraverso il quale il terzo medesimo può accedere al mercato. Così, nel caso “Gillette” il titolare del marchio ha fatto valere che le lamette offerte dal suo concorrente LA erano compatibili non solo con l’impugnatura del rasoio della Gillette, ma anche con altre impugnature, offerte dalla stessa LA e da altri operatori ancora¹¹⁹⁹; e che quindi il richiamo al marchio Gillette non sarebbe stato affatto indispensabile per accedere al mercato.

Questa lettura così severa può forse trovare un qualche addentellato nella storia legislativa, visto che la nozione di “necessità” è stata introdotta allo specifico fine di delimitare il più generico riferimento alla finalità di indicare la destinazione, contenuto nel testo originario¹²⁰⁰.

Il fatto è che lo scopo della norma è, anche in questa sottoipotesi, quello di introdurre un bilanciamento fra gli interessi del titolare del marchio e le altre istanze con essi potenzialmente confliggenti. Il potenziale conflitto fra questi ordini di istanze si avverte soprattutto in relazione al tema dei c.d. “prodotti compatibili”, che si profila su mercati disparati come quello della cialde o capsule del caffè c.d. porzionato¹²⁰¹, delle ricariche (o *refill*) dell’inchiostro delle penne e delle stampanti¹²⁰², come anche, per l’appunto delle lamette da rasoio, dove alla vendita *una*

¹¹⁹⁷ Anche qui la storia legislativa offre una conferma: il testo del 1980 della direttiva era circoscritto ad accessori e parti di ricambio, come sottolineato dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Tizzano del 9 dicembre 2004, caso «Gillette», cit., par. 37.

¹¹⁹⁸ V. in particolare il § 143.1.

¹¹⁹⁹ V. le Conclusioni dell’Avvocato generale Tizzano del 9 dicembre 2004, caso «Gillette», cit., par. 49.

¹²⁰⁰ V. le Conclusioni dell’Avvocato generale Tizzano del 9 dicembre 2004, caso «Gillette», cit., par. 52.

¹²⁰¹ In giurisprudenza v. Trib. Torino 15 giugno 2012 (ord.), caso «Nespresso/Èspresso», cit. e 17 maggio 2012 (ord.), Nestec SA, Soc. des Produits Nestlé S.A. e Nespresso Italia s.p.a c. Casa del Caffè Vergnano s.p.a., caso «Nespresso/Èspresso».

¹²⁰² Trib. Roma 22 gennaio 2008, Epson Italia s.p.a. c. G.&P. Rigenerazione di Bozza & C. s.a.s., in *Giur. ann. dir. ind.* 5262, caso «Cartucce Compatibili Epson T036» e Trib. Torino 6 maggio 2004 (ord.), Hewlett Packard Development Co. L.P. c. Recycler Component s.r.l. e Ink s.n.c., in *Giur. it.* 2004, 1892 ss. con nota di M. VENTURELLO, caso «Hewlett Packard».

tantum del bene principale (la macchina automatica per il caffè; la penna o la stampante; il rasoio) corrisponde una vendita ricorrente dei beni consumabili (cialde, ricariche, lamette). Il modello di *business* del titolare del marchio di regola consiste nel vendere al costo (o sottocosto) il bene principale, per conseguire poi profitti con la vendita dei beni consumabili; ed è quest'ultimo il mercato cui guardano i terzi, nella speranza di potere a lor volta profittare da vendite la cui stessa possibilità presuppone che il terzo medesimo possa dichiarare che il proprio prodotto è compatibile con il bene principale offerto dal titolare del marchio. Alla tenzone assistono i consumatori, che possono sperare di trarre vantaggio dalla concorrenza fra il titolare del marchio già insediato sul mercato e gli operatori che su di esso si affacciano, a condizione, si intende che la gara avvenga con modalità corrette e senza indurre il pubblico in confusione.

Ciò significa che, sotto il profilo degli interessi contrapposti, a fronte della salvaguardia del marchio stanno la libertà di commercio e la libertà concorrenziale. Si ritiene quindi che la nozione di "necessità" vada ragguagliata alle esigenze informative del pubblico: la valutazione di liceità del richiamo al marchio altrui deve essere coerente con la duplice finalità di consentire ai consumatori di essere sicuri dell'origine dei beni e allo stesso tempo di fruire per intero dei benefici che possano derivare dalla concorrenza fra prodotti diversi capaci di soddisfare lo stesso bisogno¹²⁰³. In questa prospettiva si comprende come la giurisprudenza ritenga che il richiamo al marchio altrui sia necessario tutte le volte che l'informazione relativa alla destinazione del prodotto o servizio offerto dal terzo non possa essere comunicata al pubblico senza che venga fatto uso del marchio del titolare¹²⁰⁴.

Ciò non comporta, peraltro, che l'esigenza informativa che sorreggere la valutazione di liceità dell'impiego del marchio altrui debba essere qualificata da una nota di oggettiva indispensabilità¹²⁰⁵. L'indicazione dell'altrui marchio deve essere "necessaria"; e tale essa non è, secondo la Corte, quando l'informazione, relativa alla destinazione del proprio prodotto o servizio, possa essere comunicata in altro modo ragionevolmente idoneo a raggiungere il pubblico. In alcuni settori merceologici ci possono essere standard tecnici o norme generalmente usati per una certa tipologia di prodotto. Se così è, come è ad es. forse nel caso delle catene destinate ai pneumatici per le vetture, e gli standard e le norme corrispondenti siano diffusi fra il pubblico interessato, allora non si può più dire che l'uso del marchio altrui sia "il solo mezzo per fornire un'informazione" relativa alla destinazione del proprio prodotto o servizio¹²⁰⁶. D'altro canto, anche nei casi in cui sia assodato che non esistano alternative al richiamo al marchio altrui, il requisito dell'indispensabilità può anche comportare un rinvio al collegato principio di con-

¹²⁰³ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale Tizzano del 9 dicembre 2004, caso «Gillette», cit., par. 56.

¹²⁰⁴ Corte di Giustizia 17 marzo 2005, caso «Gillette», cit., par. 35 e 23 febbraio 1999, caso «BMW», cit., par. 60.

¹²⁰⁵ Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, caso «BMW», cit., par. 54 e 60.

¹²⁰⁶ Corte di Giustizia 17 marzo 2005, caso «Gillette», cit., par. 36.

tinenza: l'uso del marchio altrui non deve eccedere o esorbitare rispetto a quanto è strettamente necessario ai fini informativi sia dal punto di vista delle sue modalità di impiego¹²⁰⁷ sia dal punto di vista dimensionale¹²⁰⁸. In particolare, è da escludere che possa considerarsi necessaria la riproduzione del marchio direttamente sul prodotto offerto dal terzo, visto che di regola l'informazione può avvenire con modalità assai meno invasive, come il richiamo al(la sola componente denominativa del) marchio altrui su confezioni, imballaggi e altre comunicazioni al pubblico¹²⁰⁹.

Ci si può chiedere se il bilanciamento fra gli interessi "terzi" e quelli facenti capo al titolare del marchio debba prendere in considerazione solo la tutela della funzione distintiva oppure debba anche estendersi all'impatto sulle restanti funzioni, che vengono sinteticamente indicate come pubblicitaria e di garanzia qualitativa. È quest'ultima la soluzione prescelta dalla giurisprudenza¹²¹⁰. Essa potrebbe essere revocata in dubbio, argomentando che la necessità di una libera utilizzazione caratterizzata dal fine informativo debba essere valutata solo dal punto di vista del suo impatto sulla funzione distintiva; se non che, forse, la visuale più ampia prescelta dalla giurisprudenza può essere del tutto ragionevole quando il marchio anteriore goda di notorietà o ricorra un caso di doppia identità dei segni.

144.3. *La conformità agli "usi consueti di lealtà"*. Il requisito del rispetto degli "usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale", secondo il diritto comunitario, o della conformità con i "principi della correttezza professionale",

¹²⁰⁷ In questo senso Cass. 16 luglio 2005, n. 15096, caso «Ford/Autoclima», cit., che peraltro si riferisce alla riproduzione dell'elemento figurativo del marchio altrui e quindi a un profilo che forse attiene piuttosto all'ulteriore requisito della correttezza dell'uso del marchio altrui (§ 144.3). Più pertinenti sotto questo profilo, almeno sotto un profilo teorico, le prese di posizione di Trib. Torino 15 giugno 2012 (ord.) e 17 maggio 2012 (ord.), casi «Nespresso/Espresso», che hanno ritenuto che il richiamo riferito direttamente al marchio del bene accessorio del concorrente (la cialda) invece che al modello della macchina con cui le cialde offerte erano asseritamente compatibili non assumesse solo una valenza informativa ma comportasse un agganciamento al valore promozionale del segno altrui non indispensabile per conseguire il risultato informativo garantito dalla norma.

¹²⁰⁸ Così App. Milano 17 luglio 2001, caso «Record», cit. (peraltro *obiter e* in relazione all'ipotesi, diversa, dell'impiego del marchio che contraddistingue un – falsamente richiamato – componente altrui del proprio prodotto).

¹²⁰⁹ In questo senso Trib. Torino 30 giugno 2012 (ord.), caso «copri-cerchioni Ford», cit. Ma v. § 145.3. Per la verità anche in materia di importazioni parallele la giurisprudenza comunitaria (v. ad es. Corte di Giustizia 26 aprile 2007, causa C-348/04, Boehringer Ingelheim e a. c. Swingward Ltd. e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 5192 e in *Racc.* 2007, I, 3391 ss., caso «Boehringer II» par. 39) tiene nettamente distinta e necessità del riconfezionamento rispetto alle modalità con cui questo avviene; non è peraltro affatto sicuro che le soluzioni adottate nell'accertare rispettivamente la necessità del riferimento al marchio altrui e del riconfezionamento siano ragionevolmente comparabili fra di loro; e, come si è segnalato, manca anche una riflessione adeguata, di cui pur si sentirebbe molto bisogno, sui rapporti reciproci fra l'interpretazione delle previsioni in materia di libere utilizzazioni e di esaurimento.

¹²¹⁰ Trib. Milano 4 dicembre 2010, BMW Bayerische Motoren Werke AG c. Team s.r.l., caso «BMW», reperibile sul sito <http://www.studiolegaleflordia.it/getfi...f32f-4b62-ac31-8f67237624d>; Trib. Milano 9 giugno 2011 (ord.), caso «A Modo Mio», cit.

secondo il diritto interno, presenta alcuni profili particolari in relazione alla sottopotesi di libera utilizzazione qui presa in considerazione. In questo caso infatti il requisito della conformità si intreccia a quello appena esaminato della “necessità”. La sequenza logica fra i due è abbastanza chiara: se il richiamo al marchio altrui non è necessario, nel senso precisato, esso è illecito senza necessità di spingere oltre l’analisi. Nella pratica, i due requisiti tendono a sovrapporsi: la regola secondo la quale il terzo non ha ragione di riprodurre anche gli elementi figurativi del marchio altrui, quando la funzione informativa già possa essere adeguatamente assolta dal richiamo alla componente denominativa del medesimo, può essere affermata sul versante della necessità¹²¹¹; epperò essa si lascia anche agevolmente declinare sul versante della “conformità” con i principi di correttezza. Infatti, anche in questo caso vale la regola secondo cui “l’utilizzo del marchio non è conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale... quando avviene in modo tale da poter dare l’impressione che esista un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio”¹²¹² o che esista “un collegamento tra i prodotti del terzo e quelli del titolare del marchio”¹²¹³; ma questa impressione, per far venire meno la fruibilità dell’eccezione, deve derivare da circostanze particolari¹²¹⁴, ad es. quando il terzo non si limiti a richiamare la parte denominativa del marchio altrui, spingendosi fino a riprodurre l’elemento figurativo. Lo stesso vale per le dimensioni relative dei diversi segmenti comunicazionali rilevanti e, quindi, rispettivamente, del marchio altrui¹²¹⁵ e della dicitura che afferma la compatibilità del bene offerto dal terzo con quello proveniente dal titolare¹²¹⁶.

Nella valutazione della correttezza del terzo assumono comunque rilievo anche altri fattori: infatti, secondo la giurisprudenza, “occorre prendere in considerazione la presentazione complessiva del prodotto messo in commercio dal terzo, segnatamente in che modo il marchio di cui il terzo non è titolare è evidenziato in tale presentazione, in che modo tale marchio e il marchio o il segno del terzo sono stati differenziati nonché lo sforzo fatto da tale terzo per garantire che i consumatori distinguano i suoi prodotti da quelli del cui marchio egli non è titolare”¹²¹⁷. In ossequio a questa impostazione, la giurisprudenza ha assegnato rilievo decisivo,

¹²¹¹ Cass. 16 luglio 2005, n. 15096, caso «Ford/Autoclima», cit. e Trib. Milano 29 agosto 2011 (ord.), Luigi Lavazza s.p.a. c. Agostani s.r.l., caso «A Modo Mio». In questo senso anche V. DI CATALDO, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law*, cit., 838.

¹²¹² Corte di Giustizia 17 marzo 2005, caso «Gillette», cit., par. 42 e 23 febbraio 1999, caso «BMW», cit., par. 51. In argomento v. già § 143.4.

¹²¹³ Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 67.

¹²¹⁴ Ché, come si è detto al § 142.3, se non vi fosse collegamento alcuno, mancherebbe la contraffazione; e quindi non vi sarebbe neppure ragione di discutere di libere utilizzazioni.

¹²¹⁵ Cfr. per analogia App. Milano 17 luglio 2001, caso «Record», cit.

¹²¹⁶ La differenza di dimensioni della scritta “compatible with” è stata considerata fattore decisivo per l’opposta valutazione di due distinte forniture in Trib. Roma 22 gennaio 2008, caso «Cartucce Compatibili Epson T036», cit.

¹²¹⁷ Corte di Giustizia 17 marzo 2005, caso «Gillette», cit., par. 46; analogamente Trib. Milano 9 giugno 2011 (ord.), caso «A Modo Mio», cit.

oltre che alle dimensioni, alla collocazione e al rilievo del marchio altrui, a dati che concernono non il marchio ma lo sfondo su cui questo si colloca e le caratteristiche stesse del prodotto, dando in particolare peso al formato e alle dimensioni delle rispettive confezioni¹²¹⁸, quasi a confermare che lo “sforzo di differenziazione” incumbente sul terzo si estende a questi elementi di accompagnamento, pur esterni al marchio.

Ci si è domandati quale valutazione vada compiuta nei casi in cui il terzo, che usi il marchio altrui senza autorizzazione del titolare ma senza dare l'impressione di un collegamento, tragga da ciò vantaggio perché tale impiego conferisca alla propria attività “un'aura di qualità”¹²¹⁹. La giurisprudenza pare assumere che tale effetto ulteriore non infici il giudizio di liceità, sempre che la condotta dell'utilizzatore possa per ogni altro verso qualificarsi come leale e corretta¹²²⁰, in particolare, sembra di potere arguire, con riguardo alle dimensioni con cui è riprodotto il marchio altrui, alla presenza di un marchio idoneamente differenziatore del terzo e anche alle altre caratteristiche del prodotto o delle sue confezioni. La questione è stata approfondita dalla giurisprudenza successiva. Questa prende le mosse dalla constatazione che l'uso del marchio altrui per indicare la destinazione del proprio prodotto o servizio non necessariamente significa presentare il proprio prodotto come equivalente, per qualità o caratteristiche, a quello recante il marchio altrui. Se questo avvenga o meno, dipende, secondo la Corte, dalle circostanze di fatto e in particolare dalle caratteristiche della presentazione medesima. Ciò che è importante è però che una presentazione da cui possa essere inferita una equivalenza di qualità o di caratteristiche, non corroborata dai fatti, può risultare contraria agli usi leali¹²²¹.

Fin qui i parametri per l'accertamento della correttezza del contegno del terzo ricalcano in larga misura i percorsi sperimentati in relazione alle due prime libere utilizzazioni. A partire dalla sentenza “Gillette” si è però assistito a una sorta di contaminazione fra questi parametri e quelli codificati per la valutazione della pubblicità comparativa. La giurisprudenza ritiene infatti che l'uso del marchio non sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, in particolare, quando esso, oltre ad avvenire in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale tra i terzi e il titolare del marchio, pregiudichi il valore del marchio stesso traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; causi discredito o denigrazione di tale marchio; o il terzo presenti il suo prodotto come un'imitazione del prodotto recante il marchio di cui

¹²¹⁸ Trib. Roma 22 gennaio 2008, caso «Cartucce Compatibili Epson T036», cit.

¹²¹⁹ Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, caso «BMW», cit., par. 53.

¹²²⁰ Tale conclusione è stata peraltro formulata con specifico riferimento alla situazione nella quale il commerciante indipendente avesse acquistato vetture usate per rivenderle; e quindi in una situazione disciplinata dall'art. 7, par. 2, direttiva n. 89/104. Coticché, non è sicuro che tale valutazione sia riferibile anche al caso dell'uso del marchio altrui per indicare la destinazione del proprio prodotto, di cui all'art. 6, par. 1, lett. c) della direttiva, anche alla luce della genericità del rinvio contenuto al par. 63 della motivazione.

¹²²¹ Corte di Giustizia 17 marzo 2005, caso «Gillette», cit., par. 47.

egli non è titolare¹²²². L'addizione di questo ulteriore strato di conegni che precludono il beneficio della libera utilizzazione ha avuto fortuna ed è seguito, quantomeno nelle enunciazioni, dalla giurisprudenza nazionale¹²²³. Nel contesto della terza libera utilizzazione esso ha dalla sua una giustificazione molto forte: in molte fra le situazioni contemplate dalla norma il richiamo al marchio altrui da parte del terzo presuppone una valutazione, almeno implicita, di equivalenza tecnica fra il prodotto originale e quello offerto dal terzo; e ciò può comportare che vengano in considerazione anche le norme sulla pubblicità comparativa¹²²⁴. L'adozione di criteri unitari di valutazione può porre al riparo dal rischio di creazione di antinomie¹²²⁵. L'approccio non è però scevro di pericoli, fra cui non va sottovalutato quello di indurre a ritenere rilevanti l'(ipotetico) indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio anteriore anche in relazione a marchi che in concreto non siano dotati della notorietà richiesta in via generale; e non è del resto affatto detto che l'impostazione possa essere trasferita alle due restanti ipotesi di libera utilizzazione, ove l'operazione non sarebbe sorretta dalla simultanea applicabilità delle norme sulla pubblicità comparativa.

145. *Gli altri usi "atipici" del marchio altrui*

145.1. *Gli usi "atipici" e non distintivi del marchio altrui.* Che dire allora degli "altri" usi atipici del marchio altrui, di quelle ipotesi – variegata – in cui il terzo impieghi l'altrui marchio registrato in funzione che non è distintiva, e che pure non trovano copertura nelle norme che delineano il catalogo delle libere utilizzazioni?

Di alcune di esse si è detto nel corso della trattazione: la riproduzione del logo della vettura originale sul modellino in scala ridotta, il richiamo al marchio altrui per indicare un componente del bene offerto dal terzo o per descriverne le caratteristiche¹²²⁶. Per la valutazione di queste ipotesi di uso del marchio altrui si è fin qui seguito il principio secondo cui il dato normativo non consente un'interpretazione analogica delle previsioni sulle libere utilizzazioni, visto che queste costituiscono un "catalogo chiuso"; e che il bilanciamento fra gli interessi contrapposti va reperito sul piano della ricostruzione degli elementi costitutivi della fattispecie della contraffazione.

¹²²² Corte di Giustizia 17 marzo 2005, caso «Gillette», cit., parr. 43-45 e 49.

¹²²³ Trib. Milano 11 novembre 2010, caso «BMW», cit. Per il diritto comunitario v. l'ipotesi interpretativa avanzata da Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 7 marzo 2006, caso «modellini in miniatura», cit., parr. 55 ss. (ma non seguita dalla Corte).

¹²²⁴ L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 935, nota 21. In questo senso già v. le Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 20 settembre 2001, caso «Hölterhoff», cit., parr. 64 ss.

¹²²⁵ In argomento v. già § 119.4.

¹²²⁶ V. § 143.3.

Lo stesso modo di procedere si impone anche con riferimento a due fra le situazioni che ancor non sono state esaminate.

145.2. *Gli usi “ornamentali” o “decorativi” di un segno identico o simile al marchio altrui.* Questo vale innanzitutto per gli usi “ornamentali” o “decorativi” del marchio altrui. Si torni a pensare al caso “Adidas/Fitnessworld”, nel quale la Adidas, titolare di un marchio costituito da tre strisce verticali parallele che corrono lungo il fianco degli indumenti, aveva agito contro la vendita da parte della convenuta di indumenti recanti due strisce parallele applicate sulle cuciture laterali dei capi¹²²⁷. Anche in situazioni come queste l’analisi deve muovere dalla constatazione che il dato normativo osta a un’interpretazione analogica delle previsioni sulle libere utilizzazioni¹²²⁸; di conseguenza la valutazione dovrà necessariamente vertere su altri profili. Più precisamente, ai fini del giudizio, ci si dovrà di volta in volta porre quesiti che attengono alla presenza degli elementi costitutivi della contraffazione. Sul piano degli elementi costitutivi generali, ci si dovrà domandare se l’entità impiegata dal terzo costituisca davvero un “segno”¹²²⁹ e, in caso positivo, se esso veicoli messaggi relativi alla provenienza, qualità o reputazione dei beni che esso decora¹²³⁰. Sul piano degli elementi costitutivi speciali, si profilerà il quesito se ricorra un grado sufficiente di somiglianza fra i segni per produrre gli effetti del rischio di confusione o del pregiudizio o indebito vantaggio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore¹²³¹. Anche in questo caso vale quindi la linea direttrice su cui ci si è soffermati, che dà priorità alla rilevazione della possibilità di pregiudizio agli interessi del titolare del marchio anteriore nel caso concreto: come si è già detto¹²³², non ci si può fermare a guardare al segno successivo e cercare di decifrare se il pubblico lo percepisca come ornamentale o decorativo o anche distintivo; bisogna piuttosto rivolgere lo sguardo al marchio anteriore e all’impatto che l’uso del segno successivo abbia su di esso; dove l’impatto dipende dalla somiglianza fra i segni e dal rischio di confusione o di pregiudizio o approfittamento di carattere distintivo o notorietà che ne possa conseguire, indipendentemente dal carattere ornamentale o meno dell’uso del segno successivo¹²³³. Del resto, fra somiglianza e carattere ornamentale dell’uso vi può essere (e normalmente vi è) una relazione dialettica, giacché, “un elemento decorativo che riproduca un segno utilizzato come marchio di un impresa concorrente è ... destinato inevitabilmente ad essere riferito a quel particolare segno affermato sul mercato”, e quindi può in concreto svolgere una funzione non

¹²²⁷ Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit. (v. § 128.3).

¹²²⁸ In questo senso D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 100.

¹²²⁹ E v. Trib. Milano 22 giugno 2004 (ord.), caso «ritagli Vuitton», cit.

¹²³⁰ Seguendo l’impostazione suggerita dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», parr. 60-64.

¹²³¹ Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., parr. 39 ss.

¹²³² Al § 134.7.

¹²³³ E v. Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., parr. 34 e 43. Sulla questione se l’imperativo di disponibilità svolga un ruolo nella valutazione corrispondente v. però § 135.4.

solo ornamentale ma anche distintiva (o promozionale), in particolare se esso sia di grande evidenza e incoerente con la forma del prodotto¹²³⁴.

145.3. *Il marchio apposto sulle parti di ricambio non originali.* Una situazione particolare concerne il caso del marchio altrui apposto sulle parti di ricambio non originali¹²³⁵. Il problema si pone qualora il marchio in questione compaia direttamente sul pezzo originario e tale uso da parte del ricambista si renda pertanto necessario per ripristinare l'aspetto originario del bene complesso cui è destinato il ricambio.

Nel diritto nazionale la questione assume una curvatura particolare, in ragione della presenza di una disposizione specifica come l'art. 241 c.p.i., secondo la quale, per il periodo transitorio della disciplina dei modelli e disegni ivi indicata, “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”¹²³⁶. Ci si è infatti chiesti se fra i diritti esclusivi “paralizzati” dalla disposizione vi fossero solo i diritti di disegno e modello o anche i marchi.

In realtà, la soluzione della questione non passa attraverso l'interpretazione della previsione dell'art. 241 c.p.i. È ben vero infatti che l'uso del marchio sul pezzo originario non può fruire della terza libera utilizzazione, giacché l'apposizione del marchio sul corpo del pezzo non originale non è necessaria al fine di indicarne la destinazione, potendo tale funzione informativa essere assolta agevolmente e idoneamente in modi diversi, come la indicazione sugli imballi, sulle confezioni, sui cataloghi e in genere nella pubblicità¹²³⁷. Piuttosto ci si deve chiedere nuovamente se l'apposizione del marchio sul corpo della parte di ricambio comporti in concreto qualche rischio di pregiudizio agli interessi tutelati del titolare; e, da questo punto di vista, l'argomento secondo cui, proprio perché la riproduzione del marchio sul corpo del pezzo vale a ripristinare l'aspetto originario non solo del pezzo medesimo ma del prodotto complesso, esso è percepito dal pubblico di riferimento come uso “per” il bene complesso (la vettura) e non per il

¹²³⁴ Come osservato da Trib. Milano 22 aprile 2004 (ord.), caso «strisce parallele», cit.; in senso parzialmente conforme Trib. Roma 9 gennaio 2004, «strisce parallele», cit.

¹²³⁵ Sulla nozione di parti di ricambio e sulla sua distinzione rispetto a quella di accessori, imperniata sulla circostanza che i primi hanno “una connessione necessaria con un determinato modello” del prodotto originale, che difetta nei secondi, v. Trib. Torino 18 agosto 2012 (ord.), Ford Motor Co. c. Wheeltrims s.r.l., Lazzaro Groppo e Alfredo Guglielmo Olivero, caso «copri-cerchioni Ford».

¹²³⁶ Sulla prassi applicativa di questa disposizione, che va ricondotta all'art. 14 della direttiva n. 98/71, v. PH. FABBIO, *Disegni e modelli*, Cedam, Padova, 2012, 99 ss., specie a 101. Nella giurisprudenza anteriore v. Cass. 10 gennaio 2000, n. 144, caso «mascherine», cit., che ha ritenuto la liceità dell'apposizione del marchio altrui su mascherine di vettura destinate a rimpiazzare la parte originale, sulla base della contrapposizione fra usi descrittivi, leciti, e distintivi, illeciti, all'epoca prevalente; in dottrina v. V. DI CATALDO, *Il problema della tutela giuridica dei pezzi di ricambio*, in *Europa e diritto privato*, 1998, 793 ss. e in *Scritti in onore di A. Pavone La Rosa*, vol. I, tomo I, Giuffrè, Milano, 1999, 251 ss., 256 s. e G. AGHINA, *La utilizzazione atipica*, cit., 172 ss.

¹²³⁷ In questo senso Trib. Torino 30 giugno 2012 (ord.), caso «copri-cerchioni Ford», cit. e Trib. Torino 29 settembre 2008, caso «Adeco/copricerchioni Ford», cit.

pezzo stesso, sembra fare propendere per la conclusione secondo la quale nella situazione concreta non sarebbe ravvisabile la possibilità di un pregiudizio agli interessi tutelati facenti capo al titolare del marchio anteriore¹²³⁸.

145.4. *Ulteriori usi "atipici" del marchio altrui.* Non vi è dubbio che possano immaginarsi altre ipotesi di usi non distintivi del marchio altrui; e prima fra di esse la pubblicità per agganciamento, che consiste ad es. nell'accostamento pubblicitario di un prodotto proprio a quello in ipotesi prestigioso, anche se merceologicamente dissimile, contraddistinto dal marchio altrui¹²³⁹.

Contegno questo che va valutato sulla base del diritto dei marchi, solo se sussistano i presupposti del terzo conflitto; e che altrimenti, in assenza di un rischio di confusione, è destinato a essere apprezzato alla luce delle norme sulla concorrenza sleale, in particolare relative all'appropriazione di pregi altrui¹²⁴⁰.

145.5. *Violazione di marchio e concorrenza sleale.* Il tema dei rapporti fra contraffazione e illecito concorrenziale¹²⁴¹, si arricchisce quindi di un ulteriore profilo: quand'è che l'uso del terzo, valutato come illecito alla luce delle previsioni considerate nei paragrafi precedenti, costituisce violazione del diritto di marchio?

In linea di principio la risposta è abbastanza scontata. Se ricorrono tutti gli elementi costitutivi, generali e speciali, della contraffazione di marchio e per contro non possono trovare applicazione le previsioni relative alle limitazioni degli effetti del marchio che si sono passate in rassegna, allora ci si trova al cospetto di una violazione del diritto di marchio. Questa conclusione vale anche nel caso in cui il comportamento del terzo non sia "conforme" agli "usi consueti di lealtà" secondo il diritto comunitario o ai "principi della correttezza professionale" secondo il diritto interno¹²⁴². Infatti, in questo caso la slealtà concorrenziale del contegno del terzo viene in considerazione quale presupposto per l'applicazione della previsione che limita gli effetti del diritto di marchio, non come precetto autonomo. Se mancano i presupposti per l'applicazione della norma che prevede l'esimente a beneficio del comportamento

¹²³⁸ In questo senso Trib. Torino 30 giugno 2012 (ord.), caso «copri-cerchioni Ford», cit. (e, nella giurisprudenza penalistica, Cass. pen. 20 dicembre 2011, n. 47081, Imp. Groppo Andrea, disponibile in <http://www.penale.it/page.asp?IDPag=1014>, parr. 15-16 che, però, assume anche la presenza di una libera utilizzazione per la verità non disponibile. In senso opposto Trib. Torino 18 agosto 2012 (ord.), caso «copri-cerchioni Ford», cit., che, in sede di reclamo, dà diretta applicazione alla previsione dell'art. 241 c.p.i. (assumendo – sotto questo profilo – una posizione diametralmente opposta a quella accolta da Trib. Torino 29 settembre 2008, caso «Adeco/copricerchioni Ford», cit. e da Trib. Torino 22 febbraio 2008 (ord.), Ford Motor Company c. Team s.r.l., in *Giur. it.* 2008, 2500 ss. con nota di A. SARACENO, *Spunti (ancora) in tema di pezzi di ricambio, marchi e loro tutela*, caso «copricerchioni Ford/Team», riprodotto anche in A. SARACENO, *La contraffazione dei marchi. Presupposti sostanziali*, in N. Bottero e M. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi di impresa*, cit., 255 ss., a 302 ss.). Coerentemente, il Trib. Torino con ordinanza 10 ottobre 2014 ha sottoposto alla Corte UE una richiesta di pronuncia pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 14 direttiva e 110 r.m.c.

¹²³⁹ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 251 s.

¹²⁴⁰ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 251 s.

¹²⁴¹ Già esplorato al § 116.

¹²⁴² In senso diverso però G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, cit., 45.

del terzo, si torna alla regola generale e quindi ricorre una violazione del marchio¹²⁴³; il che, naturalmente, non esclude poi il cumulo delle due tutele¹²⁴⁴.

Una valutazione diversa si può tuttavia profilare in alcuni casi di usi “atipici” ulteriori, come è nel caso appena considerato al § 145.4: qui può non essere neppure ipotizzabile la presenza di una limitazione del diritto di marchio, in assenza dei presupposti per il ricorrere di una contraffazione del marchio; e allora l’illeceità deriva solamente dalla slealtà concorrenziale.

145.6. *Uno sguardo di insieme.* Nel loro complesso, le limitazioni degli effetti conferiti dal marchio previste dal diritto comunitario presentano dunque alcune caratteristiche degne di nota. Esse sono delineate con la tecnica del “catalogo chiuso”, non solo nel loro corpo centrale, collocato negli artt. 6 della direttiva e 12 r.m.c., ma anche nelle loro propaggini, ivi incluse le disposizioni appositamente dettate per la pubblicità comparativa. Esse quindi di per sé non ammettono interpretazioni analogiche¹²⁴⁵; ma questa conclusione non dipende affatto da una – spesso affermata, ma insussistente – natura eccezionale delle previsioni, ma dalla tecnica legislativa prescelta dal legislatore comunitario.

Gli elementi di rigidità introdotti da questo assetto trovano però un importante correttivo: i margini di flessibilità perduti sul versante delle libere utilizzazioni vengono recuperati attraverso gli spazi interpretativi preservati dalla lettura aperta (ancorché incerta nei suoi risultati) del sesto elemento costitutivo della fattispecie generale della contraffazione (il requisito del rischio di pregiudizio alle funzioni tutelate). Si tratta di un approccio “integrato” che può esibire non solo costi ma anche benefici interpretativi e applicativi.

Vale comunque la pena di sottolineare come l’approccio prescelto renda estremamente difficili valutazioni tipizzate e prevedibili a priori della liceità del comportamento del terzo, fin quando non si sia passati a un’analisi specifica – e “concreta” – di tutte le circostanze del caso. Con particolare riferimento alle violazioni *online* dei diritti di proprietà intellettuale, si è spesso pensato di fare ricorso a strumenti di intervento non giurisdizionali, come quelli basati sui meccanismi di *notice and take down*¹²⁴⁶, attraverso cui il titolare del diritto anteriore fa valere

¹²⁴³ In senso opposto però Trib. Milano 1 febbraio 1999, Kenzo S.A. e altri c. Sabrina Zappa, titolare della ditta individuale Sabry Beauty Line, in *Giur. ann. dir. ind.* 4078, caso «Kenzo».

¹²⁴⁴ § 116.2.

¹²⁴⁵ Per essere precisi: non è ammessa l’interpretazione analogica rivolta ad individuare ipotesi di libera utilizzazione diverse e ulteriori da quelle ricomprese nell’elenco tassativo; ma all’interno dell’ambito di applicazione della seconda e della terza libera utilizzazione è ben possibile un’interpretazione analogica (§§ 143.1 e 144.1).

¹²⁴⁶ In argomento v. P. VAN EECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1456 ss. e 1484 ss.; A.R. LODDER-H.W.K. KASPERSEN, *eDirectives: Guide to European Union Law on E-Commerce*, Kluwer, The Hague, 2002. Sul d.lgs. n. 70/2003 di attuazione della direttiva n. 2000/31 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico (*e-commerce*), che contiene la disciplina nazionale del *notice and take down*, v. fra i molti P. SANNA, *Il regime di responsabilità dei providers intermediari di servizi della società dell’informazione*, in *Resp. civ. e prev.*, 2004, 279 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, *Note*

la sua pretesa direttamente nei confronti del *provider* di rete e viene affidata a questi la decisione se lasciare sulla propria piattaforma i materiali in asserita contraffazione o accogliere eventuali argomentazioni difensive del soggetto che li abbia caricati sulla piattaforma stessa. Quale che possa essere la valutazione di questo approccio, va segnalato che la sua applicazione al campo del diritto dei marchi pare particolarmente ardua (e pericolosa)¹²⁴⁷, perché la definizione della linea di confine fra il lecito e l'illecito appare in questo settore più frastagliata e variegata che in altre aree normative, essendo affidata non solo a valutazioni relative alla portata delle limitazioni degli effetti del diritto, come è tipicamente nel campo del diritto d'autore¹²⁴⁸, ma alla complessa interazione fra libere utilizzazioni e valutazione del ricorrere del requisito del pregiudizio alle funzioni tutelate del marchio, che è propria dell'approccio "integrato" accolto dal diritto comunitario dei marchi. Ora, entro coordinate normative come queste, appare difficilmente pensabile di gravare un soggetto privato, come, in definitiva, è il *provider* di rete, di un compito squisitamente giurisdizionale, per di più spesso particolarmente arduo, di sceverare la pula dell'illecito dal loglio del lecito. Del resto, si tratta di una conclusione che non deve sorprendere, visto che l'identificazione del punto di equilibrio fra i vari diritti e interessi si può rivelare ancor più ardua nel campo dei marchi di quanto non sia in quello delle opere dell'ingegno, visto che l'esclusiva è configurata in termini ancor oggi meno ampi nel primo settore rispetto al secondo¹²⁴⁹.

Sezione V

L'esaurimento

146. *La vicenda storica e la grammatica degli interessi*¹²⁵⁰

L'estensione del diritto conferito dal marchio è limitata non solo dalle libere utilizzazioni ma anche dal principio dell'esaurimento. Nei suoi termini generali, il

critiche sulla nuova disciplina del commercio elettronico dettata dal d.lgs. 70/2003, in *Dir. Inf.*, 2003, 505 ss. Per altri richiami v. § 165.

¹²⁴⁷ Come analiticamente dimostrato da M. SENFTLEBEN, *An Uneasy Case for Notice and Take-down: Context-Specific Trademark Rights*, cit.

¹²⁴⁸ Almeno negli ordinamenti, come quello italiano, che attribuiscono al titolare del diritto un'esclusiva ragguagliata a tutte le utilità ricavabili dall'entità oggetto di protezione: per le necessarie precisazioni sia consentito rinviare al mio *Il diritto d'autore*, cit., 407 ss.

¹²⁴⁹ § 114.3.

¹²⁵⁰ In argomento v. I. Calboli (a cura di), *Trademark Protection and Territoriality Challenges in a Global Economy*, Edward Elgar, Cheltenham, 2014; M. GRANIERI, *I diritti di proprietà intellettuale*, in A. Frignani e S. Bariatti (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, Cedam, Pado-

fondamento razionale dell'istituto è trasparente: esso mira ad attribuire al titolare la prerogativa di controllare solo la prima immissione in commercio dei prodotti muniti del marchio nel mercato di riferimento senza creare ostacoli o restrizioni all'ulteriore circolazione dei beni protetti incompatibili con il principio della libertà di commercio. I contorni che l'esaurimento assume a seconda dei diversi momenti e contesti sono illustrati assai bene dalla sua storia.

146.1. *Alle origini del principio: l'esaurimento "interno" dei diritti di proprietà intellettuale.* La storia del principio in forza del quale i diritti di proprietà intellettuale si esauriscono non appena il bene protetto sia stato immesso in commercio dal titolare o con il suo consenso verosimilmente costituisce un *unicum* nel panorama dell'esperienza giuridica contemporanea¹²⁵¹. Infatti, in tutti i principali ordinamenti occidentali, siano essi di diritto civile o comune, il principio in questione, designato o con il nome di esaurimento o come dottrina della prima vendita (*first sale doctrine*) si è fatto strada per via giurisprudenziale e senza necessità di un intervento legislativo¹²⁵²; e la sua affermazione è sempre stata puntualmente collegata al momento nel quale l'unità economica dei mercati aveva trovato un suo crisma anche da un punto di vista politico. Qui ci si occupa di drit-

va, 2012, 763 ss., 774 ss.; D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 55 ss.; 66 ss.; 398 ss.; 449 ss.; K. MASKUS, *The Curious Economics of Parallel Imports*, in *The WIPO Journal*, 2010, 133 ss.; T. HAYS, *Parallel Importation under EU Law*, Thomson, Sweet & Maxwell, London, 2003; L. MANSANI, *La funzione di indicazione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit.; HAYS T., *The free movement (or not) of trademark protected goods in Europe*, in B. Dinwoodie, Mark D. Janis (a cura di) *Trademark law and theory: a handbook of contemporary research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, 204 ss.; I.A. STAMATOU-DI-P.L.C. TORREMANS, *International Exhaustion in the European Union*, cit., 123 ss. Per il periodo anteriore v. P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, cit.; e *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., *passim* ma specie 31 ss., 55 ss. e 68 ss. e F.K. BEIER, *Territorialität des Markenrechts und internationaler Warenverkehr*, in *GRUR Int.* 1968, 8 ss. In prospettiva internazionale E. BONADIO, *Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalized International Exhaustion be the Next Step?*, in *EIPR* 2011, 153 ss.; F.M. ABBOTT-T. COTTIER-F. GURRY, *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, Wolters Kluwer, Austin, Boston, 2007, 58 ss.; 177 ss. e 270 ss.; N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 143 ss.; F.M. ABBOTT-T. COTTIER-F. GURRY, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 1999, Vol. II, 1341 ss. e 1780 ss.; T. EINHORN, *The Impact of the WTO Agreement on TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) on EC Law: A Challenge to Regionalism*, in *CMLR* 1998, 1069 ss.; C. HEATH, *Parallel Imports and International Trade*, in 28 *IIC* 1997, 623 ss. Fra i miei scritti in materia v. *Brevetti e marchi paralleli nella recente giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. dir. ind.* 1975, II, 355 ss.; *Begrenzung des Warenzeichenrechts im Gemeinsamen Markt*, in *Awd BB RIW* 1975, 158 ss.; *La legislazione antimonopolistica della CEE e l'unificazione del mercato europeo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1976, 1169 ss.

¹²⁵¹ Anche se forse la sua straordinaria peculiarità sembra essere sfuggita agli studiosi di diritto comparato (ma non degli internazionalisti e industrialisti che si occupano di proprietà intellettuale: v. ad es. F.M. ABBOTT, T. COTTIER, F. GURRY, *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, cit.).

¹²⁵² V. per ad es. per la Gran Bretagna il *case Betts c. Willmott* (1870-1871) 6 *L.R. Ch. App.* 239 a 245; per la Germania le sentenze dell'OLG Hamburg del 13 aprile 1898, in *Bl. f. PMZ* 1899, 115 ss., caso «Enterprise» e del BGH del 2 maggio 1902, in *RGZ* 51, 263 ss., caso «Mariani».

to dei marchi; ma la regola – altro dato notevole – ha trovato una sua affermazione trasversale, operante per tutti i diversi diritti di proprietà intellettuale che nel frattempo erano venuti assumendo importanza sulla scena economica: non solo il diritto dei marchi, ma anche quello dei brevetti per invenzione come pure il diritto d'autore.

Nei diversi sistemi giuridici è parso infatti autoevidente che un ordinamento basato sul principio antif feudale della libertà di commercio non può ammettere che, all'interno di un mercato di sbocco politicamente unificato, il titolare di un diritto di proprietà intellettuale interferisca con la circolazione ulteriore di beni che egli stesso abbia volontariamente immesso sul mercato né tantomeno che egli possa condizionare la liceità dei successivi atti di disposizione ad opera di terzi subacquirenti alla condizione che essi avvengano in una certa zona geografica, a un certo prezzo, attraverso certi canali commerciali anziché altri. Infatti, il carattere esclusivo del diritto di proprietà intellettuale conferisce sì al suo titolare la prerogativa di stabilire la quantità di beni protetti disponibili sul mercato in cui il suo diritto è protetto e quindi di determinare il numero di esemplari che egli voglia immettere e al contempo di vietare la fabbricazione e vendita di esemplari che non siano riconducibili alla sua determinazione¹²⁵³; ma il diritto esclusivo relativo a un bene protetto, una volta esercitato dal suo titolare con l'immissione sul mercato di quello specifico bene, si estingue o, come pure si dice, si "esaurisce". Il suo titolare non può quindi pretendere di richiamarlo in vita per controllare con effetti reali, e quindi opponibili ai terzi subacquirenti, la circolazione ulteriore del bene medesimo. La privativa attribuisce al suo titolare il profitto sopraconcorrenziale che deriva dal potere di controllo sul numero degli esemplari ma non quegli ulteriori profitti che potrebbero derivare da una compartimentazione del mercato di riferimento in zone, circuiti distributivi e settori di impiego¹²⁵⁴.

Fin dalle origini il principio ha funzionato da limitazione all'estensione del diritto posta nell'interesse dei terzi. Più precisamente, la regola opera in una duplice proiezione. Nell'interesse generale, essa favorisce la libertà del commercio e la sicurezza dei traffici¹²⁵⁵. Al contempo essa opera a tutela dell'interesse del singolo terzo acquirente a fruire appieno del proprio diritto di proprietà sui beni protetti, anche contro la pretesa del titolare del diritto di proprietà intellettuale di fare valere il proprio *ius excludendi*. Chi acquista un bene protetto confida infatti nella sua legittima destinazione al mercato e non può essere costretto ad accertare la presenza di eventuali limiti alla sua circolazione¹²⁵⁶. In entrambi i casi l'assetto

¹²⁵³ V. la puntuale ricostruzione del fondamento del potere di controllo sulla diffusione dei beni protetti e dell'attribuzione al titolare della privativa di un potere di conseguire il profitto monopolistico derivante da tale potere di controllo D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 17 ss., 73 ss.

¹²⁵⁴ D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 20.

¹²⁵⁵ In senso conforme D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., *passim* ma in particolare 66 ss., 71, 398-399.

¹²⁵⁶ Col passare del tempo si è anche avuto modo di constatare come interesse generale e interesse del singolo convergano: la libertà del singolo rispetto a restrizioni a efficacia reale contribuisce

prescelto da tutti i sistemi giuridici moderni, attraverso quella sorta di straordinaria armonia prestabilita su cui ci siamo appena soffermati, sancisce la prevalenza dei diritti dei controinteressati rispetto a quelli del titolare del diritto di proprietà intellettuale che già abbia potuto esercitare la sua prerogativa di determinare il numero di beni protetti presenti sul mercato.

Una volta tenuto a battesimo, il principio dell'esaurimento interno non è mai più stato messo in discussione (almeno fino all'avvento del digitale). Esso si coordina con le regole civilistiche generali che garantiscono la libertà di circolazione dei beni mobili: così, nel nostro ordinamento, il principio dell'esaurimento si presenta come *lex specialis* rispetto alla regola sull'acquisto *a non domino* sancita dalla previsione dell'art. 1153 c.c.¹²⁵⁷.

146.2. *L'esaurimento sul piano internazionale: la frammentazione delle regole.* Se si passa dal piano interno a quello internazionale, si assiste a un fenomeno altrettanto straordinario, anche se opposto e simmetrico a quello appena rilevato. Infatti, rispetto alla questione se l'esaurimento si produca anche quando la messa in commercio abbia luogo non sul mercato interno ma all'estero, i diversi ordinamenti agiscono in ordine sparso, ora estendendo la regola dell'esaurimento interno anche a questa situazione; ora adottando la soluzione diametralmente opposta¹²⁵⁸; e a quest'ultimo risultato pervengono in vari modi, fra cui, abbastanza curiosamente, interpretando il principio di territorialità dei diritti di proprietà intellettuale come se questo imponesse di considerare irrilevanti i fatti giuridici avvenuti al di fuori del territorio dello Stato e quindi anche la prima messa in commercio avvenuta all'estero ad opera del titolare o con il suo consenso¹²⁵⁹.

La realtà è che, se gli Stati moderni sono basati sul principio della libertà di

all'"interesse generale al mantenimento di una concorrenza non falsata" (così Corte UE 14 luglio 2011, caso «imballaggio di bombola da gas», cit., par. 31). Nel testo ci si è soffermati sulla sorte delle restrizioni a efficacia reale; le restrizioni contrattuali, imposte dal titolare al suo immediato avente causa, nella prospettiva della loro efficacia obbligatoria e quindi limitata all'effetto *inter partes*, vanno valutate alla luce dei divieti di alienazione e del diritto della concorrenza. Sui rapporti fra esaurimento e diritto *antitrust* v., oltre alla trattazione di cui ai §§ 150.1 e 200.2, T. HEIDE, *Trade Marks and Competition Law after Davidoff*, in 25 *EIPR* 2003, 163 ss. e P. DEMARET-I. GOVAERE, *Parallel Imports, Free Movement and Competition Rules: The European Experience and Perspective*, in Th. Cottier e P. Mavroidis (a cura di), *Intellectual Property, Trade, Competition and Sustainable Development*, Vol. III of the World Trade Forum Series, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2003, 147 ss.; in giurisprudenza v. in particolare Corte di Giustizia 28 aprile 1998, *Javico International e Javico AG c. Yves Saint Laurent Parfums SA*, in *Foro it.* 1998, IV, 390 ss. con nota di S. BASTIANON, *I profumi di lusso e la distribuzione selettiva nuovamente al vaglio del giudice comunitario*, caso «Javico».

¹²⁵⁷ In questo senso, con una convincente critica delle opinioni contrarie, D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 50 ss.

¹²⁵⁸ Una discussione dello stato della giurisprudenza in materia di marchi è in W.R. CORNISH, *Trade Marks: Portcullis for the EEA?*, in *EIPR* 1998, 172-173.

¹²⁵⁹ Per discussione di questa particolare accezione in cui è intesa la nozione di territorialità v. P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, cit., 89 ss. e F.K. BEIER, *Territorialität des Markenrechts und internationaler Warenverkehr*, cit., 9 ss. Per le diverse interpretazioni del principio di territorialità v. § 4.

commercio endostatuale e quindi non possono ammettere che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale usi la sua esclusiva per restringere la libera circolazione dei beni all'interno del mercato nazionale, essi dispongono di un arco di opzioni assai più vasto quando si tratti di stabilire se esista anche una libertà di scambi fra Stati e in particolare una libertà di importazione di beni che siano stati legittimamente immessi in commercio all'estero da un'impresa che sia titolare di un diritto di proprietà industriale anche nello Stato di importazione. I diversi sistemi giuridici non hanno mancato di esercitare le varie opzioni disponibili in modi anche assai differenti fra di loro.

Ad alimentare la proliferazione delle soluzioni contribuisce anche la circostanza che spesso la regola che è di volta in volta seguita in relazione a un certo diritto di proprietà intellettuale viene invece smentita in relazione a un diverso diritto. Così, non sono mancati sistemi giuridici nei quali si è ritenuto che l'esaurimento internazionale valga per i marchi ma non per il diritto d'autore¹²⁶⁰.

Il quadro che ne risulta appare contraddittorio; ed è in effetti caratterizzato da una frammentazione esasperata. Tuttavia nel loro complesso le regole seguite in questa delicata area normativa rispondono a una logica piuttosto precisa, anche se a prima vista essa può apparire non facilmente decifrabile.

L'esaurimento internazionale è sostenuto a spada tratta dai fautori del libero-scambismo, che fanno valere uno dei teoremi più accreditati dell'economia internazionale, quello dei costi comparati¹²⁶¹. Secondo questa impostazione, che risale addirittura a uno dei padri fondatori dell'economia politica, David Ricardo, è globalmente efficiente, e quindi vantaggioso per tutte le economie interessate, che i beni vengano prodotti nell'area dove i produttori incontrano i costi più bassi. Perché questo vantaggio comparato possa andare a beneficio anche dei Paesi caratterizzati da costi più elevati, è però indispensabile che i beni legittimamente immessi nei Paesi caratterizzati da costi più bassi possano liberamente circolare anche negli altri Paesi; e questo risultato presuppone, per l'appunto, l'adozione della regola dell'esaurimento internazionale, che impedisce ai titolari del diritto di bloccare alle frontiere i beni protetti immessi in commercio all'estero dal titolare medesimo o con il suo consenso.

Passando dai teoremi economici ai rapporti di forza, il quadro tende però a modificarsi e anzi a rovesciarsi. Guardando allo scacchiere mondiale per il periodo precedente alla grande crisi economica e finanziaria iniziata nel 2007, appare

¹²⁶⁰ Cfr. per gli Stati Uniti rispettivamente le sentenze *Sebastian Int'l, Inc. c. Long Drug Stores Corp.*, 53 F.3d 1073, 1074 (9th Cir. 1995), caso «Sebastian» e *Omega SA c. Costco Wholesale Corp.*, 541 F.3d, 982, 986 (9th Cir. 2008), caso «Omega». Si consideri d'altro canto che talora un risultato equivalente alla regole dell'esaurimento internazionale può essere conseguito attraverso la previsione di una presunzione di consenso del titolare alla rivendita all'estero da parte dell'acquirente del bene protetto; e che tuttavia in questo caso è conferita al titolare la possibilità di impedire l'esito vietando contrattualmente la facoltà di esportazione.

¹²⁶¹ F.M. ABBOTT, *Discussion Paper for Conference on Exhaustion of IPR and Parallel Importation in World Trade*, in F.M. ABBOTT-T. COTTIER-F. GURRY, *The International Intellectual Property System*, cit., 1780 ss., a 1787 ss.

evidente che gli *asset* immateriali di maggior valore erano detenuti dalle imprese occidentali o, come si è detto con maggior precisione a partire da una certa data, appartenenti al Nord del mondo¹²⁶². Ora, nella prospettiva dell'impresa che detenga diritti di proprietà intellettuale paralleli in Paesi caratterizzati da livelli di ricchezza diversi, corrisponde ai canoni di razionalità economica praticare un prezzo più alto sui mercati più ricchi e più basso in quelli meno ricchi. Questa politica dei prezzi, cui gli economisti fanno riferimento con il termine di *price discrimination*¹²⁶³ geografica o territoriale, può però dare i suoi frutti solo a una condizione: che venga impedito il c.d. arbitraggio dai mercati in cui è praticato il prezzo più basso verso quelli in cui prevale un prezzo più alto o, come si dice nel linguaggio comune adottato anche dai giuristi, che vengano impediti le "importazioni parallele" realizzate da intermediari (o "arbitratori") che acquistano dove il prezzo è più basso per rivendere dove il prezzo è più alto¹²⁶⁴. La segregazione (o "compartimentazione") dei mercati presuppone quindi che venga adottata una regola che nega che l'immissione in commercio in uno Stato estero produca l'esaurimento: in questo modo l'impresa titolare di un diritto di proprietà intellettuale in più Paesi può bloccare alle frontiere i beni che siano stati immessi in commercio in altro Paese dall'impresa stessa o con il suo consenso, argomentando che la messa in commercio nel Paese straniero non esaurisce i diritti che essa detiene nel Paese di importazione.

Ovviamente una regola come questa non incontra il favore degli economisti, che vedono contraddetto il loro paradigma libero-scambista che si è appena richiamato.

Val la pena però di segnalare che la posizione libero-scambista è sposata non solo dagli accademici ma sostenuta da interessi reali assai corposi, anche se non sempre adeguatamente organizzati. Si pensi ai consumatori dei Paesi ricchi e alle loro organizzazioni, che ambirebbero di approfittare del livellamento verso il basso dei prezzi consentito dall'esaurimento internazionale¹²⁶⁵. D'altro canto, molto

¹²⁶² F.M. ABBOTT, *Protecting First World Assets in the Third World: Intellectual Property Negotiations in the GATT Multilateral Framework*, in 22 *Vand. J. Transnat'l Law* 1989, 689 ss.

¹²⁶³ Sulla quale v. il classico G.J. STIGLER, *The Theory of Price*, The MacMillan Company, London, 1966, 209 ss.

¹²⁶⁴ A rigore, di "importazioni parallele" si dovrebbe discorrere solo quando il bene protetto sia acquistato da un intermediario su di un mercato in cui sussiste la protezione per essere rivenduto su di un altro mercato in cui lo stesso titolare (od un'impresa a lui legata da rapporti di gruppo o contrattuali, come la licenza: v. § 147.1 e 2) dispone di una protezione corrispondente; restano pertanto escluse dal concetto le vendite effettuate direttamente da un licenziatario sul territorio del licenziante o di altro licenziatario, perché per esse è mancata una prima vendita avvenuta con il consenso del titolare. Si tratta di vendite dirette, la cui limitazione comporta un accordo fra le parti in ordine alla ripartizione dei mercati e quindi sono di regola soggette allo scrutinio del diritto *antitrust* (sul quale v., per i profili essenziali, L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 952 ss.).

¹²⁶⁵ In questo senso v. fra i molti F.M. ABBOTT-TH. COTTIER-F. GURRY, *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, cit., 184. Una discussione degli studi che hanno cercato di calcolare l'impatto della regola contraria all'esaurimento internazionale sul livello dei prezzi all'interno dell'Unione è in I.A. STAMATOUDI-P.L.C. TORREMANS, *International Exhaustion in the*

spesso i licenziatari dei marchi, dei brevetti e dei diritti di autore sui mercati dei Paesi meno ricchi sono imprese locali; e queste possono a loro volta aspirare ad avere accesso non solo ai loro limitati mercati locali ma anche ai più ricchi mercati di esportazione in cui operino il titolare del diritto o altri licenziatari di questi¹²⁶⁶.

È facile comprendere come dall'una come dall'altra prospettiva provenga una critica alla regola che nega l'esaurimento internazionale; l'assetto corrispondente viene infatti talora descritto come contrario al canone dell'ottimalità economica e talaltra condannato come ingiustificatamente protezionista. Dal canto loro, anche i Paesi relativamente ricchi ma di dimensioni minori (come ad es. i Paesi Scandinavi)¹²⁶⁷ esprimono una talora forte preferenza per la regola favorevole all'esaurimento internazionale. Essi fanno infatti valere che spesso le dimensioni dei loro mercati sono troppo ridotte per attirare l'attenzione del titolare dei diritti e assicurare un approvvigionamento adeguato dei beni protetti ad opera del titolare stesso o di un suo licenziatario; sottolineano conseguentemente i benefici apportati dagli importatori paralleli, che assicurano il rifornimento e la soddisfazione dei bisogni del mercato locale trascurato dal titolare; ma osservano che gli importatori paralleli non hanno ragione di compiere l'investimento occorrente per poter svolgere la loro funzione, nelle circostanze benefica, se il titolare del diritto possa in qualsiasi momento bloccare l'attività facendo valere che si tratta di contraffazione.

Il quadro non sarebbe completo se non si ricordasse che pure la regola contraria all'esaurimento internazionale ha dalla sua ragioni non trascurabili, che non attengono solo all'interesse del titolare alla massimizzazione dei suoi profitti. Si è infatti osservato che il titolare non sarebbe incentivato a concedere i propri diritti a licenziatari stranieri, se non avesse la sicurezza di non essere esposto alla concorrenza dei beni a buon mercato immessi in commercio da questi ultimi; e che quindi la regola contraria all'esaurimento internazionale in definitiva svolge un ruolo positivo anche sotto il profilo dell'ottimalità economica in quanto incentiva il trasferimento di tecnologia¹²⁶⁸. L'argomento risulta particolarmente credibile nel caso dei farmaci, dove il differenziale fra i prezzi praticati sui mercati ricchi e poveri è particolarmente elevato: se i titolari dei diritti di brevetto non potessero

European Union, cit., 141 ss. e in L. MANSANI, *La funzione di indicazione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 177 s. In particolare, va ricordato lo studio, intitolato *The economic consequences of the choice of regime of exhaustion in the area of trademarks*, realizzato dalla *National Economic Research Associates-NERA*, dalla *SJ Berwin & co* e dalla *IFF research* e pubblicato nel 1999. Il testo integrale del documento, redatto in lingua inglese, è reperibile sul sito istituzionale dell'Unione Europea <http://europa.eu.int/comm/dg15/en/intprop/indprop/tmstudy.htm>.

¹²⁶⁶ Sul punto v. F.M. ABBOTT, *Discussion Paper*, cit., 1786.

¹²⁶⁷ E pure la Svizzera (v. la sentenza del BG del 23 ottobre 1996, Chanel SA, Geneva e Chanel SA, Glarus c. EPA SA, in *BGE* 122, II, 469 ss.) e in qualche misura anche la Nuova Zelanda e l'Australia. In argomento F.M. ABBOTT-TH. COTTIER-F. GURRY, *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, cit., 59 ss.

¹²⁶⁸ In questo senso v. T. EINHORN, *The Impact of the WTO Agreement on TRIPS*, cit., 1083 e E. BONADIO, *Parallel Imports in a Global Market*, cit., 157.

bloccare alle frontiere i farmaci licenziati a basso costo nei Paesi più poveri, essi semplicemente rifiuterebbero di licenziarli in questi ultimi.

In tempi recenti, si è fatto valere contro l'esaurimento internazionale un argomento ulteriore che più propriamente attiene al piano dell'*enforcement*. Si è osservato come le già notevoli difficoltà che i titolari incontrano nel fare rispettare i loro diritti sarebbero ulteriormente incrementate se la distinzione fra lecito e illecito non fosse affidata a un'alternativa binaria, fra beni genuini e contraffatti, ma si complicasse per la presenza di un *tertium genus* costituito dalle importazioni parallele. Queste infatti non sono riconducibili né ai beni immessi sul mercato di riferimento dal titolare del diritto o con il suo consenso né a beni prodotti e venduti da terzi non autorizzati, in quanto rappresentano vendite autorizzate sì dal titolare, ma differenti dal prodotto originale in quanto destinate a un mercato diverso¹²⁶⁹.

Pur all'interno di un quadro di riferimento così contrastato, si riesce tuttavia a comprendere come le divergenze nelle regole si allineino secondo un disegno piuttosto decifrabile, nel quale tendenzialmente i Paesi più poveri si pronunciano a favore dell'esaurimento, che, almeno in teoria, amplia l'accesso delle loro imprese ai mercati più ricchi; e che per ragioni opposte e simmetriche gli Stati più ricchi (con eccezione di quelli di dimensioni minori, come i Paesi scandinavi), sempre tendenzialmente, si schierino per l'opzione opposta¹²⁷⁰; salvo registrare maggiori convergenze con riferimento ai farmaci, che vengono percepiti come un caso particolare che merita un trattamento *ad hoc*¹²⁷¹. Dal canto loro, i Paesi appartenenti a mercati unici, a unioni doganali o ad aree di libero scambio, che ambiscono con gradi variabili di intensità all'instaurazione di un mercato endoregionale, si collocano in una posizione particolare, mirando, con varie sfumature, ad applicare la regola dell'esaurimento nei loro reciproci rapporti ma, in alcuni casi, anche a escluderne l'operatività nei rapporti con i Paesi terzi, estranei all'organizzazione¹²⁷².

Questa contrapposizione di punti di vista dà anche conto della particolare collocazione dell'esaurimento all'interno dell'accordo TRIPs, dove l'art. 6 registra non una soluzione e nemmeno un compromesso, ma la decisione di lasciare il tema aperto: un vero proprio accordo sulla mancanza di accordo (*an agreement to disagree*, come pure si è detto)¹²⁷³.

¹²⁶⁹ In argomento, ma in termini critici, E. BONADIO, *Parallel Imports in a Global Market*, cit., 157.

¹²⁷⁰ Battendo in breccia l'opposizione, per definizione poco organizzata e efficace, dei consumatori.

¹²⁷¹ F.M. ABBOTT, *Discussion Paper*, cit., 1794.

¹²⁷² V. però il contrasto fra la soluzione accolta da Corte di Giustizia 16 luglio 1998, caso «Silhouette», cit., che ha escluso l'esaurimento internazionale, ed il parere della Corte EFTA del 3 dicembre 1997, caso E-2/97, *Mag Instrument Inc. c. California Trading Co. Norway, Ulsteen*, in 1 *CMLR* 1998, 331 ss., caso «Mag». Sulla peculiare situazione in cui si trovano i prodotti legittimamente immessi in commercio nel SEE, che tuttavia non possono liberamente circolare nell'UE, v. i parr. 25-26 del parere e D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 89-90.

¹²⁷³ V. CHIAPPETTA, *The Desiderability of Agreeing to Disagree: the WTO, TRIPs, International IPR Exhaustion and Few Other Things*, in 3 *Michigan Journal of International Law* 2000, 333 ss.

146.3. *Esaurimento e diritto di marchio.* Torniamo ora al diritto dei marchi. Alcuni decenni fa era potuto sembrare che il rapporto fra diritto dei marchi ed esaurimento si lasciasse incanalare con qualche facilità in binari abbastanza rettilinei. Sul piano interno, non si registravano particolari difficoltà¹²⁷⁴: era pacifico da tempo che la prima immissione in commercio ad opera del titolare o con il suo consenso esaurisce il diritto. Anche sul piano internazionale sembrava a portata di mano una soluzione definitiva, almeno nella prospettiva di chi faceva valere che sarebbe stata allo scopo sufficiente una ricostruzione dei presupposti della protezione del marchio rigorosamente ancorata alla funzione giuridicamente tutelata di questo diritto¹²⁷⁵. L'esclusiva conferita dal diritto di marchio deve essere commisurata, si diceva, alla funzione giuridicamente tutelata svolta dal segno. Dunque, il titolare ha ogni buona ragione per agire contro l'importazione e vendita di prodotti fabbricati da un contraffattore che li abbia illegittimamente muniti di un marchio, come anche contro i prodotti che siano stati legittimamente fabbricati e commercializzati da un terzo in Paesi dove il titolare non vanta alcun diritto o sia il terzo medesimo ad avere validamente registrato un marchio identico o simile. Quando però i beni siano prima contraddistinti e poi immessi sul mercato dal titolare o con il suo consenso, la situazione cambia radicalmente: si tratterebbe comunque di prodotti "originali" e "genuini" ovunque ne sia avvenuta la prima immissione sul mercato; quindi l'esclusiva conferita dal marchio non potrebbe essere fatta valere nei confronti di beni la cui circolazione è conforme alla funzione distintiva. Da questo punto di vista il ricorso alla nozione di esaurimento sarebbe erroneo e fuorviante: lo *ius excludendi* del titolare non sarebbe attivabile non già perché già esaurito attraverso il suo esercizio, ma perché del tutto assente nei confronti di beni "originali"¹²⁷⁶.

All'epoca in cui è stata formulata – siamo alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso – la tesi aveva dalla sua molta plausibilità. Nel campo delle esclusive

Sull'art. 6 TRIPs v. T. EINHORN, *The Impact of the WTO Agreement on TRIPs*, cit., 1082 ss. Sulla collocazione dell'esaurimento e delle importazioni parallele all'interno dei TRIPs e dell'OMC v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 143 ss. e M.C.E.J. BRONKERS, *The Exhaustion of Patent Rights under WTO Law*, in 32 *J. World Trade Law* 1988, 137 ss.

¹²⁷⁴ Se non di dettaglio: v. §§ 149-150.

¹²⁷⁵ Il più vigoroso (ed ascoltato) sostenitore di quest'impostazione era F.K. BEIER, *Territorialität des Markenrechts und internationaler Warenverkehr*, cit.

¹²⁷⁶ In questo senso, autorevolmente, F.K. BEIER, *Territorialität des Markenrechts und internationaler Warenverkehr*, cit., 11. Un'illustrazione di questa tesi e della sua larga fortuna, nei limiti di quell'ambiente giuridico e di quegli anni, è in P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 75 ss.; in questo senso ancor oggi R. KNAACK, *Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten Markenschutzes*, cit., 92. Nel frattempo, sono venuti alla ribalta altri beni, come i programmi per elaboratore e in generale gli esemplari in formato digitale che mettono in discussione la stessa nozione di "originalità" o di "genuinità" dei beni in questione: posto che una copia digitale di un *software* o di una canzone di Amy Winehouse è per ogni profilo rilevante identica a tutte le altre, ci si domanda come si possa predicarne l'originalità o meno sulla base di elementi diversi dalla presenza o meno dell'assenso del titolare del marchio alla immissione in commercio di quella copia.

tecnologiche (e quindi dei brevetti di invenzione, ma anche per alcune opere dell'ingegno "utilitarie") si può fondatamente temere che la luce verde alle importazioni parallele avrebbe sortito l'effetto ultimo di scoraggiare l'investimento tecnologico; ma un rischio di questo tipo poteva sembrare (forse a torto) più remoto nel caso dei marchi. Quindi in quest'ultimo settore l'affermazione del paradigma libero-scambista poteva apparire più verosimile.

Le cose sono però andate molto diversamente. La vicenda dell'esaurimento internazionale ha infatti imboccato una strada molto diversa da quella che era stata visualizzata dagli studiosi più aperturisti alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso; come del resto era da attendersi, visto che si tratta di questione destinata a essere risolta alla luce più della ragion pratica che della ragion pura. Di qui la differenza fra la soluzione adottata sul piano comunitario e internazionale, su cui conviene ora soffermarsi.

147. *L'esaurimento comunitario (e nello SEE)*

147.1. *La via giurisprudenziale.* Nei primi decenni dell'integrazione europea, non pochi giudici nazionali rifiutavano il paradigma libero-scambista e si ostinavano a intendere il principio di territorialità del diritto di marchio come se questo imponesse di considerare irrilevante la prima messa in commercio di beni contraddistinti dal marchio ad opera del titolare o con il suo consenso ogni qual volta questa fosse avvenuta all'estero¹²⁷⁷. La protezione dei marchi nazionali così risultante si poneva però in rotta di collisione con il diritto comunitario. Essa consentiva infatti di invocare il diritto di marchio nazionale per agire in contraffazione contro gli importatori paralleli operanti fra Stati membri diversi: anche se questi avessero legittimamente acquistato nello Stato membro A una merce immessa in commercio dal titolare del marchio o con il suo consenso, essi non avrebbero potuto rivenderla nello Stato membro B, dove essa poteva costare anche molto di più, senza violare il diritto di marchio che il medesimo titolare detenesse in questo secondo Stato. Se questa prassi giudiziaria fosse proseguita, si sarebbe perpetuata un'artificiosa separazione dei diversi mercati nazionali appartenenti alla Comunità e con essa differenziali di prezzo fra beni identici e muniti dello stesso marchio incompatibili con l'idea stessa di un mercato unico.

La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha assunto su di sé il compito di evitare che il diritto della proprietà intellettuale in generale e quello in particolare dei marchi potessero essere utilizzati dai privati, nella specie titolari di marchi, per bloccare il flusso delle merci fra uno Stato membro e l'altro e per reintrodurre

¹²⁷⁷ V. per la Francia Cass. 16 marzo 1965, in *Awd BB* 1966, 158 ss.; per l'Olanda *Gerechthof te Amsterdam* 28 giugno 1962, in *GRUR Int.* 1962, 499 ss.; per l'Italia Cass. 18 marzo 1958, n. 907, in *Riv. dir. ind.* 1958, II, 192 ss. con nota di G.A. GUGLIELMETTI, caso «Columbia». La soluzione opposta era però seguita dalla giurisprudenza tedesca: v. la sentenza del BGH tedesco del 2 febbraio 1973, in *GRUR* 1973, 468 ss., caso «Cinzano» e precedentemente del 22 gennaio 1964, *ivi*, 202 ss. con nota di F.K. BEIER, caso «Maja».

le barriere interstatuali in corrispondenza dei medesimi confini doganali che il mercato comune aveva inteso abbattere. A tal fine essa si è valsa prima del divieto di intese restrittive della concorrenza¹²⁷⁸, poi delle norme sulla libertà di circolazione delle merci¹²⁷⁹. La Corte ha affermato che il divieto di restrizioni all'importazione e di misure di effetto equivalente può bensì conoscere una deroga per motivi attinenti alla tutela della proprietà commerciale e industriale¹²⁸⁰; poiché però il divieto influisce non sull'esistenza di questi diritti, ma sul loro esercizio, la deroga alla libera circolazione delle merci è ammessa "solo nella misura in cui tali deroghe appaiono indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico" del diritto di proprietà industriale di volta in volta considerato¹²⁸¹. In materia di marchi, l'oggetto specifico del diritto è, secondo i giudici comunitari, costituito dalla riserva al titolare del diritto di controllare la prima immissione del prodotto contraddistinto sul mercato dell'UE ad esclusione dei concorrenti che intendano sfruttare la posizione dell'impresa e la reputazione del marchio, mediante utilizzazione abusiva di questo; per contro l'oggetto specifico del diritto di marchio non consiste nel consentire ai titolari di isolare i mercati nazionali e nel favorire in tal modo la conservazione dei differenziali di prezzo che possono esistere fra gli Stati membri¹²⁸². Quindi da esso esorbita la facoltà del titolare di opporsi all'importazione nel proprio Stato di un prodotto venduto in altro Stato membro dallo stesso titolare del marchio o con il suo consenso¹²⁸³. Nato per assicurare la sicurezza dei traffici, il principio dell'esaurimento, nella sua variante comunitaria, si è anche arricchito di una dimensione ulteriore, che è rivolta a garantire la libertà della circolazione dei beni nell'ambito endocomunitario¹²⁸⁴.

¹²⁷⁸ Art. 101 TFUE, all'epoca art. 85 del Trattato: v. la sentenza della Corte di Giustizia 13 luglio 1966, in *Riv. dir. ind.* 1966, II, 239 ss., caso «Grundig» e per una riflessione critica P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio per stati e diritto europeo della concorrenza*, *ivi*, 1972, I, 320 ss.

¹²⁷⁹ Art. 28 del TFUE, all'epoca artt. 30 ss. del Trattato.

¹²⁸⁰ Art. 36 del Trattato (ora art. 30 TFUE): v. ad es. Corte di Giustizia 31 ottobre 1974, caso «Winthrop», cit., par. 7 e successivamente ancora Corte di Giustizia 23 maggio 1978, causa C-102/77, Hoffman La Roche c. Centrafarm, in *Racc.* 1978, 1139 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 1112, caso «Hoffman La Roche», par. 6 nonché ora Corte UE 4 ottobre 2011, cause C-403/08 e C-429/08, Football Association Premier League, NetMed Hellas SA e Multichoice Hellas SA c. QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen; Karen Murphy c. Media Protection Services, casi «Premier League», par. 94; ma la prima presa di posizione giurisprudenziale sul punto, peraltro in materia di diritti connessi al diritto d'autore, risale alla sentenza della Corte di Giustizia 8 giugno 1971, in *Foro it.* 1971, IV, 233 ss., con nota di L. MAGRONE FURLOTTI, caso «Deutsche Grammophon».

¹²⁸¹ Corte di Giustizia 31 ottobre 1974, caso «Winthrop», cit., par. 7 e 23 maggio 1978, caso «Hoffman La Roche», cit., par. 6.

¹²⁸² Corte di Giustizia 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb, in *Racc.* 1996, I, 3457 ss., caso «Bristol Myers Squibb», par. 46.

¹²⁸³ Corte di Giustizia 31 ottobre 1974, caso «Winthrop», cit., parr. 8-10. Secondo il meccanismo che governa il rapporto fra il diritto comunitario e i diritti nazionali, le norme nazionali eventualmente difformi vanno disapplicate.

¹²⁸⁴ Su questa dimensione ulteriore dell'esaurimento comunitario v. D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 87 ss.

Dopo avere stabilito su questa base il principio, la Corte di Giustizia ne presentò, alla metà degli anni '70, una formulazione che all'epoca apparve particolarmente espansiva e fin preoccupante. Dopo una sentenza che aveva suggerito che il diritto di marchio in uno Stato membro si sarebbe esaurito se la merce recante il marchio corrispondente fosse stata immessa sul mercato in altro Stato membro non solo ad opera del medesimo titolare o con il suo consenso ma anche ad opera di un'impresa che avesse acquistato il marchio dal titolare¹²⁸⁵, la Corte di Giustizia si era spinta fino al punto di ritenere che l'impresa olandese che aveva acquistato il marchio «Hag», originariamente appartenente alla Hag tedesca e poi espropriato dopo la seconda guerra mondiale, non avrebbe potuto impedire le importazioni di caffè Hag provenienti dalla Germania solo perché i due marchi avevano «origine comune»¹²⁸⁶, anche se, reciso ogni legame tra i due titolari, i beni contraddistinti dai due marchi non avessero più affatto la stessa origine.

Negli ambienti interessati si temette che la Corte finisse in questo modo per sancire non l'esaurimento comunitario del diritto al marchio nazionale ma la vera e propria erosione di una delle sue prerogative essenziali: quella di impedire la coesistenza sul mercato di merci contrassegnate nello stesso modo da imprese indipendenti anche dal punto di vista economico¹²⁸⁷. Si era infatti diffusa la preoccupazione che i giudici comunitari fossero decisi a calpestare la sovranità degli Stati membri rispetto agli effetti dei marchi nazionali, negando la tutela anche in situazioni nelle quali la funzione essenziale del marchio o, come allora si diceva, l'oggetto specifico, consistente nella garanzia di indicazione di provenienza, non venisse messa a repentaglio¹²⁸⁸.

All'inizio degli anni '90 la Corte di Giustizia tuttavia ritornò sui suoi passi. Anche per l'impulso dato dalla sua stessa giurisprudenza si era nel frattempo compiuto il processo di armonizzazione comunitaria del diritto dei marchi ed era giunto in dirittura finale l'ambizioso progetto di varare un marchio comunitario. Nel guidare un processo ormai così avanzato la Corte di Giustizia poteva quindi abbandonare l'acceleratore e pigiare sul freno. Essa dunque corresse la propria anteriore giurisprudenza e sancì prima che l'esaurimento non si produce quando il marchio originariamente comune appartenga in Stati membri diversi a soggetti fra di loro non collegati in conseguenza di un atto dell'autorità, come un'espropriazione (caso «Hag II»)¹²⁸⁹; poi che esso non si produce neppure se il marchio ori-

¹²⁸⁵ Corte di Giustizia 18 febbraio 1971, causa C-40/70, in *Racc.* 1971, 69 ss., caso «Sirena».

¹²⁸⁶ Corte di Giustizia 3 luglio 1974, causa C-192/73, in *Racc.* 1974, 731 ss., caso «Hag I».

¹²⁸⁷ Come ebbe a ricordare qualche anno dopo P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, cit., 63 ss.

¹²⁸⁸ E v. lo scritto, significativo fin dal titolo, di H.D. MARTINO, *Erosion der nationalen Marken? Unruhe und Unsicherheit nach der Hag-Entscheidung aus Luxemburg*, in *MA* 1974, 419 ss.

¹²⁸⁹ Corte di Giustizia 17 ottobre 1990, causa C-10/89, SA CNL SUCAL NV c. Hag GF AG, in *Giur. ann. dir. ind.* 2725 e in *Giur. comm.* 1991, II, 531 ss. con nota di A. VANZETTI, *Sulla sentenza Hag 2, caso «Hag II»*. Lo sfondo su cui si collocava la sentenza è ora rievocato da M. GRANIERI, *I diritti di proprietà intellettuale*, cit., 777.

ginariamente comune passi di mano a impresa del tutto indipendente a seguito di un trasferimento volontario (caso «Ideal Standard»)¹²⁹⁰.

Alla fine di questo processo di revisione è dato di concludere che l'esaurimento si produce solo per prodotti fabbricati e immessi in commercio sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità¹²⁹¹ e quindi o dal titolare del marchio o con il suo consenso, ad opera di imprese legate al titolare medesimo da rapporti di partecipazione o contrattuali attuali, come può a seconda dei casi essere una società del gruppo, una controllata, un licenziatario¹²⁹². In questa prospettiva riveduta e corretta, la circostanza che i marchi interessati abbiano una più o meno remota origine comune diviene del tutto irrilevante.

Certo, questa soluzione comporta la possibilità di un frazionamento dei mercati, che si può realizzare tutte le volte che lo stesso marchio appartenga a due imprese economicamente indipendenti in due Stati membri diversi, perché l'una può valersi del proprio diritto per impedire le importazioni di merci recanti il marchio provenienti dall'altra. L'eventualità si può presentare per marchi nazionali la cui titolarità appartenga originariamente a soggetti diversi, oppure anche per marchi paralleli, sempre nazionali, che, a seguito di un atto traslativo, vengano ad appartenere a imprese che non abbiano fra di loro alcun legame economico o contrattuale, salvo la vicenda, puntuale e temporalmente circoscritta, che abbia dato luogo al trasferimento del marchio. Non vi è dubbio che anche questa situazione possa comportare una chiara tensione con i principi della libera circolazione delle merci, quando il diritto di marchio sia invocato per vietare l'importazione in uno degli Stati interessati di merci provenienti da un altro Stato membro¹²⁹³ e debba di conseguenza essere valutata alla luce delle norme del Trattato in materia di libera

¹²⁹⁰ Corte di Giustizia 22 giugno 1994, causa C-10/89, IHT Internationale Heiztechnik GmbH, Uwe Danziger c. Ideal Standard GmbH e Wabco Standard GmbH, in *Giur. ann. dir. ind.* 3170 e in *Riv. dir. ind.* 1996, II, 84 ss., caso «Ideal Standard», commentata da P. AUTERI, *La cessione di marchio per Stati fra divieto delle intese e controllo delle concentrazioni*, in *Riv. dir. ind.* 1996, I, 5 ss. Il principio di diritto statuito dalla Corte è stato prontamente applicato da Trib. Milano 13 luglio 1995, Ideal Standard c. SA CICH, in *Il dir. ind.* 1996, 544 ss., con nota di M. LAMANDINI, *Il caso italiano Ideal Standard*. Ma v. in D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 225 s. le necessarie precisazioni: la dichiarazione espressa di volere trasferire il diritto esclusivo va verificata alla luce del contesto negoziale e della funzione obiettiva svolta dal medesimo, non potendo essere considerati trasferimenti ai fini dell'applicazione delle regole sull'esaurimento negozi che commisurino il corrispettivo in proporzione al fatturato futuro del "cessionario"; e neppure accordi che pur stabilendo il corrispettivo in misura fissa attribuiscono al "venditore" facoltà di riscatto e comunque tengano l'avente causa legato al dante cause.

¹²⁹¹ Secondo la formula inaugurata da Corte di Giustizia 17 ottobre 1990, caso «Hag II», par. 13 e ripetuta ad es. da Corte di Giustizia 11 luglio 1996, caso «Bristol Myers Squibb», cit., par. 44 e Corte di Giustizia 11 novembre 1997, causa C-349/95, Frits Loendersloot c. Ballantine, in *Racc.* 1997, I, 6227 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 3862, caso «Ballantine», par. 22.

¹²⁹² In questo senso Corte di Giustizia 22 giugno 1994, caso «Ideal Standard», cit., par. 34.

¹²⁹³ In questo senso D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 87.

concorrenza¹²⁹⁴; e tuttavia essa appare il portato inevitabile del permanere della tutela dei marchi nazionali anche in epoca successiva all'adozione del regolamento sul marchio comunitario¹²⁹⁵.

Dunque, la temuta espropriazione di una prerogativa importante dei marchi nazionali – quella di impedire l'ingresso di merci provenienti da un'impresa estranea al titolare e indipendente rispetto a questi – dopo tutto non si era realizzata. Anche la prerogativa dei legislatori nazionali, di attribuire al titolare del marchio la facoltà di impedire la coesistenza sul mercato di beni contraddistinti dal proprio marchio e provenienti da imprese terze senza legami con il titolare, era salva.

147.2. *La via legislativa.* Quindi la nozione di esaurimento comunitario accolta dalla Corte di Giustizia a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale ora ricordata coincide perfettamente con quella sancita dai testi comunitari (art. 7 della direttiva e 13 r.m.c.) e dalle norme interne che vi danno attuazione (art. 5 c.p.i.): l'effetto si produce solo «per prodotti immessi in commercio nella Comunità con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso»¹²⁹⁶. Quando dunque lo stesso marchio appartenga a due imprese economicamente indipendenti in due Stati membri diversi, l'una può valersi del proprio diritto per impedire le importazioni di merci recanti il marchio provenienti dall'altra. L'eventualità si può peraltro presentare, come si è appena visto, solo per i marchi nazionali. Questa stessa possibilità è invece per definizione esclusa con riguardo al marchio comunitario che, come si è più volte ricordato, può essere oggetto di atti traslativi solo per l'intero territorio dell'Unione, in omaggio alla vocazione unitaria del corrispondente titolo di protezione comunitario¹²⁹⁷.

Il marchio, sia esso nazionale o comunitario, non può invece essere usato per bloccare il flusso di importazioni parallele di merci contrassegnate da un certo marchio quando il titolare sia il medesimo o le imprese interessate siano legate da rapporti di gruppo o contrattuali (in particolare da contratti di licenza). In questo caso la prima messa in commercio produce l'esaurimento su scala europea. La stessa regola vale per i Paesi aderenti alla Spazio economico europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, per effetto dell'Accordo internazionale che dà vita allo SEE¹²⁹⁸.

¹²⁹⁴ Sulle intese ma, forse, anche sulle concentrazioni di imprese: v. P. AUTERI, *La cessione di marchio per Stati fra divieto delle intese e controllo delle concentrazioni*, cit.

¹²⁹⁵ In questo senso Corte di Giustizia 22 giugno 1994, caso «Ideal Standard», cit., par. 55 ss.

¹²⁹⁶ Sul rapporto fra le norme primarie sulla libera circolazione e le norme secondarie della direttiva e del regolamento v. UK Supreme Court 27 giugno 2012, Oracle America Inc. c. M-Tech Data Ltd., caso «disk drives».

¹²⁹⁷ Art. 2, par. 1, r.m.c. In argomento già § 2.

¹²⁹⁸ La direttiva n. 89/104/CEE è corrispondentemente stata modificata dall'accordo sulla Spazio economico europeo del 1994 (art. 65(2) in collegamento con il punto 4 dell'Al. XVII). E v. pure l'art. 8 del *Protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali*, il *Protocollo 28 sulla proprietà intellettuale e l'Allegato XVII – Proprietà intellettuale* e successive integrazioni di cui riferisce esaurientemente D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 88 s. Sull'inapplicabilità del principio dell'e-

148. *L'esclusione dell'esaurimento internazionale*

Era opinione prevalente nella nostra giurisprudenza¹²⁹⁹ (ma non in quella di tutti i Paesi europei)¹³⁰⁰ che l'esaurimento del diritto di marchio sia effetto che si produce quando la messa in commercio del bene recante il marchio ad opera del titolare o con il suo consenso avvenga in uno Stato membro e non in Stati terzi. Questa posizione, sostenuta vigorosamente dalla Commissione esecutiva della Comunità¹³⁰¹, ha alla sua base una ragione di ordine economico, oltre che ragioni di strategia diplomatica¹³⁰². La preoccupazione di garantire la libertà di circolazione delle merci recanti un certo marchio ha una propria insopprimibile ragion d'essere solo all'interno del mercato interno dell'Unione europea; nulla osta invece a che nei rapporti con l'esterno l'Unione si presenti come una sorta di «Fortezza Europa», che eleva alte barriere all'ingresso. Queste barriere possono d'altro canto apparire del tutto opportune per le imprese europee, in un'epoca nella quale queste cercano l'affermazione dei propri beni di largo consumo su mercati in espansione, come quelli asiatici e sudamericani, ma hanno per ciò stesso ragione di temere fenomeni di «ritorno» dei beni destinati ai mercati di esportazione in di-

saurimento alla messa in commercio in uno Stato terzo con il quale l'UE abbia concluso un accordo bilaterale relativo alla libera circolazione delle merci v., con riferimento però al diritto d'autore, Corte di Giustizia 9 febbraio 1982, causa 270/80, Polydor c. Harlequin Record Shops, in *Foro it.* 1982, IV, 249 ss., con nota di L.C. UBERTAZZI, *Esaurimento comunitario della proprietà industriale ed importazioni da paesi membri*, caso «Polydor» e D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 89.

¹²⁹⁹ V. Cass. 18 novembre 1998, n. 11603, Jolka s.r.l. c. Colgate Palmolive s.p.a., caso «Colgate» e Trib. Treviso 20 marzo 1996, P.R.L. Fashions of Europe/Italy s.r.l. c. Vivaldi s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 3475 ove completi richiami, caso «Ralph Lauren II». Per i termini della questione nel diritto interno v. G. MINERVINI, *Esaurimento del marchio comunitario e no (note in margine al nuovo testo della legge marchi)*, in *Contratto e Impresa* 1994, 1 ss.

¹³⁰⁰ E nemmeno degli Stati terzi: una rassegna delle diverse posizioni è in W.R. CORNISH, *Trade Marks: Portcullis for the EEA?*, cit., 172-173.

¹³⁰¹ Con un'inversione di rotta notevole rispetto alla posizione inizialmente assunta ai tempi del Memorandum: v. il *Memorandum sulla creazione di un marchio CEE* Adottato dalla Commissione il 7 luglio del 1976, cit., parr. 116-117.

¹³⁰² Può sotto questo profilo essere rilevante ricordare che l'UE possiede, dal punto di vista istituzionale, il potere di condurre negoziati commerciali con Stati terzi e può quindi essere interessata a trattare da una posizione di forza, come suggerito dalle Conclusioni dell'Avvocato Generale Jacobs del 29 gennaio 1998, caso «Silhouette», parr. 47 e 51 e da L. MANSANI, *La funzione di indicazione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 161 ss.; anche se è plausibile che questa motivazione «diplomatica» (della quale riferisce anche J. RASMUSSEN, *The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94)*, in *EIPR* 1995, 176 ss.) sia subordinata rispetto alle esigenze di ordine economico fatte valere dalle imprese europee; ed è certo che essa non si è affievolita negli anni, visto che l'UE si è costantemente affiancata alle posizioni più protezionistiche di volta in volta espresse nelle sedi internazionali. Non va d'altro canto dimenticato che, come fatto valere da S.K. VERMA, *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement*, in *IIC* 1998, 557 ss., le previsioni degli artt. 3 e 4 dei TRIPs sul trattamento nazionale e sul divieto di nazione più favorita renderebbero illegittima la stipulazione di accordi sul punto fra la UE e singoli Stati terzi.

reazione dei Paesi di origine, ove quei medesimi beni sono spesso venduti a prezzi più elevati¹³⁰³. Né si può ammettere che gli Stati membri procedano in ordine sparso in questa materia: se lo Stato membro A accetta l'esaurimento internazionale e quello B lo nega, si avrebbe che prodotti legittimamente importati in A potrebbero essere bloccati alle frontiere di B e quindi un inammissibile passo indietro nell'ormai consolidatissimo principio della libertà di circolazione delle merci all'interno dell'UE.

Tuttavia la questione è rimasta aperta a lungo aperta, fin quando la Corte di Giustizia non si è espressamente pronunciata sul punto¹³⁰⁴.

Le norme di riferimento sanciscono che, alle condizioni indicate, la messa in commercio in uno Stato membro produce l'esaurimento del diritto al marchio, ma non invece, che tale effetto non si produca quando la messa in commercio avviene in Stati terzi. D'altro canto, gli studiosi che più attentamente avevano considerato la questione qualche decennio fa avevano osservato che la ragione sottostante al principio dell'esaurimento sta in ciò, che non si ha alcun pregiudizio alla funzione distintiva del marchio, quando il prodotto importato «parallelamente» provenga dallo stesso titolare o da impresa a lui collegata¹³⁰⁵; e avevano esattamente aggiunto che sotto questo profilo la provenienza imprenditoriale resta unitaria sia che i beni provengano da uno Stato membro della Comunità o da uno Stato terzo.

Le considerazioni ora esposte sarebbero indubbiamente cogenti, se l'unica funzione tutelata del marchio restasse ancor oggi solo quella distintiva. Così però non è, perché, come si è visto, la funzione pubblicitaria è ora oggetto di un'autonoma tutela e non solo con riferimento ai marchi che godono di rinomanza. Nell'assetto attuale si può ben argomentare che la protezione contro le importazioni parallele (si intende: provenienti da Stati terzi) sia di per sé giustificata dall'esigenza stessa di preservare i valori, pubblicitari e di *marketing*, incorporati nel segno¹³⁰⁶, e non a torto parte della dottrina ha scorto nella disciplina corrispondente il riflesso di una salvaguardia del marchio inteso come “strumento di protezione e uniformazione delle strategie commerciali di offerta dei prodotti e dei servizi all'interno della UE”¹³⁰⁷. Questo modo di ragionare appare assai distante dal punto di partenza della vicenda normativa: ancora con il *Memorandum* del 1976

¹³⁰³ Anche se, naturalmente, una riduzione dei prezzi andrebbe a beneficio dei consumatori europei, come ricordato al § 146.2. Le Conclusioni dell'Avvocato Generale Jacobs del 29 gennaio 1998, nel caso «Silhouette», par. 52, fanno valere che la libertà degli Stati membri nell'accogliimento del principio dell'esaurimento internazionale istituirebbe una differenziazione fra i consumatori degli Stati membri che adottino il principio e quelli degli Stati membri che lo rigettino e istituirebbe una distorsione nelle condizioni concorrenziali; inconveniente che sarebbe peraltro evitato dall'adozione del principio più liberale a livello europeo.

¹³⁰⁴ Corte di Giustizia 16 luglio 1998, caso «Silhouette», cit.

¹³⁰⁵ Giungendo anzi ad affermare che lo *ius excludendi* del titolare del marchio non si estenderebbe a questo caso e pertanto sarebbe non attivabile piuttosto che esaurito: F.K. BEIER, *Territorialität des Markenrechts und internationaler Warenverkehr*, cit., 11.

¹³⁰⁶ Per un approfondimento v. D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 449 ss.

¹³⁰⁷ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 86.

si sottolineava che la disciplina dell'esaurimento intendeva specificamente "evitare che il marchio venga impiegato, contrariamente a quella che è la sua funzione, quale *strumento di una politica di vendita* e di una politica dei prezzi"¹³⁰⁸.

Molta acqua è nel frattempo passata sotto i ponti. Si può d'altro canto trovare conferma della ricostruzione del fondamento della disciplina più recente riferendosi ai «legittimi motivi», che – come si vedrà fra breve –¹³⁰⁹ sono normativamente rilevanti perché il titolare invochi il diritto di marchio contro merci immesse in mercato da lui stesso o con il suo consenso anche se la prima commercializzazione sia avvenuta in un altro Stato membro. La Corte nel caso "Silhouette" non ha tuttavia argomentato la sua posizione a partire da una fra le diverse possibili ricostruzioni della funzione del marchio. Essa ha piuttosto insistito sull'altro profilo che si è in precedenza ricordato, sui rischi cioè che si correrebbero se gli Stati membri potessero procedere in ordine sparso in questa materia; e ha quindi asserito che la direttiva detterebbe una disciplina completa prevedendo l'esaurimento comunitario in positivo ed escludendo quello internazionale in negativo¹³¹⁰.

149. *La messa in commercio nell'UE da parte del titolare del marchio*

149.1. *La messa in commercio ad opera del titolare del marchio.* Perché si produca l'esaurimento – si intende: nazionale o comunitario¹³¹¹, essendo escluso quello internazionale – deve ricorrere una messa in commercio di beni contraddistinti dal marchio ad opera del titolare del marchio stesso o con il suo consenso.

Che l'effetto venga in considerazione sul piano interno o su quello comunitario, i presupposti sono i medesimi e presentano le stesse questioni interpretative. Quanto alla riferibilità della messa in commercio al titolare del marchio, non vi è

¹³⁰⁸ V. il *Memorandum sulla creazione di un marchio CEE* adottato dalla Commissione il 7 luglio del 1976, cit., par. 116 (corsivo aggiunto). Le parole impiegate riecheggiano le conclusioni cui era giunto lo studio di F.K. BEIER, *Territorialität des Markenrechts und internationaler Warenverkehr*, cit., 17.

¹³⁰⁹ Al § 152.

¹³¹⁰ Comprensibilmente, questa posizione non è seguita dalla giurisprudenza penalistica, per la quale non è configurabile contraffazione rilevante ai fini dell'art. 474 c.p. (e nemmeno dell'art. 517 c.p.) se il terzo non abbia proceduto alla riproduzione del marchio, integrale o parziale (nel caso dell'alterazione) su beni che non siano genuini: in questo senso v. Cass. pen. 27 febbraio 2003, P.M. in proc. Bertaggia, in *Giur. it.* 2004, 1926 ss. con nota di G. VINCIGUERRA, *La contraffazione di marchio a proposito di importazioni parallele extracomunitarie*, caso «Timberland». È degno di nota che l'opinione dei giudici europei non è nemmeno seguita dalla Corte EFTA, che, pur dando applicazione alle medesime norme (§ 147.2), ha ritenuto che la previsione comune, non vincolasse gli Stati appartenenti al SEE, atteso che questo forma area di libero scambio e non un'unione doganale: v. Corte EFTS 3 dicembre 1997, caso «Mag», cit. I Paesi del SEE non possono però rappresentare il punto di ingresso di merci contraddistinte dal marchio provenienti da Stati terzi: il diritto comunitario dei marchi impedisce la libera circolazione dallo Stato del SEE all'UE.

¹³¹¹ Che, per le ragioni indicate al § 147.2, deve intendersi esteso al SEE.

molto da sottilizzare, salva l'opportunità di precisare che il soggetto che immette in commercio deve (ancora; o già) essere simultaneamente titolare anche del marchio al momento in cui l'immissione dei beni contraddistinti dallo stesso ha luogo. Questa circostanza può essere meno ovvia e autoevidente di quanto non possa apparire nel caso di procedure concorsuali, nelle quali ben può accadere che l'organo della procedura (ad es. la curatela) disponga del magazzino, entro il quale si trovino i beni contraddistinti dal marchio, in un momento successivo a quello in cui abbia disposto del marchio come bene immateriale; con la conseguenza che il malcapitato acquirente delle merci è destinato a ritrovarsi inconsapevole contrafattore del diritto di marchio *medio tempore* conseguito dal cessionario¹³¹².

L'individuazione delle situazioni nelle quali si possa dire che la messa in commercio non sia operata direttamente dal titolare ma "con il suo consenso" richiede invece più di una messa a punto, come si vedrà fra breve¹³¹³.

149.2. *La nozione di "messa in commercio". Il rapporto fra messa in commercio e negozi traslativi della proprietà del bene contraddistinto dal marchio.* Nel frattempo si tratta di intendere quali fenomeni giuridici siano riconducibili alla nozione di "messa in commercio", la quale, come è stato esattamente osservato, designa un atto volontario di destinazione al mercato ma non uno specifico negozio e tantomeno un tipo negoziale¹³¹⁴. Per fornire una risposta al quesito occorre tenere sempre presente che la nozione di "messa in commercio", intesa come effetto, attiene all'estensione dei diritti conferiti dal marchio e quindi è soggetta ad armonizzazione completa¹³¹⁵, anche se poi i negozi e gli atti che la producono sono per ogni altro verso disciplinati dalla legge a essi applicabile individuata secondo le regole ordinarie.

Anche a proposito dell'esaurimento, come con riguardo alle libere utilizzazioni, trova emersione l'idea che questo effetto estintivo del diritto costituisca un'eccezione all'estensione dell'esclusiva¹³¹⁶ e quindi la norma che lo prevede

¹³¹² Come è puntualmente avvenuto nei casi decisi da App. Milano 8 gennaio 2002, Dolbi s.r.l. c. Confezioni Garda s.p.a. e Fall to Visconti di Modrone, in *Giur. it.* 2002, 2113 ss. con nota di F. MORELLI, e da Trib. Milano 13 luglio 2000, Confezioni Garda s.p.a. c. Dolbi s.r.l. e Fallimento Visconti di Modrone, *ivi* 2001, 92 ss. con osservazioni di S. LUONI, casi «Primizia».

¹³¹³ *Infra*, § 150.

¹³¹⁴ P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 54.

¹³¹⁵ Corte UE 3 giugno 2010 (Quarta Sezione), caso «Coty Prestige», cit., par. 27-28; Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso «Copad», cit., par. 40 e 30 novembre 2004, causa C-16/03, Peak Holding AB c. Axolin-Elinor AB, caso «Peak», par. 31-32.

¹³¹⁶ Corte UE 14 luglio 2011, caso «imballaggio di bombola da gas», cit., par. 26; 3 giugno 2010 (Quarta Sezione), caso «Coty Prestige», cit., par. 28; Corte di Giustizia 15 ottobre 2009, caso «Diesel», cit., par. 21; 23 aprile 2009, caso «Copad», cit., par. 41 e 30 novembre 2004, caso «Peak», cit., par. 34. Nello stesso senso le Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott del 3 dicembre 2008, caso «Copad», par. 39 e le Conclusioni dello stesso Avvocato del 7 aprile 2011, caso «bombola da gas», cit., par. 21. Più neutrale, forse, il riferimento alla nozione di "deroga" contenuto in Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 74.

vada interpretata restrittivamente¹³¹⁷; ma si tratta, come si è visto, di un'idea che va presa con la dovuta cautela¹³¹⁸.

In questa prospettiva, non si tratta di qualificare civilisticamente e alla luce del diritto applicabile il negozio attributivo di diritti sul bene contraddistinto dal marchio ma di verificare se esso comporti o meno una decisione definitiva del titolare in merito all'aumento di beni disponibili sul mercato¹³¹⁹ od, in altri termini, se il negozio di trasmissione della cosa persegua obiettivamente la funzione di aumentare il numero di beni protetti disponibili sul mercato¹³²⁰. È chiaro che fra la nozione di messa in commercio e la fattispecie della compravendita non vi è corrispondenza biunivoca. È ben vero che una vendita dei beni contraddistinti dal marchio che permette al titolare di conseguire il valore economico corrispondente costituisce, almeno di regola, una messa in commercio e quindi produce l'effetto dell'esaurimento¹³²¹; non sorprende che la giurisprudenza generalizzi equiparando vendita e immissione in commercio¹³²², chiarendo così che l'esaurimento si produce sia che la vendita avvenga a beneficio di un utilizzatore finale sia di un intermediario (che questi sia concessionario o distributore, grossista o dettagliante, non importa). È però anche vero che possono esservi ipotesi di vendita che non producono affatto l'esaurimento: si pensi al trasferimento di beni contraddistinti dal marchio dall'impresa del gruppo che li produce a quella che abbia il compito di commercializzarli¹³²³. Questa vicenda è tutt'altro che infrequente; e tuttavia raramente ha occasione di venire visualizzata nell'ottica dell'esaurimento, perché di regola l'impresa per così dire "acquirente" si limita a utilizzare il marchio atte-

¹³¹⁷ V. le Conclusioni dell'Avvocato Generale Jacobs del 29 gennaio 1998, nel caso «Silhouettes», par. 34.

¹³¹⁸ § 141.2. Nel senso del testo v. le Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., par. 73 che ricorda che l'esaurimento costituisce la regola generale, rispetto ai legittimi motivi che attribuiscono al titolare del marchio il diritto di opporsi alla circolazione ulteriore dei beni recanti il marchio: ancora una volta l'individuazione del rapporto fra regola ed eccezione appare qui (come nella situazione esaminata al § 141.2) dipendere dalle scelte di vertice sul "punto di partenza" della sequenza di proposizioni normative che devono essere coordinate fra di loro. Anche la Corte di Giustizia tiene fermo il principio per cui sono eccezionali le norme che limitano la libera circolazione endocomunitaria: v. Corte di Giustizia 23 maggio 1978, caso «Hoffman La Roche», cit., par. 6; in questa visuale ad essere eccezionali non sono le norme che prevedono l'esaurimento ma quelle che lo escludono o limitano.

¹³¹⁹ D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 233.

¹³²⁰ D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 308.

¹³²¹ Corte di Giustizia 30 novembre 2004, caso «Peak», cit., par. 40, seguita da Corte di Giustizia 15 ottobre 2009, caso «Diesel», cit., par. 32.

¹³²² Corte di Giustizia 31 ottobre 1974, caso «Winthrop», cit., par. 9.

¹³²³ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale Ch. Stix-Hackl del 27 maggio 2004, caso «Peak», cit., par. 17 e 24. Chi si domandi per quale ragione la vendita dei prodotti contrassegnati dal marchio al titolare committente non produca l'esaurimento (come esattamente rilevato dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Ch. Stix-Hackl del 27 maggio 2004, causa C-16/03, Peak Holding AB c. Axolin-Elinor AB, caso «Peak», par. 24) trova una facile risposta nel rilievo che il titolare del marchio in questo caso non vende, ma acquista. In senso convergente D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 136.

nendosi alle direttive di gruppo e quindi non ha occasione di domandarsi quale grado di libertà possa competerle grazie all'esaurimento con riguardo ai beni muniti del marchio che essa abbia acquistato¹³²⁴. Nondimeno, se la questione avesse a porsi, verosimilmente si dovrebbe concludere che qui l'esaurimento non opera perché la messa in commercio produttiva di questo effetto richiede la destinazione finale al mercato dei beni in questione e non la loro attribuzione all'uno piuttosto che all'altro comparto in cui si articolano l'attività complessiva dell'impresa titolare prodromica all'immissione sul mercato¹³²⁵.

Del pari, vi sono ragioni altrettanto valide per dubitare che costituisca messa in commercio una vendita in funzione di garanzia¹³²⁶, ad es. a vantaggio di un finanziatore, che anche in questo caso l'operazione¹³²⁷ pare rivolta non ad aumentare il numero di esemplari di beni protetti presenti sul mercato o ad attribuire all'acquirente un immediato potere di disposizione sui beni in questione ma ad apprestare un compendio patrimoniale su cui il finanziatore possa trovar garanzia del proprio credito; cosicché solo nel successivo momento in cui il debitore si sia reso inadempiente, i beni su cui si esplica la garanzia potranno considerarsi immessi in commercio ai fini della previsione qui considerata.

Insomma, il ricorrere della messa in commercio presuppone non il dato formale del trasferimento di proprietà dei beni contraddistinti dal marchio ma quello, sostanziale, della destinazione al mercato. Ora, se questa destinazione postula che il soggetto cui i beni contraddistinti dal marchio pervengono dal titolare acquisti un potere di disposizione sui beni medesimi, è facile rilevare come tale potere possa derivare non solo dalla vendita ma anche da contratti diversi dalla vendita, quali, ad es. la permuta¹³²⁸, il conferimento in società, la transazione, come anche negozi dotati di una colorazione pubblicitaria, come la vendita forzata in un'asta fallimentare¹³²⁹. Fin qui si tratta di negozi traslativi della proprietà; e tut-

¹³²⁴ Salva l'ipotesi, di non irrilevante interesse pratico, nella quale la titolarità dell'impresa del gruppo acquirente dei beni venga trasferita in data successiva all'acquisto stesso dei beni; situazione che merita una pattuizione espressa con riferimento alla sorte dei beni marchiati appartenenti all'impresa stessa, che, a rigore, non parrebbero soggetti all'esaurimento.

¹³²⁵ Come si è accennato poc'anzi, la giurisprudenza comunitaria oggi dà per scontato che la vendita a un concessionario stabilito in uno Stato membro produca l'esaurimento: v. ad es. Corte di Giustizia 8 aprile 2003, caso «Van Doren», cit., par. 41; in precedenza Corte di Giustizia 20 marzo 1997, causa C-352/95, *Phyton International SA c. Jean Bourdon*, in *Foro it.* 1997, IV, 201 ss. con nota di A. PALMIERI, *Trade marks v. Free trade: la prima direttiva sui marchi al vaglio della Corte di Giustizia*, caso «Phyton». Per la verità, la giurisprudenza più antica (ad es. Corte di Giustizia 22 giugno 1994, caso «Ideal Standard», cit., parr. 34-35) annoverava anche il concessionario esclusivo fra le imprese collegate contrattualmente al titolare del marchio.

¹³²⁶ Su cui v. le Conclusioni dell'Avvocato generale Ch. Stix-Hackl del 27 maggio 2004, caso «Peak», cit., nota 24.

¹³²⁷ Che nel nostro ordinamento attendibilmente dovrebbe assumere la forma dell'anticipazione assistita da pegno irregolare, dato il divieto di patto commissorio sancito all'art. 2744 c.c.

¹³²⁸ Esaminata proprio sotto il profilo dell'esaurimento da Corte UE 14 luglio 2011, caso «imballaggio di bombola da gas», cit., parr. 29 ss.

¹³²⁹ Tornando quindi alla questione, incidentalmente incontrata al § 127.2, relativa al rapporto

tavia ci si potrebbe domandare se non ci si trovi al cospetto di un'immissione in commercio anche al ricorrere di negozi che traslativi della proprietà non sono e tuttavia attribuiscono al contraente del titolare un potere di disposizione pieno e irrevocabile, come è nel caso del contratto estimatorio (artt. 1555-1558 c.c.) e come può essere in quello di commissione (artt. 1731 ss. c.c.)¹³³⁰. Tendenzialmente, la risposta pare dovere essere positiva: anche il regolare funzionamento di queste figure negoziali determina normalmente un incremento del numero degli esemplari del bene marchiato disponibili sul mercato; e la circolazione ulteriore di questi esemplari può tipicamente fare insorgere l'esigenza di tutelare l'affidamento degli (ulteriori) aventi causa¹³³¹.

Non può neppur escludersi che un contratto di locazione possa produrre l'esaurimento, ad es. nel caso in cui questo preveda la facoltà del conduttore di sublocare il bene e quindi possa esprimere la volontà di immetterlo in commercio¹³³².

149.3. *Atti a titolo gratuito, donazione, "messa in commercio" ed esaurimento.* Anche la donazione e gli altri negozi a titolo gratuito hanno efficacia traslativa della proprietà; e questa regola vale naturalmente anche con riferimento ai beni contraddistinti da un marchio. In effetti, la giurisprudenza si è chiesta più volte se comporti immissione in commercio e quindi esaurimento il comportamento del titolare del marchio che attribuisca alla propria rete distributiva campioni gratuiti e articoli destinati alla dimostrazione. La risposta è stata talora articolata e non del tutto univoca: con riferimento alla fornitura di flaconi di *tester* di profumi dal titolare del marchio a suoi depositari stabiliti nel SEE, finalizzata a consentire ai clienti di questi ultimi di saggiarne il contenuto, è stato ritenuto decisivo, per escludere un'immissione in commercio, che l'operazione fosse avvenuta senza

fra il consenso all'uso del marchio altrui di cui all'art. 5 della direttiva e il consenso produttivo dell'immissione in commercio di cui all'art. 7, par. 1, della direttiva, diviene quindi possibile osservare che quest'ultimo consenso non solo non è sufficiente, in quanto alcuni negozi traslativi della proprietà dei beni recanti il marchio possono non comportare l'immissione in commercio, ma neppure necessario, in quanto l'immissione in commercio può dipendere anche da negozi di impronta pubblicitaria che ne prescindono.

¹³³⁰ Il richiamo a queste figure sollecita considerazioni comparatistiche potenzialmente dotate di grande interesse, in quanto può portare alla luce differenze di disciplina fra fattispecie fra di loro simili nei diversi ordinamenti degli Stati membri che possono assumere rilievo proprio sotto i profili esaminati nel testo.

Anche se la giurisprudenza ha avuto occasione in situazioni particolari di domandarsi se la semplice "offerta in vendita" costituisca messa in commercio, la risposta negativa (accolta risolutamente da Corte di Giustizia 30 novembre 2004, caso «Peak», cit., par. 41 ss.) è tanto evidente da non meritare un approfondimento. Neppure la vendita dei beni contraddistinti dal marchio dal fornitore al titolare del marchio né la loro immissione nel territorio doganale provocano l'esaurimento: Conclusioni dell'Avvocato generale Ch. Stix-Hackl del 27 maggio 2004, caso «Peak», cit., par. 24-25.

¹³³¹ Vero è però che il ricorso a schemi come quello del contratto estimatorio e della commissione consente di imporre all'*accipiens* e al commissionario obblighi più incisivi di quelli che possano essere accollati a un distributore indipendente, perché idonei a incidere sullo stesso potere di disposizione di quei soggetti nei rapporti con i terzi, che invece è destinato a rimanere intangibile una volta che il distributore abbia acquisito la proprietà dei beni contraddistinti dal marchio.

¹³³² Per una dimostrazione D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 101 e 150.

trasferimento di proprietà e con divieto di vendita, che il titolare del marchio potesse ritirare in qualsiasi momento i flaconi e che essi recassero le menzioni “campione” e “vendita vietata”¹³³³. Dove, evidentemente, la conclusione è basata su di una pluralità di fattori, alcuni dei quali – come le ora ricordate menzioni sul prodotto – assumono rilievo dal punto di vista dell’affidamento dei terzi acquirenti, evidentemente considerati meno bisognosi di tutela in ragione della presenza di avvertenze e indicazioni ritenute sufficienti nel caso di specie; altri, sui limiti del potere dispositivo spettante ai c.d. depositari, a quanto pare autorizzati a consentire alla propria clientela di fare uso del profumo contenuto nel *tester* a fini di prova ma non a consegnare, regalare e tantomeno a vendere i campioni stessi; il che legittima l’inferenza che fattori diversamente caratterizzati – come anche rilevazioni in fatto che contraddicessero le apparenze negoziali – possano condurre a un esito opposto.

La soluzione lascia comunque perplessi, perché esibisce un collegamento un po’ troppo labile con il fondamento razionale della regola dell’esaurimento, che, secondo quanto si è qui proposto, pare profondamente radicato in due dati fondamentali: l’accertamento della decisione del titolare del marchio di destinare quegli esemplari al mercato e la tutela dell’affidamento dei terzi nella libertà della circolazione ulteriore. Essa pare tuttavia preferibile alla conclusione più di recente raggiunta, sempre in relazione alla fornitura di campioni gratuiti dal titolare del marchio alla propria rete distributiva¹³³⁴, che ha attribuito peso decisivo a un criterio di valutazione dell’offerta di campioni gratuiti adottato in relazione a un arco problematico completamente differente, come è quello relativo alla verifica dell’idoneità dell’offerta di campioni gratuiti a soddisfare il requisito dell’uso serio richiesto ad evitare la decadenza¹³³⁵.

Forse in materia sarebbe auspicabile un coraggio un po’ maggiore, che potrebbe trovare alimento nelle decisioni dei giudici nazionali¹³³⁶; ma anche in argomenti tratti dai settori circostanti, come il diritto d’autore, ove l’assunto dell’o-

¹³³³ Corte UE 3 giugno 2010 (Quarta Sezione), caso «Coty Prestige», cit., parr. 44 ss., in particolare 48. In dottrina diffusamente D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 308 e 388.

¹³³⁴ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., parr. 71 ss.

¹³³⁵ In questo senso va inteso il richiamo alla sentenza resa da Corte di Giustizia 15 gennaio 2009, causa C-495/07, Silberquelle GmbH c. Maselli Strickmode GmbH, in *Racc.* 2009, I, 137 ss., caso «Wellness», che ha pronunciato la decadenza del diritto di marchio registrato per bevande da una casa di abbigliamento che regalava ai suoi clienti confezioni mignon di bevande alcoliche. Neppur sotto questo (distinto) profilo è però dato di registrare certezze assolute: sempre in materia di decadenza, alla conclusione opposta era giunta un mese prima la – inconciliabile: v. § 94.3 – pronuncia resa da Corte di Giustizia 9 dicembre 2008 (grande Sezione), caso «Feldmarschall Radetzky», cit., secondo cui anche la prestazione di servizi a titolo gratuito può valere a conservare il diritto.

¹³³⁶ V. la sentenza della Court of Appeal (Civil Division) del 22 novembre 1979, in *FSR* 1980, 85 ss., caso «Revlon», che ha ritenuto operante l’esaurimento a beni donati a un’ONG, ancorché questa non avesse rispettato l’obbligo di non reimmetterli sul mercato. Sul tema v. F.M. ABBOTT-T. COTTIER-F. GURRY, *The International Intellectual Property System*, cit., 1342 ss.

peratività dell'esaurimento ha dovuto essere derogato da una disposizione espressa, di applicazione limitata alle ipotesi ivi espressamente contemplate¹³³⁷.

149.4. *La conclusione di un contratto fra il titolare del marchio e un operatore stabilito nella UE che prevede divieti di rivendita nel territorio europeo.* Secondo i giudici comunitari, costituisce immissione in commercio nell'UE la vendita dal titolare del marchio a un operatore stabilito nell'UE, anche se questi accetti di assoggettarsi a un divieto di vendita nel territorio europeo¹³³⁸. L'affermazione è compiuta dalla Corte con tono molto risoluto; e può verosimilmente trovare supporto sul piano dogmatico nel rilievo, condivisibile, secondo il quale l'esaurimento è effetto *ex lege* del contegno del titolare che non può essere eliminato o evitato per volontà di questi¹³³⁹. Non sarei però sicuro che essa sia sufficiente a sgombrare tutti i dubbi. Quell'affermazione è stata compiuta con specifico riferimento a una situazione nella quale risultava che i beni contraddistinti dal marchio si trovavano in uno Stato membro e l'acquirente era a sua volta stabilito in altro Stato membro¹³⁴⁰; ed è entro questi limiti accettabile. E pure sarebbe da chiedersi se la stessa affermazione possa essere ripetuta nel caso in cui l'acquirente, pur sempre stabilito nell'UE, avesse acquistato una partita di merci che si trovi in uno Stato terzo. La risposta è in quest'ultimo caso verosimilmente negativa, se non altro perché non è dato di scorgere nel contegno del titolare alcun atto di destinazione al mercato europeo per merci che materialmente si trovino in Stati terzi e contrattualmente siano destinate agli stessi – o ad altri – Stati terzi. Ma se così è, viene spontaneo domandarsi se sia sufficiente per ipotizzare un'immissione nel commercio nell'UE la considerazione del luogo di stabilimento o residenza dell'acquirente; e se non sia necessario che al dato soggettivo, relativo alla localizzazione del soggetto che acquista i beni – o, più precisamente, acquisti il potere di disposizione sui medesimi –¹³⁴¹ si accompagni un dato oggettivo, attinente alla destinazione delle merci al mercato europeo, e che questo debba necessariamente venire desunto da elementi diversi e ulteriori rispetto alla localizzazione del soggetto che acquisti la disponibilità dei beni¹³⁴².

¹³³⁷ Art. 17.2 I.a., in relazione alle c.d. "copie omaggio" dei libri scolastici.

¹³³⁸ Corte di Giustizia 30 novembre 2004, caso «Peak», cit., parr. 47 ss. Secondo la giurisprudenza comunitaria più antica (Corte di Giustizia 22 gennaio 1981, C-58/80, Dansk Supermarked A/S v. A/S Imerco, in *Foro it.* 1981, IV, 282 ss., caso «Dansk Supermarked») la pattuizione di limitazioni territoriali alla rivendita nel territorio della CEE sarebbe stata nulla perché contraria alle norme imperative sulla libera circolazione delle merci; questa opinione, criticata dalla dottrina (D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 194 ss., secondo cui il principio dell'esaurimento comunitario non impedirebbe di considerare efficaci *inter partes* le restrizioni pattizie in concreto compatibili con la libera circolazione delle merci), sembra ora revocata in dubbio dalla presa di posizione, sia pur solo resa *obiter*, da Corte di Giustizia 30 novembre 2004, caso «Peak», cit., par. 54.

¹³³⁹ In questo senso anche le Conclusioni dell'Avvocato generale Ch. Stix-Hackl del 27 maggio 2004, caso «Peak», cit., par. 49.

¹³⁴⁰ Corte di Giustizia 30 novembre 2004, caso «Peak», cit., parr. 11-12.

¹³⁴¹ § 149.2.

¹³⁴² Questa soluzione mi pare convergente all'impostazione accolta da D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 84 s., il quale, per la verità, si riferisce alla volontà delle parti ma pare

149.5. *I beni oggetto dell'immissione in commercio produttiva dell'esaurimento.* Fin qui l'attenzione si è rivolta alla ricostruzione dei contorni dell'atto di destinazione produttiva dell'esaurimento. Nelle ultime battute si è però venuti a contatto con un profilo oggettivo, che induce a domandarsi se la caratterizzazione dei beni cui si riferisce l'immissione in commercio possa avere rilievo ai fini del prodursi dell'effetto estintivo.

Intanto, l'effetto estintivo – pacificamente – ha per oggetto i soli esemplari immessi in commercio nel SEE dal titolare e non quelli, pur anche dello stesso genere o tipologia, che non siano stati ivi immessi dal titolare (o con il suo consenso)¹³⁴³. In questo senso depone anche il testo delle previsioni di riferimento che, facendo riferimento alla “commercializzazione ulteriore dei prodotti”¹³⁴⁴, indica che il principio di esaurimento riguarda unicamente quegli specifici e determinati prodotti che hanno fatto oggetto di una prima immissione con il consenso del titolare del marchio¹³⁴⁵.

Occorre anche chiedersi se vi siano beni che per loro natura non siano soggetti all'effetto dell'esaurimento neppure in seguito all'immissione in commercio da parte del titolare. Questa tesi è stata sostenuta dal titolare del marchio con riferimento a un contenitore da gas la cui forma era stata registrata come marchio tridimensionale, sulla base del rilievo che l'esaurimento non potrebbe prodursi con riguardo a imballi suscettibili di plurime utilizzazioni successive, che, potendo essere riempiti con gas diverso da quello designato dal marchio, sarebbero risultati strumento di inevitabili contraffazioni¹³⁴⁶. La Corte non si è fatta impressionare dall'argomento. Essa ha affermato che anche la vendita delle bombole da gas speciali, pur registrate come marchio, produce l'esaurimento; e ha motivato la sua conclusione con la considerazione che le bombole in questione avrebbero un loro valore venale superiore a quello di un normale recipiente, grazie alle loro caratteristiche tecniche¹³⁴⁷; e che, se l'esaurimento non operasse, gli acquirenti sarebbero costretti (*locked in*) a reiterare l'acquisto del contenuto, con effetti avversi sulla struttura concorrenziale del mercato¹³⁴⁸.

Queste motivazioni non risultano particolarmente convincenti. Il risultato appare peraltro da approvare, ma per una ragione diversa: dal punto di vista logico l'esatto rilievo secondo cui la protezione delle caratteristiche tecniche del prodot-

non accontentarsi al riguardo delle eventuali dichiarazioni contrattuali, ritenendo decisiva la “reale intenzione del titolare” (84-85) desumibile anche da indici oggettivi, come “il luogo dove il bene viene materialmente trasmesso” (85).

¹³⁴³ In questo senso la – rigorosa ed esatta, ma non di immediata comprensione – precisazione contenuta in Corte UE 3 giugno 2010 (Quarta Sezione), caso «Coty Prestige», cit., par. 31 e 35.

¹³⁴⁴ Artt. 7, par. 2; 12, 13, par. 2, r.m.c. e 5.2 c.p.i.

¹³⁴⁵ Corte di Giustizia 1 luglio 1999, caso «Sebago», cit., par. 20 (l'enunciato è riferito all'art. 7, par. 2 della direttiva, anche se a rigore la questione, male impostata dal giudice remittente, avrebbe dovuto concernere il consenso di cui all'art. 5 della direttiva: in argomento §§ 127 e 151.1).

¹³⁴⁶ Corte UE 14 luglio 2011, caso «imballaggio di bombola da gas», cit., par. 29.

¹³⁴⁷ Corte UE 14 luglio 2011, caso «imballaggio di bombola da gas», cit., par. 30-31.

¹³⁴⁸ Corte UE 14 luglio 2011, caso «imballaggio di bombola da gas», cit., par. 33-35.

to in questione non rientra fra gli scopi del diritto dei marchi costituisce infatti una buona ragione per negare la registrabilità di quella forma tridimensionale come marchio¹³⁴⁹, più che per affermarne l'assoggettamento alle regole ordinarie dell'esaurimento¹³⁵⁰.

149.6. *Il consenso "contrattuale" produttivo della messa in commercio e gli altri "consensi"*. Nelle pagine che precedono abbiamo constatato che l'effetto della messa in commercio del bene munito del marchio cui consegue l'esaurimento è il più delle volte – anche se non sempre –¹³⁵¹ prodotto da un negozio: alla sua base di regola sta un accordo, uno scambio di consensi. Questa constatazione suggerisce alcune messe a punto di ordine anche – ma non solo – terminologico.

Conviene a proposito di questi negozi parlare di "consenso contrattuale", per chiarire che esso ha per oggetto il bene contraddistinto dal marchio della cui circolazione si tratta; dove va sottolineato che il contratto, sia esso di compravendita, di permuta, di donazione e così via, è regolato dal diritto di volta in volta applicabile, anche se poi la questione ulteriore se gli effetti di quel contratto vadano visti come immissione in commercio ai fini dell'esaurimento comporta una valutazione da effettuarsi alla stregua del solo diritto comunitario.

Questo "consenso contrattuale" non va d'altro canto confuso con gli altri due consensi in cui ci siamo imbattuti nel corso della ricostruzione della disciplina dell'esaurimento. Il "consenso contrattuale" non va intanto confuso con il "consenso" del titolare del marchio all'uso del medesimo da parte del terzo, la cui mancanza si è visto essere un elemento costitutivo generale della fattispecie della contraffazione¹³⁵², perché il primo, il consenso contrattuale, concerne gli atti di circolazione dei singoli beni contraddistinti dal marchio; il secondo ha per oggetto (non la circolazione dei beni muniti del marchio, ma) l'uso del marchio in qualsiasi forma da parte del terzo. Abbiamo anche visto come il "consenso" possa ulteriormente assumere rilievo come coelemento per il prodursi della fattispecie estintiva dell'esclusiva; ma allora esso si riferisce non a qualsiasi uso del marchio da parte del terzo, ma specificamente al consenso del titolare a quella modalità di uso del marchio che consiste nella prima messa in commercio da parte del terzo nella Comunità dei beni recanti il marchio¹³⁵³.

L'accertamento della presenza o della mancanza del consenso come elemento costitutivo della fattispecie della contraffazione o come coelemento dell'effetto dell'esaurimento è valutazione da condursi alla luce del diritto comunitario, non

¹³⁴⁹ V. §§ 20 B), 27-28.

¹³⁵⁰ Il medesimo risultato può essere conseguito anche attraverso un altro e convergente percorso: se si accetti l'idea (sulla quale v. in precedenza § 131.4) che in questa situazione possa essere sufficiente ad evitare equivoci nel pubblico sulla provenienza del contenuto (il gas) l'apposizione di adeguati *disclaimer* (etichette) sul recipiente, si escluderebbe la possibilità stessa di qualificare come contraffazione l'uso del recipiente-marchio da parte degli operatori concorrenti, in un contesto nel quale l'uso privato da parte degli utilizzatori finali per definizione fuoriesce dall'esclusiva (§ 124).

¹³⁵¹ § 149.2.

¹³⁵² § 127.2.

¹³⁵³ § 127.2; ma anche § 151.

al diritto nazionale, che invece resta applicabile secondo i criteri internazionalprivatistici ordinari al consenso contrattuale e quindi agli atti di circolazione dei singoli beni contraddistinti dal marchio¹³⁵⁴.

150. *La messa in commercio nell'UE con il consenso del titolare del marchio*

Anche la messa in commercio dei beni recanti il marchio nel territorio nazionale o nell'UE da parte di un soggetto diverso dal titolare del marchio, ma con il "consenso" di questi, produce l'esaurimento rispettivamente interno e comunitario.

In questo caso la messa in commercio produce l'effetto quando il soggetto che immette in commercio i beni in questione, pur essendo giuridicamente distinto dal titolare, sia a esso collegato contrattualmente o economicamente in maniera tale che la messa in commercio al opera dell'uno abbia luogo con il consenso dell'altro. Rientrano in questo fenomeno diverse situazioni e *in primis* il caso dei beni immessi in commercio da un licenziatario¹³⁵⁵.

150.1. *La messa in commercio ad opera di un licenziatario.* L'equiparazione della messa in commercio da parte del licenziatario a quella da parte del titolare del marchio trova il proprio fondamento nelle caratteristiche del rapporto di licenza¹³⁵⁶. Grazie al vincolo contrattuale che lo lega al licenziatario, infatti, il licenziante è in grado di controllare la qualità dei beni forniti dal suo contraente inserendo nell'accordo di licenza clausole specifiche che obbligano il licenziatario medesimo a seguire le direttive del licenziante e che consentono a questi di verificare l'osservanza¹³⁵⁷. In linea di principio, quindi, la possibilità di un controllo è idonea ad assicurare che il marchio fornisca "la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità"¹³⁵⁸; di conseguenza, quando il licenziatario immetta in commercio beni recanti il marchio, deve di regola considerarsi che ciò avvenga con il consenso del proprietario ai fini dell'esaurimento¹³⁵⁹.

Non vi è dubbio che l'effetto ricorra quando il licenziatario rispetti tutte le clausole contrattuali e quindi operi in conformità alle limitazioni che queste im-

¹³⁵⁴ § 127.3; e v. anche § 151.2.

¹³⁵⁵ Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso «Copad», cit., par. 43. Per un'enunciazione di questo principio v. già Corte di Giustizia 22 giugno 1994, caso «Ideal Standard», cit., par. 34.

¹³⁵⁶ Sulle quali v. §§ 182 ss.

¹³⁵⁷ Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso «Copad», cit., par. 44.

¹³⁵⁸ Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso «Copad», cit., par. 45 (che si inserisce nella lunga linea giurisprudenziale cui appartiene ad es. Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., par. 48; in argomento già *supra*, § 7 D).

¹³⁵⁹ Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso «Copad», cit., par. 46.

pongano al suo operare. La questione si pone però nel caso in cui il licenziatario non rispetti o non rispetti per intero le pattuizioni contrattuali. Si tratta in questo caso di distinguere a seconda della natura della violazione. Le norme di riferimento prevedono che “il titolare di un marchio di impresa può fare valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda la sua durata, la forma disciplinata dalla registrazione nella quale si può usare il marchio di impresa, la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata, il territorio in cui il marchio di impresa può essere apposto, o la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario”¹³⁶⁰.

Se il licenziatario non adempia ad obbligazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle incluse nell’elenco, ad es. non paghi o paghi in ritardo i corrispettivi pattuiti, le c.d. *royalties*¹³⁶¹, o venda più prodotti di quanti gli siano contrattualmente consentiti, la vendita sul mercato dei prodotti recanti il marchio dovrà purtuttavia considerarsi avvenuta con il consenso del titolare, almeno finché questi non abbia provocato la risoluzione del contratto; e in quel caso l’esaurimento sarà da escludersi solo a far data dal momento in cui la risoluzione prenda effetto¹³⁶².

Diverso è però il caso della violazione delle clausole contenute nell’elenco. In questa ipotesi la formula legislativa sta a indicare che il licenziatario non solo si rende inadempiente, ma opera oltre i limiti dell’autorizzazione apprestata dalla licenza; quindi, oltre alla responsabilità per inadempimento contrattuale, incorre anche in responsabilità per contraffazione¹³⁶³. L’atto non autorizzato non comporta o implica il consenso del titolare; con la conseguenza che esso non produce l’esaurimento e che anche le vendite successive, ad es. da parte degli aventi causa dal licenziatario, costituiscono a loro volta contraffazione.

Questa conclusione – sulla quale si dovrà tornare, in quanto sta a indicare un (pur limitato) effetto reale delle limitazioni cui è sottoposto il licenziatario –¹³⁶⁴ può essere chiara nei casi espressamente indicati dalle norme di riferimento. Non

¹³⁶⁰ Art. 8, par. 2, della direttiva; le disposizioni corrispondenti si trovano nell’art. 23.3 c.p.i. (secondo cui “Il titolare del marchio d’impresa può far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario”) e nell’art. 22, par. 2, r.m.c. In argomento v. V. DI CATALDO, *Pre-rogative del titolare del marchio, quantità del prodotto e segmentazione del mercato*, in *Studi in onore di G. Schriccker*, Giuffrè, Milano, 2005, 70 ss. e in *Contr. e impresa/Europa* 2005, 651 ss.; D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 153 ss.

¹³⁶¹ Come ipotizza D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 88.

¹³⁶² Sull’individuazione del momento in cui cessa di prodursi l’esaurimento in ragione della cessazione degli effetti contrattuali v. Trib. Torino 30 novembre 2009 (ord.), Richard Ginori 1735 s.p.a. c. Seri System s.p.a. e GMF, Grandi Magazzini Fioroni s.p.a., ined., caso «Manifatture di Laveno 1856», che peraltro ha escluso l’esaurimento in relazione a beni acquistati dal licenziatario nella sua concorrente veste di concessionario.

¹³⁶³ Così D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 88.

¹³⁶⁴ Su cui v. *infra*, § 183.4.

si produrrà quindi alcun esaurimento quando il licenziatario immetta sul mercato non dentifrici, autorizzati, ma profumi, non consentiti; e neppure quando venda sì beni autorizzati, ma fuori dai limiti territoriali assegnatigli¹³⁶⁵.

Vi possono però essere casi in cui la valutazione è più dubbia. Così, la Corte di Giustizia ha dovuto affrontare una situazione nella quale il licenziatario aveva venduto i prodotti fabbricati sotto licenza, in violazione di una clausola contrattuale, al di fuori della rete di distribuzione selettiva apprestata dal titolare del marchio e precisamente a un rivenditore che opera vendite di partite in saldo. Ora, le violazioni che comportano contraffazione da parte del licenziatario e che quindi escludono il consenso produttivo dell'esaurimento per le vendite da questi operate sono contenute nell'elenco, sopra trascritto, che la Corte di Giustizia ritiene avere natura tassativa e non esemplificativa¹³⁶⁶. Ciononostante la Corte ha voluto scorgere nel contegno del licenziatario il ricorrere di una violazione di una "disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda ... la *qualità* dei prodotti fabbricati ... dal licenziatario", qualora la vendita al di fuori dei circuiti della distribuzione selettiva e a un operatore delle vendite a sconto possa pregiudicare l'aura di lusso che caratterizza quella marca, ad onta della circostanza che questa modalità di commercializzazione non abbia alcun impatto sulle caratteristiche qualitative intrinseche dei beni recanti il marchio¹³⁶⁷.

Si potrebbe leggere in questa presa di posizione una smentita dell'assunto della tassatività delle ipotesi di violazione rilevanti elencate nelle previsioni di riferimento e avvalorare questa tesi rilevando che la norma sembra fare chiaro riferimento alla qualità di fabbricazione e non alle modalità di commercializzazione, che, dopo tutto, tendenzialmente non incidono sulle caratteristiche intrinseche dei beni. Verosimilmente non è questa la lettura giusta della sentenza, che va piuttosto collegata a due profili di ordine sistematico: la sentenza testimonia del ruolo cruciale attribuito, nell'interpretazione della norma, al rispetto delle funzioni giuridicamente tutelate del marchio, ivi inclusa quella di garanzia qualitativa¹³⁶⁸, e assegna un ruolo centrale a questo riguardo anche agli aspetti reputazionali riconducibili alle modalità di commercializzazione dei beni recanti il marchio, anche a prescindere dalle caratteristiche intrinseche dei beni stessi.

¹³⁶⁵ In questo senso anche G.E. SIRONI, *sub art. 23*, in A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, 490; D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 113; P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, in G. Ghidini (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Cedam, Padova, 1995, 85 ss., 107 (dubitativamente).

¹³⁶⁶ Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso «Copad», cit., par. 49. Nello stesso senso le Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott del 3 dicembre 2008, caso «Copad», parr. 17 ss., 20; dubbi però in V. DI CATALDO, *Prerogative del titolare del marchio*, cit. A rigore, il tenore dell'art. 23.3 c.p.i. non pare affatto comportare il carattere tassativo delle violazioni ivi elencate; e, tuttavia, la norma italiana deve necessariamente essere letta alla luce della previsione comunitaria cui essa dà attuazione.

¹³⁶⁷ Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso «Copad», cit., parr. 23 ss. (corsivo aggiunto) da leggere in congiunzione con i parr. 47 ss. Naturalmente l'accertamento in concreto spetta al giudice nazionale.

¹³⁶⁸ In questo senso anche la nota di commento a Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso «Copad», cit., pubblicata in *Giur. ann. dir. ind.* 5470.

Quest'ultima – e preferibile – interpretazione della sentenza non è priva di conseguenze sotto il profilo applicativo; ch , accogliendola, si giunge alla conferma della conclusione che ogni altra violazione non ricompresa nel tenore letterale della norma, come   ad es. la vendita di esemplari eccedenti la quantit  pattuita, costituisce inadempimento ma non contraffazione; e quindi   idonea a produrre l'effetto dell'esaurimento.

Dunque, i beni recanti il marchio immessi in commercio dal licenziatario beneficiano, nei limiti appena detti, dell'effetto dell'esaurimento. La correlativa situazione di libert  si riferisce alla circolazione ulteriore dei beni messi in commercio dal licenziatario; ma non esclude che questi sia sottoposto a restrizioni quanto all'area geografica in cui egli pu  operare, fabbricando e vendendo i prodotti contrattuali. Cos ,   possibile che al licenziatario sia consentito solo di vendere in Francia, anche se i beni recanti il marchio che siano ivi da lui venduti prendano poi liberamente la strada per finire in altro Paese. Le restrizioni territoriali cui sia sottoposto il licenziatario sono sottoposte alla valutazione del diritto *antitrust*¹³⁶⁹, che non mancher  di tenere conto del fatto che esse sono mitigate dalla regola dell'esaurimento che preclude una compartimentazione rigida del mercato fra licenziante e licenziatari, consentendo la libera circolazione dei beni una volta che questi siano stati commercializzati dall'uno o dagli altri¹³⁷⁰.

150.2. *Licenza, mera autorizzazione e transazione: implicazioni sul piano dell'esaurimento.* Un altro profilo di incertezza va ritrovato nell'individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione della previsione relativa all'inosservanza delle condizioni contrattuali ora discussa. Questa, come si   detto,   dettata per il caso della licenza. Tuttavia, il titolare pu  autorizzare la produzioni di esemplari marchiati anche sulla base di negozi diversi dalla licenza; dove per  risulta difficile operare una distinzione netta fra la licenza e gli altri negozi autorizzativi, tanto pi  che con il termine di licenza non si intende certamente un tipo negoziale causalmente determinato¹³⁷¹. Cos , ci si pu  domandare se l'esaurimento possa prodursi anche nel caso in cui il titolare del marchio consenta all'immissione sul mercato di beni marchiati in seguito a una transazione¹³⁷²; e a maggior ragione ci

¹³⁶⁹ In argomento v., oltre ai richiami ai   146.1 e 200.2, M.L. MONTAGNANI, *I contratti di trasferimento di diritti di propriet  intellettuale e la disciplina delle intese*, in A. Catrical  e E. Gabrielli (a cura di), *I contratti nella concorrenza*, Utet, Torino, 2011, 799 ss. e C.E. MAYR, *Marchio e antitrust*, in A. FRIGNANI-R. PARDOLESI-A. PATRONI GRIFFI-L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Diritto antitrust italiano*, vol. I, Zanichelli, Bologna, 1993, 489 ss. Sulla questione se le restrizioni territoriali pattuite al di fuori di un rapporto di licenza siano in contrasto con il principio della libera circolazione o possano avere efficacia quantomeno *inter partes* v. anche per gli opportuni richiami   149.4.

¹³⁷⁰ In termini non dissimili D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 88.

¹³⁷¹ V.     96.2, 175.1 e 182.

¹³⁷² Come   avvenuto, in un caso (storicamente pi  frequente) di controversia in materia brevettuale, nel procedimento deciso da Trib. Milano 5 gennaio 2012, Samsung Electronics Co. Ltd. e Samsung Electronics Italia s.p.a. c. Apple Inc., Apple Italia s.r.l., Apple Retail Italia s.r.l., Apple

si può chiedere se l'effetto possa venire tenuto fermo anche nel caso in cui il soggetto autorizzato non rispetti le clausole della transazione. Probabilmente, la prima domanda deve trovare risposta positiva, visto che la transazione comporta una rinuncia a far valere il diritto¹³⁷³; la seconda, negativa, visto che la relativa stabilità del consenso prestato attraverso la licenza comporta un'autorizzazione allo sfruttamento che permane fino alla risoluzione, salve le ipotesi tassative di violazione appena menzionate¹³⁷⁴; e tuttavia la medesima stabilità non ha ragione di essere nel caso di una semplice rinuncia a fare valere il diritto, che può venire meno in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni cui essa sia sottoposta.

150.3. *Apposizione del marchio su parti di ricambio non originali ed esaurimento*. Che dire della libertà di circolazione delle parti di ricambio non originali sulle quali compaia il marchio¹³⁷⁵? Se la liceità del contegno derivasse – come talora si afferma – dalla previsione di *ius singulare* dell'art. 241 c.p.i., ci troveremo di fronte a una situazione piuttosto strana. Si avrebbe che il comportamento del terzo sarebbe autorizzato *ex lege*; e quindi, esattamente come nelle ipotesi di licenza obbligatoria, che sono tutt'altro che infrequenti in alcuni settori della proprietà intellettuale, si dovrebbe riconoscere che manca un consenso volontario del titolare del diritto e che quindi l'esaurimento non opera negli altri Stati membri, che non sono tenuti a riconoscere le scelte di un singolo ordinamento nazionale¹³⁷⁶. Fortunatamente la liceità del contegno di chi produce e vende le parti originali marchiate non sembra affatto passare attraverso la previsione dell'art. 241 c.p.i., che in effetti non potrebbe ambire a ottenere efficacia extraterritoriale, ma discendere da una retta interpretazione degli elementi costitutivi della contraffazione e in particolare del sesto elemento, costituito dal ricorrere di una possibilità di pregiudizio a una delle funzioni giuridicamente riconosciute del marchio; la cui assenza deve, evidentemente, essere riconosciuta tanto dal nostro giudice nazionale quanto da quelli degli altri Stati membri.

150.4. *La messa in commercio ad opera di un'impresa appartenente allo stesso gruppo del titolare del marchio e ad opera di un contitolare*. Accanto alle si-

Sales International, caso «iPhone4S». Sulla questione, distinta ma collegata, se il titolare che abbia ottenuto il risarcimento dal contraffattore possa esercitare le azioni ripristinatorie (di cui al § 159.1) nei confronti dei terzi possessori o detentori v. la soluzione, positiva e imperniata sulla previsione del 2° comma dell'art. 948 c.c., proposta da D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 43 ss.

¹³⁷³ Sulla distinzione fra autorizzazione allo sfruttamento e rinuncia all'esercizio del diritto, rilevante anche ai fini della individuazione dei criteri di competenza giurisdizionale e della legittimazione al deposito di un nome a dominio, v., rispettivamente, Corte di Giustizia 23 aprile 2009, causa C-533/07, Falco PrivatStiftung e Rabitsch c. Weller-Lindhorst, in *Racc.* 2009, I, 3327 ss. e in *AIDA 1260*, caso «Falco» e Corte UE 19 luglio 2012 (Seconda Sezione), causa C-376/11, Pie Optik sprl c. Bureau Gevers e European Registry for Internet Domain Names asbl, caso «www.lensword.eu» nonché ampiamente le Conclusioni dell'Avvocato generale Verica Trstenjak del 3 maggio 2012, nel caso «www.lensword.eu», cit. Per una trattazione più diffusa § 182.2.

¹³⁷⁴ § 150.1.

¹³⁷⁵ Su cui ci si è soffermati al § 145.3.

¹³⁷⁶ V. nel campo del diritto dei brevetti la sentenza della Corte di Giustizia 9 luglio 1985, causa 19/84, Pharmon BV c. Hoechst, in *Racc.* 1985, 2281 ss., caso «Pharmon».

tuazioni un po' anomale sulle quali ci si è soffermati nei due sottoparagrafi precedenti, l'altra ipotesi ricorrente di messa in commercio ad opera di un soggetto diverso dal titolare del marchio che produce l'effetto dell'esaurimento è quella che concerne le società appartenenti al medesimo gruppo. Anche qui il soggetto che mette in commercio, pur essendo giuridicamente distinto dal titolare, è infatti a esso collegato economicamente¹³⁷⁷. Già prima dell'adozione della direttiva e del regolamento sul marchio comunitario, la giurisprudenza aveva riconosciuto che anche in questo caso opera l'effetto *ex lege* dell'esaurimento; e anzi ne aveva tratto un corollario non ovvio: "se la fabbricazione dei prodotti è decentralizzata all'interno del medesimo gruppo societario e le consociate stabilite in ogni Stato membro fabbricano prodotti la cui qualità corrisponde alla specificità di ogni mercato nazionale, la legge nazionale che consentisse a una società di invocare queste differenze per opporsi nel suo territorio alla distribuzione di prodotti fabbricati da una consociata, andrebbe anch'essa disapplicata"¹³⁷⁸. Questa soluzione è confermata dall'evoluzione successiva: è oggi pacifico che l'immissione in commercio con il "consenso" del titolare del marchio produttiva dell'effetto dell'esaurimento vada riferita non solo al licenziatario ma anche a ogni altro "operatore economicamente vincolato al titolare"¹³⁷⁹; che fra i legami rilevanti a questo fine vadano annoverati, accanto ai vincoli contrattuali poc'anzi esaminati¹³⁸⁰, anche i vincoli di partecipazione, e in particolare quelli produttivi dell'appartenenza al medesimo gruppo del titolare, in conformità al principio dell'unità sostanziale dell'impresa al di là delle sue articolazioni giuridico-formali che impronta il diritto dell'economia comunitario¹³⁸¹.

Anche la messa in commercio dei beni recanti il marchio ad opera di un contitolare del segno medesimo produce l'esaurimento; ma questo effetto è soggetto ad alcune qualificazioni. Si avrà infatti modo di vedere come l'uso plurimo – o "couso" – del marchio ad opera di contitolari sia sottoposto a condizioni rigorose, in modo da assicurare il rispetto della funzione distintiva assegnata dall'ordinamento al marchio¹³⁸². Considerazioni non dissimili valgono, come si avrà modo di veri-

¹³⁷⁷ Corte di Giustizia 22 giugno 1994, caso «Ideal Standard», cit., par. 34.

¹³⁷⁸ Corte di Giustizia 22 giugno 1994, caso «Ideal Standard», cit., par. 38.

¹³⁷⁹ Corte UE 3 giugno 2010 (Quarta Sezione), caso «Coty Prestige», cit., par. 29. Quanto alla vendita a un concessionario, si è visto (§ 149.2) che essa è ritenuta produttiva dell'esaurimento; oggi si nega in radice che il concessionario possa far valere alcun diritto di marchio contro l'importazione parallela dei prodotti recanti il marchio, sulla base dell'argomento che questi non potrebbe avere titolo proprio al segno; in passato, lo stesso risultato era raggiunto sulla base del rilievo che la legge nazionale che avesse consentito al concessionario di far valere il marchio che gli fosse stato trasferito avrebbe dovuto essere disapplicata per contrasto con le previsioni sulla libera circolazione delle merci (Corte di Giustizia 22 giugno 1994, caso «Ideal Standard», cit., par. 36 e 38).

¹³⁸⁰ Ai §§ 150.1, 150.2 e 150.3.

¹³⁸¹ Mi sono soffermato sul tema nella prospettiva del diritto *antitrust* in *Antitrust*, in N. ABRIANI-G. COTTINO-M. RICOLFI, *Diritto industriale*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2001, 595 ss. Sul punto più di recente v. V. MANGINI-G. OLIVIERI, *Diritto antitrust*, Giappichelli, Torino, 2012⁴, 29.

¹³⁸² § 193.3.

ficare, quando l'immissione in commercio avvenga ad opera delle parti di un accordo di coesistenza e di delimitazione¹³⁸³. Nell'un caso come nell'altro, l'esaurimento si produce solo nella misura in cui l'immissione in commercio sia "coperta" dal consenso dei contitolari del marchio o dai termini dell'accordo di coesistenza e di delimitazione. Così, se i contitolari o i contraenti abbiano convenuto di produrre lo stesso bene con caratteristiche qualitative identiche in territori diversi, la messa in vendita in una parte del territorio da parte di un contitolare o contraente di beni non conformi al pattuito non esaurisce il diritto; e la loro rivendita ad opera dei commercianti che li abbiano acquistati dal contitolare o dalla parte non adempiente costituisce contraffazione¹³⁸⁴.

La vendita ad opera di un subfornitore di beni recanti il marchio non produce l'esaurimento. È vero che anche in questo caso sussiste un vincolo contrattuale fra il titolare del marchio e il fornitore per conto; ma il titolare del marchio è qui committente e acquista la proprietà dei beni su cui è apposto il marchio per poi provvedere in prima persona a immetterli sul mercato. Può essere che il subfornitore produca più esemplari di quanti non gli siano commissionati dal titolare; e li immetta sul mercato all'insaputa del titolare medesimo. Ma questa messa in commercio non è coperta dal "consenso" del titolare del marchio e anzi comporta una violazione del contratto di subfornitura; quindi essa non è produttiva dell'esaurimento¹³⁸⁵.

150.5. *Quasi una conclusione sul consenso produttivo dell'esaurimento.* È possibile a questo punto della trattazione suggerire qualche considerazione conclusiva sui caratteri del consenso all'immissione in commercio che produce l'esaurimento alla stregua delle norme comunitarie e interne di riferimento. Le ipotesi prese fin qui in considerazione, suggeriscono "che il consenso che giustifica l'esaurimento del diritto del titolare deve essere qualcosa di più della mera tolleranza di un uso che il titolare potrebbe vietare"¹³⁸⁶; risulta però anche chiaro che la norma non richiede che il titolare abbia immesso il prodotto in commercio direttamente o tramite un vero e proprio licenziatario o una società del gruppo¹³⁸⁷.

Sulla base della rilevazione delle caratteristiche delle fattispecie alle quali è ricollegato l'esaurimento sembra che si possa giungere a qualche conclusione provvisoria. L'immissione in commercio ad opera del terzo deve potere essere riferibile al titolare del marchio¹³⁸⁸: non basta l'inerzia o la tolleranza. Non è detto però che occorra un consenso contrattuale espresso, potendo a questo fine essere sufficiente un consenso manifestato per fatti concludenti, in quanto anche il contratto

¹³⁸³ §§ 195-196.

¹³⁸⁴ Salvo, si intende, sul lato interno il diritto al risarcimento del danno subito dal commerciante innocente e a carico del contitolare o della parte inadempiente all'accordo di coesistenza e delimitazione.

¹³⁸⁵ In questo senso D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 134 ss. ove richiami.

¹³⁸⁶ M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 193.

¹³⁸⁷ M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 193.

¹³⁸⁸ G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, cit., 42.

di licenza di marchio non soggiace a particolari vincoli di forma¹³⁸⁹. Né per la verità vi è ragione per escludere che il consenso possa essere espresso *ex uno latere*, ad es. nella forma di autorizzazione¹³⁹⁰.

151. *Il consenso all'introduzione nell'Unione europea di beni recanti il marchio provenienti da Stati terzi. Profili probatori*

151.1. *Consenso all'importazione e consenso produttivo dell'esaurimento*. Si è visto che il diritto esclusivo viene meno non solo in conseguenza dell'immissione nell'UE da parte del titolare stesso o di un operatore contrattualmente o economicamente vincolato al titolare, come un licenziatario o un'impresa del gruppo, ma anche del consenso del titolare all'introduzione nell'UE di beni recanti il marchio che inizialmente fossero stati immessi in commercio in uno Stato terzo¹³⁹¹. Gioverà a questo proposito ricordare che però il consenso all'importazione nell'UE assume in questo caso un rilievo specifico: la sua assenza rappresenta uno degli elementi costitutivi dell'azione di contraffazione e correlativamente la sua presenza comporta la rinuncia all'azione corrispondente¹³⁹².

In linea di principio, i beni cui va riferito questo consenso vanno individuati specificamente: quel particolare bene, quella specifica partita composta di beni individuati o individuabili. Non è quindi possibile, almeno di regola, un'individuazione *per relationem* che faccia riferimento a tutti i beni appartenenti a quella categoria o tipologia¹³⁹³.

151.2. *La prova dei due consensi*. Gioverà anche ricordare che lo stesso consenso che rileva sul piano degli elementi costitutivi della fattispecie può esplicitare altresì, e simultaneamente, l'effetto produttivo dell'esaurimento; e che l'uno come l'altro consenso deve essere espresso in maniera tale che l'intento di rinunciare all'esercizio del diritto sia dimostrato in modo non equivoco. Normalmente questa intenzione può essere desunta da una dichiarazione espressa. Non può tuttavia

¹³⁸⁹ V. §§ 96.2 e 185.4.

¹³⁹⁰ Sul punto v. M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., nota a 193-194.

¹³⁹¹ Corte UE 3 giugno 2010 (Quarta Sezione), caso «Coty Prestige», cit., par. 29. Artt. 5, par. 1 direttiva marchi e 9, par. 1, r.m.c. e art. 20.1 c.p.i.

¹³⁹² § 127.

¹³⁹³ V. Corte di Giustizia 1 luglio 1999, caso «Sebago», cit., parr. 19 ss., che peraltro esamina la questione direttamente dal punto di vista del consenso produttivo dell'esaurimento e quindi dell'art. 7 della direttiva. Mi sembra però condivisibile l'osservazione (di I.A. STAMATOUDI-P.L.C. TORREMANS, *International Exhaustion in the European Union*, cit., 126 ss.) secondo cui, se l'esaurimento non può che concernere i singoli beni (come del resto comprovato dal dato testuale tratto dall'art. 7, par. 2, della direttiva e dalle corrispondenti disposizioni del r.m.c. e del c.p.i.: v. § 149.5), non può a rigore escludersi che il consenso inteso come elemento costitutivo della fattispecie possa invece essere esteso a una categoria più o meno ampia di beni; se così è si potrebbe anche immaginare che anche ai beni così determinati *per relationem* possa estendersi l'effetto dell'esaurimento.

escludersi – lo si è visto – che il consenso possa in alcune situazioni essere inferito da fatti e circostanze, diverse da una manifestazione espressa di volontà, che possano dimostrare in modo univoco che il titolare del marchio abbia rinunciato all'esercizio del suo diritto¹³⁹⁴. La valutazione corrispondente va condotta alla luce del diritto comunitario, non del diritto nazionale applicabile secondo i criteri internazionalprivatistici ordinari¹³⁹⁵.

152.3. *Altri profili probatori.* È a questo punto possibile avvedersi che, per l'importatore parallelo che offre in vendita beni recanti il marchio altrui, fa una grande differenza che la prima messa in commercio dei beni in questione sia avvenuta nell'Unione europea o in uno Stato terzo. Infatti, una volta accertato che non si tratti di prodotti contraffatti ma di originali, nel primo caso risulta *de plano* l'esaurimento; nel secondo caso, invece, l'importatore parallelo deve assolvere il compito, non facile per le ragioni appena indicate, di provare ulteriormente la presenza di un univoco consenso alla reimportazione.

In linea di principio le regole processuali e, fra di queste, le regole relative al riparto dell'onere della prova vanno desunte dall'ordinamento nazionale della *lex fori*. Il problema è che tutti gli ordinamenti processuali nazionali europei sono governati dalla regola secondo cui l'attore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio, mentre sul convenuto incombe l'onere di provare i fatti impeditivi ed estintivi della pretesa azionata. Visualizziamo la posizione del titolare del marchio che si valga di un sistema di distribuzione selettivo: per assolvere il suo onere gli è sufficiente dimostrare di avere allestito un sistema basato su distributori esclusivi ciascuno dei quali sia obbligato a non alienare a intermediari per assicurare il rispetto delle zone di esclusiva attribuite agli operatori appartenenti al sistema¹³⁹⁶. Se così è, l'importatore parallelo si trova di fronte a difficoltà davvero grosse: egli può dimostrare di non avere acquistato fuori dall'UE

¹³⁹⁴ Sul punto § 127.2. Così, quasi alla lettera, Corte di Giustizia 20 novembre 2001, casi «Zino Davidoff» e «Levi Strauss», cit., parr. 41, 45-47. Nello stesso senso Corte di Giustizia 15 ottobre 2009, caso «Diesel», cit., parr. 18 ss., in relazione a un caso di esaurimento intracomunitario; nello stesso senso Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso «Copad», cit., par. 42.

¹³⁹⁵ Per le ragioni indicate al § 127.3 (ed inutilmente contrastate da I.A. STAMATOUDI-P.L.C. TORREMANS, *International Exhaustion in the European Union*, cit., 131 ss., che incorrono nell'equivoco di volere scorgere nella presenza o assenza del consenso una questione di diritto dei contratti, che allora effettivamente soggiacerebbe alla Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, su cui v. il § 4 C), quando invece il consenso in questione è coelemento – negativo – della fattispecie della contraffazione, che pacificamente è definita dal diritto comunitario). Nel caso in cui vi sia una differenza qualitativa fra i beni immessi in commercio rispettivamente nell'UE e in uno Stato terzo, si potrebbe argomentare che la dichiarazione espressa di volontà di consentire la importazione nell'UE di una partita immessa in commercio nello Stato terzo in questione costituisca una manifestazione univoca di volontà favorevole all'importazione di altri beni recanti il marchio immessi in commercio nel medesimo Stato terzo; mi sembra preferibile la soluzione negativa, in quanto la prestazione del consenso del titolare può dipendere anche da circostanze attinenti alla sua strategia commerciale diverse dalle caratteristiche qualitative dei beni in questione.

¹³⁹⁶ Questa è la situazione che si è presentata a Corte di Giustizia 8 aprile 2003, caso «Van Doren», cit., par. 9.

solo se produce in giudizio le fatture di acquisto emesse da uno dei distributori appartenenti alla rete di distribuzione selettiva; ma se lo fa, “denuncia” – e tradisce – chi gli ha offerto l’opportunità di acquisto-rivendita ed, oltre a tenere un comportamento sicuramente non apprezzato dal suo contraente, ha la sicurezza di non potere più contare su quella fonte di approvvigionamento per il futuro. Di fronte a questo dilemma la Corte di Giustizia ha escogitato un modo per consentire al diritto comunitario di penetrare nelle pieghe dei diritti processuali nazionali¹³⁹⁷. Il convenuto può uscire dalla situazione di scacco in cui si trova, dimostrando che si profila “un rischio concreto di compartimentazione dei mercati nazionali” quando operi la regola probatoria che addossa a lui la prova che *quei* beni recanti il marchio sono stati immessi nell’UE dal titolare del marchio ovvero con il suo consenso. Se la prova (del rischio concreto di compartimentazione) sia fornita, entrano in gioco le norme sulla libera circolazione dei beni all’interno dell’UE¹³⁹⁸; e la disciplina probatoria nazionale deve essere sottoposta ad adattamento. Precisamente: “tocca al titolare del marchio dimostrare che i prodotti sono stati inizialmente messi in commercio da lui stesso o con il suo consenso al di fuori del SEE”¹³⁹⁹.

Insomma, a questo limitato riguardo, esiste un diritto processuale comunitario; ed è perfettamente in grado di tirare fuori dagli impicci l’importatore parallelo.

152. *L’eccezione all’esaurimento: i “legittimi motivi” di opposizione all’ulteriore circolazione dei beni recanti il marchio*

152.1. *Alterazioni e modificazioni allo stato del prodotto e altri “legittimi motivi” di opposizione.* Il principio dell’esaurimento non sempre opera. Se il terzo acquirente ad es. modifica o altera lo stato dei prodotti dopo averli acquistati, il titolare del marchio può opporsi con l’azione di contraffazione alla “successiva immissione in commercio” o, più precisamente, alla circolazione ulteriore dei beni recanti il marchio, in forza dell’eccezione sancita dall’ultima parte del par. 2 dell’art. 7 direttiva, dall’art. 5.2 c.p.i. e dal par. 2 dell’art. 13 r.m.c. Solitamente questa eccezione all’operare del principio è riferita all’esaurimento comunitario; ma non vi è ragione per non applicarla anche all’esaurimento interno e a quello che consegue al consenso all’importazione nell’UE¹⁴⁰⁰.

È stato esattamente osservato che, a rigore, le previsioni ora richiamate risulta-

¹³⁹⁷ Nuovamente, se si consideri quanto già accennato al precedente sottoparagrafo.

¹³⁹⁸ Corte di Giustizia 8 aprile 2003, caso «Van Doren», cit., par. 37-38.

¹³⁹⁹ Corte di Giustizia 8 aprile 2003, caso «Van Doren», cit., par. 41. Che dire nel caso in cui il titolare del marchio riuscisse a instaurare un sistema che non consente di discernere gli esemplari messi in commercio nell’UE da quelli messi in commercio negli Stati terzi e in questo modo riuscisse a riservare a sé anche il legittimo commercio intra-UE? Ha tentato, senza successo, di fornire una risposta al quesito UK Supreme Court 27 giugno 2012, caso «disk drives», cit.

¹⁴⁰⁰ §§ 127.2 e 151.

no superflue nella parte in cui si riferiscono all'alterazione o modificazione del prodotto¹⁴⁰¹. Se il prodotto alterato o modificato non è più lo stesso prodotto che era stato commercializzato dal titolare o con il suo consenso, non è neppure necessario scomodare le disposizioni espresse appena richiamate per giungere al risultato che quel bene non può circolare ulteriormente con il marchio: a questo esito si giunge già *de plano* dando applicazione al principio secondo cui si ha pregiudizio alla funzione distintiva quando i beni non siano riconducibili a un'impresa responsabile della loro qualità¹⁴⁰².

È però anche vero che non sempre è chiaro in che cosa consista un'alterazione o modificazione che legittima l'opposizione del titolare e che la messa a punto di queste nozioni può essere utile per individuare gli altri "legittimi motivi" di opposizione. Operazione interpretativa, quest'ultima, che si rende necessaria in quanto non vi è dubbio che vi possono essere legittimi motivi ulteriori: l'uso dell'espressione "in particolare" nelle previsioni di riferimento indica che l'ipotesi relativa alla modifica o all'alterazione del prodotto è menzionata solo come esempio di un possibile motivo legittimo¹⁴⁰³ e che quindi ci si trovi al cospetto di una vera e propria clausola generale. Il compito dell'interprete è d'altro canto qui particolarmente importante, in quanto la posta in gioco è elevata. Infatti, se ricorre un "legittimo motivo", sembrerebbe doversi concludere che non solo il soggetto che intraprenda la commercializzazione ulteriore è un contraffattore; ma che la stessa qualificazione valga per i suoi aventi causa, con un risultato che parrebbe segnare una breccia importante nel principio della libertà di commercio e dell'affidamento dei terzi di buona fede¹⁴⁰⁴.

Nell'interpretare la nozione di "legittimi motivi" converrà d'altro canto tenere presente che la disciplina dell'esaurimento comunitario persegue lo stesso risultato delle norme sulla libera circolazione delle merci e quindi deve essere interpretata in modo identico¹⁴⁰⁵. Pertanto, la deroga al principio fondamentale della libera circolazione derivante dalla presenza dei "legittimi motivi" può essere ammessa soltanto nei limiti in cui essa sia giustificata da ragioni di salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 30 TFUE¹⁴⁰⁶.

¹⁴⁰¹ V. D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 92.

¹⁴⁰² Secondo la formula inaugurata da Corte di Giustizia 17 ottobre 1990, caso «Hag II», par. 13 e successivamente ripetuta in molteplici occasioni. E v. infatti Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Ballantine», cit., par. 27; in precedenza Corte di Giustizia 23 maggio 1978, caso «Hoffman La Roche», cit., par. 7; e successivamente anche Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., parr. 74 ss.

¹⁴⁰³ Corte UE 14 luglio 2011, caso «imballaggio di bombola da gas», cit., par. 36; Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso «Copad», cit., par. 54; 4 novembre 1997, caso «Parfums Christian Dior», cit., par. 42; 11 luglio 1996, caso «Bristol Myers Squibb», parr. 26 e 39.

¹⁴⁰⁴ Ma sul punto v. le considerazioni svolte *infra*, § 152.4.

¹⁴⁰⁵ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Ballantine», cit., par. 18.

¹⁴⁰⁶ In questo senso va intesa Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Ballantine», cit., par. 21.

152.2. *Casistica: prodotti rigenerati, 'refillati' e vendite 'promiscue'*. Per stabilire se ricorra un "legittimo motivo" di opposizione, occorre ricordare che le previsioni di riferimento mirano a conciliare gli interessi fondamentali attinenti alla tutela dei diritti di marchio da un lato e quelli, generali, relativi alla libera circolazione delle merci nel mercato interno¹⁴⁰⁷, nonché quelli privati del rivenditore, dall'altro lato¹⁴⁰⁸.

Prendiamo il caso di una *console* di videogiochi. Se essa è smontata e rimontata dall'importatore parallelo, per inserire un adattatore che la renda compatibile con i circuiti elettrici del Paese di importazione, già ricorre un'alterazione o modificazione che legittima il titolare del marchio a opporsi alla sua rivendita con il marchio¹⁴⁰⁹.

Più che il caso dei prodotti rigenerati, sul quale non consta giurisprudenza comunitaria¹⁴¹⁰, e quello dei prodotti riconfezionati e oggetto di rietichettatura, sul quale si tornerà più oltre¹⁴¹¹, vale la pena di eleggere come banco di prova quello dei prodotti c.d. "refillati": si pensi al caso delle cartucce di inchiostro per stampanti ri-riempite di inchiostro dopo che la "carica" originale si sia esaurita¹⁴¹². La giurisprudenza comunitaria ha avuto occasione, nel caso "bombola da gas", di affrontare un caso molto particolare di "refillaggio". Il consumatore, che abbia originariamente acquistato la bombola da gas speciale ("composita")¹⁴¹³, la cui forma, si rammenterà, è essa stessa tutelata come marchio, può approvvigionarsi di gas fornito non dal titolare del marchio ma da un suo concorrente scambiando la propria bombola vuota con una "piena", riempita di gas proveniente dal terzo concorrente. Di là della questione, che abbiamo visto essere risolta in maniera affermativa, della presenza dell'effetto dell'esaurimento¹⁴¹⁴, si presenta qui l'interrogativo se ricorra un "legittimo motivo" che dia ragione al titolare del

¹⁴⁰⁷ Corte di Giustizia 4 novembre 1997, caso «Parfums Christian Dior», cit., par. 42; 11 luglio 1996, caso «Bristol Myers Squibb», par. 40.

¹⁴⁰⁸ Questo allargamento di prospettiva, del tutto coerente con la grammatica degli interessi rilevata in materia di libere utilizzazioni ed esaurimento, è introdotto da Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso «Copad», cit., par. 55.

¹⁴⁰⁹ V. nella giurisprudenza britannica la decisione della High Court of Justice (Chancery Division) Sony Computer Entertainment c. Tesco Stores [2000] *ETMR* 104, su cui L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 944. Per ipotesi di modificazioni di prodotti contraddistinti da denominazioni di origine v. § 207 B).

¹⁴¹⁰ Ma si è formata nel tempo una lunga tradizione interpretativa: v. già la trattazione, ancor oggi sorprendentemente attuale, ad onta del mutamento delle coordinate normative, offerta da P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 55 ss.

¹⁴¹¹ § 153.

¹⁴¹² Diverso è il caso in cui il terzo immetta sul mercato cartucce di propria produzione indicando che esse sono destinate alla stampante recante il marchio altrui: sul punto, deciso ad es. da Trib. Roma 22 gennaio 2008, caso «Cartucce Compatibili Epson T036» e Trib. Torino 6 maggio 2004 (ord.), caso «Hewlett Packard», citt., v. § 144.2.

¹⁴¹³ Corte UE 14 luglio 2011, caso «imballaggio di bombola da gas», cit., par. 2.

¹⁴¹⁴ Corte UE 14 luglio 2011, caso «imballaggio di bombola da gas», cit., parr. 29 ss. (su cui § 149.5).

marchio di opporsi all'ulteriore circolazione delle bombole medesime. L'indagine corrispondente si snoda lungo tre prospettive. In una prima angolatura, pare da escludere una possibile lesione della funzione di garanzia qualitativa quando non constino alterazioni o modifiche che possano ripercuotersi sulle caratteristiche o qualità del prodotto contraddistinto (che, nel caso di specie, è, si noti, la bombola stessa)¹⁴¹⁵. In secondo luogo, si tratta di verificare quale impatto la circolazione ulteriore della bombola possa avere sulla reputazione del marchio, posto che il "legittimo motivo esiste anche allorché l'uso da parte di un terzo di un segno identico o simile a un marchio pregiudichi seriamente la sua notorietà"¹⁴¹⁶. Vi è poi un terzo profilo che trova uno sviluppo particolare nel valutare la conformità al diritto della circolazione ulteriore di quel particolare bene "recante il marchio" che è la bombola e che attiene questa volta al rispetto della funzione distintiva; il legittimo motivo ricorre "qualora detto uso si svolga in modo da dare l'impressione che esista un nesso economico tra il titolare del marchio e il terzo che ne fa uso e, in particolare, che quest'ultimo appartiene alla rete di distribuzione del titolare o che sussiste una relazione speciale tra queste due persone"¹⁴¹⁷.

Non necessariamente, dunque, i motivi di opposizione vanno ricondotti a una modifica materiale del bene. In questa prospettiva non assumono rilievo solo gli interventi sul prodotto recante il marchio che possano "ripercuotersi sulle sue caratteristiche e qualità"¹⁴¹⁸; al titolare va infatti altresì riconosciuto "il diritto di stabilire in che condizioni il prodotto deve raggiungere l'acquirente finale, non limitatamente alle parti in concreto essenziali all'utilità dell'oggetto, ma anche per quello che riguarda quegli elementi accessori, quali la confezione, che hanno la funzione di permettere all'acquirente il controllo sulla provenienza e sulla genuinità del prodotto"¹⁴¹⁹. Da questo punto di vista, anche la modalità di presentazione dei prodotti recanti il marchio da parte del terzo può dare luogo a obiezioni da parte del titolare del marchio stesso.

Spunti interessanti provengono dal settore finitimo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche¹⁴²⁰. Così si è ritenuto che il c.d. disciplinare possa contenere delle prescrizioni che impediscono che il prodotto contrassegnato con la denominazione venga affettato – o grattugiato – e confezionato lontano dalla sua zona di provenienza o che impongono l'imbottigliamento nell'area di origine. Se si ritiene – come si ritiene –¹⁴²¹ che il disciplinare debitamen-

¹⁴¹⁵ Corte UE 14 luglio 2011, caso «imballaggio di bombola da gas», cit., par. 36.

¹⁴¹⁶ Corte UE 14 luglio 2011, caso «imballaggio di bombola da gas», cit., par. 37.

¹⁴¹⁷ Corte UE 14 luglio 2011, caso «imballaggio di bombola da gas», cit., par. 37. E v. già Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, caso «BMW», cit., par. 51 ss.

¹⁴¹⁸ P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 55.

¹⁴¹⁹ P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 56-57.

¹⁴²⁰ §§ 206 e 207.

¹⁴²¹ V. le sentenze della Corte di Giustizia 20 maggio 2003, causa C-108/01, Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita s.p.a. c. Asda Stores Ltd e Hygrade Foods Ltd, in *Racc.* 2003, I, 5121 ss., caso «Prosciutto di Parma» e causa C-469/00, Ravil Sarl c. Bellon e Biraghi s.p.a., ivi,

te reso accessibile *online* sia opponibile anche ai terzi acquirenti dei prodotti, la tutela nei confronti delle modalità di commercializzazione non autorizzate assume una ampiezza in qualche misura inedita: si profila così una nozione particolarmente espansiva di “legittimi motivi” che consentono al titolare del diritto di opporsi all’ulteriore circolazione, la quale, forse, trova la propria ragione nella specialità di una disciplina che è riferita non al marchio ma a quei segni sotto molti profili diversi che sono denominazioni di origine e indicazioni geografiche¹⁴²².

A questo proposito è dato rinvenire un’ulteriore messa a punto in occasione della valutazione delle vendite *online*, e in particolare delle situazioni nelle quali la pagina *web* apprestata dal terzo offra simultaneamente i prodotti recanti il marchio e altri prodotti di altre marche, ivi incluse quelle del terzo (vendite *online* promiscue)¹⁴²³. Anche qui l’indagine sulla presenza di “legittimi motivi” che precludano la liceità della circolazione ulteriore dei beni recanti il marchio si snoda a più livelli: quello che attiene alla correttezza nell’identificazione delle fonti rispettive dei beni offerti, che manca nel caso in cui l’uso del marchio altrui avvenga in modo che “induca a ritenere esistente un collegamento economico tra il rivenditore e il titolare stesso” del marchio¹⁴²⁴; quello che attiene al pregiudizio alla reputazione, che assumerebbe rilievo in quanto “serio”¹⁴²⁵ e che in linea di principio non sarebbe causato dall’aggiunta al marchio altrui di “termini come ‘usato’ o ‘d’occasione’”, e neppure dall’annuncio “al pubblico di attività di rivendita comprendenti, oltre alla vendita di prodotti d’occasione del marchio in questione, la vendita di altri prodotti d’occasione, a meno che la rivendita di questi altri prodotti non rischi, in ragione della sua ampiezza, delle sue modalità di presentazione o della sua scarsa qualità, di menomare gravemente l’immagine che il titolare è riuscito a creare intorno al proprio marchio”¹⁴²⁶. In questo contesto, costituirebbe però sempre e per definizione “motivo legittimo” per opporsi alla circolazione ulteriore dei beni contraddistinti dal marchio altrui la rimozione del

5053 ss., caso «Grana Padano», da un lato, e del 16 maggio 2000, causa C-388/95, Belgio c. Spagna, caso «Rioja», dall’altro, sulle quali ulteriori indicazioni al § 207 B).

¹⁴²² Va peraltro considerato che le regole applicabili a marchi da un lato e denominazioni di origine e indicazioni geografiche dall’altro non possono essere considerate disgiuntamente le une dalle altre, posto che in entrambi i casi si profila il tema del bilanciamento fra diritti di proprietà industriale e libera circolazione delle merci, previsto dall’art. 36 TFUE.

¹⁴²³ La situazione è stata esaminata da Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit.; e si può proporre in termini analoghi anche nei siti d’aste o mercati elettronici, nei quali di regola l’impiego del marchio conduce a inserzioni che propongono sia la vendita di prodotti originali sia di imitazioni (in argomento S.L. DOGAN, *Beyond Trademark Use*, cit., 154).

¹⁴²⁴ Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 80.

¹⁴²⁵ Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 79. Nello stesso senso Corte UE 14 luglio 2011, caso «imballaggio di bombola da gas», cit., par. 37.

¹⁴²⁶ Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 91. Ma “la semplice circostanza che un rivenditore tragga vantaggio dall’uso del marchio altrui, in ragione del fatto che la pubblicità per la rivendita dei prodotti contrassegnati dal tale marchio, peraltro corretta e leale, conferisce un’aura di qualità, non costituisce motivo legittimo ai sensi dell’art. 7, par. 2” della direttiva (par. 89). Nello stesso senso già Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, caso «BMW», cit., par. 53.

marchio stesso e la sua sostituzione “con un’etichetta recante il nome del terzo, in modo da occultare il marchio in questione”¹⁴²⁷.

Può essere che il titolare stesso del marchio immetta sul mercato in uno Stato membro prodotti recanti il marchio che presentano differenze qualitative rispetto ai prodotti corrispondenti commercializzati in un altro Stato membro, ad es. per adeguarsi a gusti diversi delle rispettive popolazioni (si pensi alla diversa tostatura del caffè). Qui la differenza qualitativa fra i prodotti contrassegnati dal medesimo marchio è riconducibile a una scelta del titolare del marchio; e quindi questi non può invocarla per giustificare ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria dei beni in questione¹⁴²⁸. Anzi: il permanere nel tempo delle differenze qualitative fra beni contraddistinti dallo stesso marchio espone il segno al rischio di decadenza per decettività sopravvenuta¹⁴²⁹.

L’*iter* logico-concettuale seguito dalla giurisprudenza nell’affrontare questa casistica suggerisce due ordini di osservazioni. La prima consiste in una sorta di

¹⁴²⁷ Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 86. Nello stesso senso Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Ballantine», cit., par. 24, con riferimento al riconfezionamento del prodotto e alla rimozione e successiva riapposizione o sostituzione dell’etichetta. Per la verità le Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott del 7 aprile 2011, caso «bombola da gas», cit., par. 31 suggeriscono che non sia certo “che l’eliminazione di un marchio osti in ogni caso alla rivendita del prodotto”; tuttavia l’esempio fornito al riguardo – quello del consumatore finale che rimuove il marchio e poi vende il prodotto privo del segno – non è pertinente, visto che si riferisce ad atti privati che fuoriescono dall’orbita del diritto di marchio (v. § 124); e d’altro canto l’esempio addotto dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., par. 70 ss., richiamato allo stesso par. 31 delle Conclusioni nel caso «bombola da gas», si riferisce al caso in cui il prodotto (un profumo) circoli con il solo marchio apposto sul flacone dopo che l’eliminazione della confezione esterna e quindi a un caso nel quale il prodotto continua comunque a essere contraddistinto dal marchio; a sua volta Corte di Giustizia 26 aprile 2007, caso «Boehringer II», cit., par. 45 ss., nel considerare se la “smarchiatura” (*de-branding*) sia nociva alla reputazione del marchio anteriore, prende in considerazione una situazione nella quale la rimozione del marchio anteriore è limitata alla confezione esterna del medicinale, lasciando sopravvivere il segno sul contenitore interno; e rimette la valutazione corrispondente alle “circostanze specifiche di ciascuna fattispecie” (par. 46), affidandola al giudice nazionale.

In diritto italiano la soppressione del marchio da parte del commerciante è vietata dall’art. 20.3 c.p.i. e colpita anche dalla sanzione amministrativa dell’art. 127.3 c.p.i.; dal punto di vista delle azioni private ci si può chiedere se possa configurarsi come contraffazione del marchio altrui la sua soppressione o eliminazione. Peraltro la presa di posizione della Corte nel caso «Portakabin/Primakabin» sta a indicare che costituisce contraffazione – in presenza di un “legittimo motivo” per opporsi alla circolazione ulteriore dei beni recanti il marchio – l’uso come parola chiave in un sistema di posizionamento di un segno identico al marchio altrui per beni dai quali sia stato rimosso il marchio; e anche nel caso «Ballantine» è contemplata una situazione nella quale il marchio, dopo essere stato rimosso, viene nuovamente apposto.

¹⁴²⁸ Rettifico in questo modo la diversa opinione che ho espresso in *I segni distintivi di impresa. Marchio ditta insegna*, in P. AUTERI-G. FLORIDIA-V. MANGINI-G. OLIVIERI-M. RICOLFI-P. SPADA, *Diritto industriale*, cit., 145. La soluzione ora accolta nel testo era già implicita in Corte di Giustizia 22 giugno 1994, caso «Ideal Standard», cit., par. 38. Per una discussione del tema v. L. MANSANI, *La funzione di indicazione di origine del marchio nell’ordinamento comunitario*, cit., 164 s.; sul precetto di uniformità della produzione contraddistinta dallo stesso marchio da rispettare nella concessione di licenze (e sulle conseguenze della violazione del divieto) § 183.

¹⁴²⁹ § 105.2.

disagio, che nasce dalla constatazione che basta prendere la lente di ingrandimento e soffermarsi a esaminare in che cosa consistano precisamente i “legittimi motivi” che ostano alla circolazione ulteriore nonostante l’intervenuto esaurimento, per accorgersi che anche su questo piano – cruciale, si ricordi, perché (almeno potenzialmente) produttivo di effetti non solo a carico del terzo, ma anche dei suoi aventi causa –¹⁴³⁰ tornano ad assumere rilievo gli stessi ragionamenti, sulla lesione delle tre funzioni giuridicamente tutelate del marchio, che già sono necessariamente stati presi in considerazione nell’accertamento della contraffazione e che ricompaiono qui, “riciclati” a dovere nella valutazione del fenomeno della circolazione ulteriore del bene munito del marchio¹⁴³¹.

Sotto un profilo meno epidermico e più legato agli aspetti tecnico-operativi della materia, va registrato però un aspetto di grande interesse e novità: dal punto di vista della salvaguardia della funzione distintiva, viene esplorato – con grande cautela ma anche con notevole coraggio – il tema dell’aggiunta del marchio del terzo¹⁴³², al punto di suggerire che il terzo sia gravato di un dovere positivo di lealtà nei confronti del titolare del marchio e che questo possa concretarsi talora in una sorta di dovere di differenziazione della propria prestazione rispetto a quella del titolare del marchio, consistente nel caso di specie nell’apposizione di “etichette adesive” sulle bombole in questione, coesistenti con l’originario marchio del titolare¹⁴³³. Dove non si può finire di sottolineare l’opportunità di una valutazione condotta in concreto del comportamento del terzo, tanto più che la valutazione corrispondente viene ricollegata a una rilevazione delle “pratiche del settore” rivolta a verificare “se i consumatori siano abituati a che le bombole del gas siano riempite da altri distributori”¹⁴³⁴.

152.3. *Il pregiudizio alla reputazione del marchio.* Se i temi del “refillaggio” e delle vendite “promiscue” *online* sembrano apportare un qualche valore aggiunto sul piano del coordinamento fra “legittimi motivi” e rispetto della funzione distintiva, è all’analisi del pregiudizio alle “qualità immateriali” del marchio che vanno ricollegati – come è del resto da attendersi – i passi più decisivi (ed inquietanti) in direzione di un approfondimento delle implicazioni della tutela della funzione pubblicitaria. Le prese di posizione giurisprudenziali al riguardo si sono formate a contatto con uno dei *brand* più prestigiosi del vecchio continente, Christian Dior, sempre appoggiato a spada tratta dal governo francese¹⁴³⁵; e forse per questo sol-

¹⁴³⁰ Ma v. sul punto § 152.4.

¹⁴³¹ In termini analoghi M. SENFTLEBEN, *Adapting EU trademark law to new technologies: back to basics?* in C. Geiger (a cura di), *Constructing European Intellectual Property*, cit., 168-169. Il “riciclo” si estende al punto di ripresentare ancora un’ulteriore incarnazione del fenomeno, sfuggente e ubiquo, di “nesso”, che già si è incontrato in molteplici occasioni: v. §§ 65, 114.2 e 135.4.

¹⁴³² Corte UE 14 luglio 2011, caso «imballaggio di bombola da gas», cit., par. 39 ss.

¹⁴³³ Corte UE 14 luglio 2011, caso «imballaggio di bombola da gas», cit., par. 41.

¹⁴³⁴ Corte UE 14 luglio 2011, caso «imballaggio di bombola da gas», cit., par. 40 (la coerenza di questo approccio con il carattere concreto dell’apprezzamento della contraffazione è già stata sottolineata al § 115.1).

¹⁴³⁵ E v. anche Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 74 ss.

levano il dubbio che il bilanciamento postulato dalle norme di riferimento abbia potuto finire per sacrificare agli interessi del titolare del marchio non pochi fra gli interessi legittimi “altri” che pur dovrebbero assumere rilievo non inferiore nell’interpretazione ed applicazione della norma.

Certo è che, in queste sentenze, la giurisprudenza comunitaria si è imbarcata nella definizione di regole specificamente calibrate sui marchi dei “prodotti di lusso e di prestigio”¹⁴³⁶. Nella prima decisione (“Christian Dior/Evora”), in realtà focalizzata sui limiti di legittimità alla pubblicità del rivenditore¹⁴³⁷, anche se impostata in termini più generali, trova espressione il principio secondo cui “il rivenditore non deve agire in spregio agli interessi legittimi del titolare del marchio”; e tale precetto generale viene concretizzato in un dovere positivo di “adoperarsi per evitare che la sua pubblicità comprometta il valore del marchio, danneggiando lo stile e l’immagine di prestigio dei prodotti in oggetto nonché l’aura di lusso che li circonda”¹⁴³⁸. La seconda decisione (“Christian Dior/Copad”)¹⁴³⁹ concerneva, come si è visto, prodotti recanti il marchio commercializzati da un licenziatario in contrasto con la clausola contrattuale che proibiva la commercializzazione a un rivenditore che opera vendite di partite in saldo¹⁴⁴⁰. Dopo avere ritenuto che già questa violazione avrebbe potuto almeno in ipotesi escludere l’effetto dell’esaurimento, la Corte ha rincarato la dose prendendo in considerazione la possibilità che si diano circostanze ulteriori, nelle quali, pur producendosi l’esaurimento, residuino in capo al titolare “legittimi motivi” per opporsi alla circolazione ulteriore dei beni recanti il marchio. Anche per beni per cui l’esaurimento operi, infatti, sarebbe possibile che “un rivenditore pregiudichi gravemente la reputazione del marchio attraverso determinate modalità di vendita”¹⁴⁴¹. Ora, se è vero che tale non sarebbe automaticamente la vendita a un *discount*¹⁴⁴² e che “anche in presenza di una forma di commercializzazione potenzialmente nociva per la reputazione del marchio, occorre esaminare se il danno si sia verificato e se sia consistente”¹⁴⁴³, tuttavia non si può non rimarcare come la Corte assuma che

¹⁴³⁶ L’espressione è tratta da Corte di Giustizia 4 novembre 1997, caso «Parfums Christian Dior», cit., par. 45. Essa è ripresa in altri casi relativi a cosmetici (v. ad es. Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 78) e talora riferita anche a prodotti come il *whisky*: v. Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Ballantine», cit., par. 27; e in effetti pare costituire un’estensione al campo del diritto dei marchi delle regole di favore adottate dal diritto europeo in materia di distribuzione selettiva.

¹⁴³⁷ Su cui v. *infra*, § 154.

¹⁴³⁸ Corte di Giustizia 4 novembre 1997, caso «Parfums Christian Dior», cit., par. 45.

¹⁴³⁹ Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso «Copad», cit.

¹⁴⁴⁰ § 150.1.

¹⁴⁴¹ Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso «Copad», cit., par. 61.

¹⁴⁴² Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso «Copad», cit., par. 62, sulla base del rilievo – stravagante – che l’operatore di *discount* potrebbe a sua volta cederli “a negozi esclusivi” (par. 64).

¹⁴⁴³ Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso «Copad», cit., par. 65; l’accertamento è naturalmente rimesso al giudice nazionale; e l’onere della prova incombe, secondo i principi, sul titolare del marchio (in senso conforme Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 79; di-

possano esistere situazioni, per l'appunto di lesione all'immagine di prestigio e all'aura di lusso che può circondare taluni prodotti marchiati, nelle quali lo stesso titolare che pur non possa agire contro il suo licenziatario abbia tuttavia azione contro i terzi aventi causa da questi ¹⁴⁴⁴.

Risultato questo che non può non destare perplessità; sotto un primo profilo, perché esso ha implicazioni di non poco peso per la breccia che sembra aprire nel principio della libertà di commercio di merci per cui operi l'esaurimento ¹⁴⁴⁵; sotto un secondo profilo, per la possibile latitudine degli obblighi di lealtà incumbenti sui rivenditori di questa tipologia di beni, che pare addirittura potere eccedere la pur espansiva lettura degli obblighi incumbenti sul licenziatario che si è avuto occasione di analizzare ¹⁴⁴⁶.

152.4. *“Legittimi motivi” stabili e instabili.* Anche in questo caso ci si può domandare se la presenza di un “legittimo motivo” ¹⁴⁴⁷ di opposizione sia un dato fisso e immutabile. Dipende. In alcuni casi il “legittimo motivo” è ineliminabile: se le *consolle* sono state aperte e richiuse per mettervi un adattatore, non è dato di rimediare alla situazione tornando ad aprirle e richiuderle per rimettere il congegno originario, per le stesse ragioni per le quali non si riesce a rimettere la pasta dentifricia nel tubetto. In altri casi il motivo di opposizione non sta in un'alterazione o modificazione del prodotto in sé, ma nelle sue modalità di presentazione. Così, nel caso di vendite *online* promiscue, la grafica del sito può lasciare ambiguità sulla provenienza rispettiva dei prodotti provenienti dal titolare del marchio o da terzi; ma queste ambiguità possono il più delle volte essere rimediate dal terzo con opportune avvertenze e chiarimenti. Soprattutto, il legittimo motivo non si propaga in questo caso dal terzo che vi abbia dato origine ai suoi aventi causa; e questa constatazione vale a mitigare il timore, che si è in più occasioni espresso nel corso della trattazione, che la presenza dei “legittimi motivi” che consentono la deroga alla regola dell'esaurimento finiscano per penalizzare i terzi acquirenti e mettere in questione più del necessario il principio della libertà di commercio.

versamente però le Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., par. 79 in specifica relazione al caso di doppia identità sottoposto ai giudici comunitari).

¹⁴⁴⁴ Come esattamente osservato nella nota di commento a Corte di Giustizia 23 aprile 2009, caso «Copad», cit., pubblicata in *Giur. ann. dir. ind.* 5470.

¹⁴⁴⁵ Anche se, nel caso ipotizzato dalla Corte, verrebbero in considerazione non violazioni di obblighi contrattuali del licenziatario, per definizione non opponibili ai suoi aventi causa, ma autonome violazioni dell'obbligo di lealtà nei confronti del titolare facenti direttamente capo agli aventi causa medesimi.

¹⁴⁴⁶ Al § 150.1. Il par. 57 della sentenza chiarisce che l'analisi dei motivi legittimi concerne specificamente i casi nei quali non operi l'esaurimento.

¹⁴⁴⁷ Come in precedenza in relazione alla conformità “agli usi consueti di lealtà” (§ 143.5).

153. *Riconfezionamento e rietichettatura dei prodotti recanti il marchio fra diritto dei marchi e libera circolazione delle merci*

153.1. *Riconfezionamento e rietichettatura fra diritto dei marchi e norme sulla libera circolazione delle merci.* Abbiamo constatato che le modificazioni del bene recante il marchio che configurano un “legittimo motivo” in base al quale il titolare del marchio può fare valere il suo *ius excludendi* ad onta del ricorrere degli elementi costitutivi della fattispecie dell’esaurimento possono concernere tanto il prodotto quanto la sua confezione. Quindi non vi è ragione di dubitare che, almeno in linea di principio, le obiezioni del titolare del marchio possano rivolgersi contro operazioni di riconfezionamento di un prodotto che comportino l’eliminazione del marchio originario e la sua riapposizione su una confezione nuova¹⁴⁴⁸. Queste operazioni non sono inconsuete in particolare in occasione di importazioni parallele nel campo farmaceutico, dove può rendersi necessario passare da una confezione relativa a un certo numero di capsule o compresse a una confezione che contiene numero di unità diverso (ad es. perché il sistema sanitario nazionale del Paese di importazione preveda il rimborso calcolato in funzione di questa caratteristica)¹⁴⁴⁹ e può comunque risultare indispensabile sostituire il foglio informativo originale, redatto nella lingua del Paese di prima immissione del medicinale, con la sua versione tradotta nella lingua del Paese di importazione¹⁴⁵⁰.

Talora, sempre ai fini dell’importazione parallela, possono essere sufficienti interventi più limitati sull’involucro esterno del prodotto: se ad es. la dizione “*pure*” per un certo *whisky* non sia conforme alla normativa del Paese di importazione, può essere necessaria l’apposizione di un’etichetta adesiva che la occulti o addirittura la rimozione dell’etichetta originaria e la sua sostituzione con una nuova etichetta che non contenga l’espressione vietata¹⁴⁵¹. Ma anche questa più limitata modifica può essere esposta alle obiezioni del titolare del marchio¹⁴⁵².

¹⁴⁴⁸ Corte di Giustizia 23 aprile 2002, in causa C-143/00, Boehringer Ingelheim KG e Boehringer Ingelheim Pharma KG c. Swingward e altri, in *Racc.* 2002, I, 3759 ss., caso «Boehringer I», par. 30; 11 novembre 1997, caso «Ballantine», cit., par. 26; 11 luglio 1996, caso «Bristol Myers Squibb», cit., par. 50. Per riconfezionamento queste sentenze intendono il reinscatolamento (*reboxing*), consistente nell’apprestamento di un imballo di cartone nuovo in cui viene inserita la confezione originale, come precisato dal giudice del rinvio in Corte di Giustizia 26 aprile 2007, caso «Boehringer II», cit., par. 13; impiego il termine riconfezionamento invece che reinscatolamento perché la prima espressione è ormai diventata consueta. Il caso deciso dalla Supreme Court of United States del 7 aprile 1924, caso «Prestonettes», cit., spesso presentato come caso di uso del marchio altrui per indicare un componente del proprio prodotto, in realtà è, per la parte che concerneva non la cipria ma i profumi, un classico caso di riconfezionamento.

¹⁴⁴⁹ Corte di Giustizia 23 aprile 2002, caso «Boehringer I», cit., par. 47. V. anche Corte di Giustizia 12 ottobre 1999, causa C-379/97, Upjohn, in *Racc.* 1999, I, 6927 ss., caso «Upjohn», parr. 37-39 e 41.

¹⁴⁵⁰ Corte di Giustizia 23 aprile 2002, caso «Boehringer I», cit., par. 7.

¹⁴⁵¹ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Ballantine», cit., parr. 6 e 20.

¹⁴⁵² Cfr. da un lato Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Ballantine», cit. e dall’altro Corte UE 14 luglio 2011, caso «imballaggio di bombola da gas», cit.

Quando si presentino situazioni come queste, nelle quali il bene recante il marchio è, rispettivamente, “riconfezionato” e “rietichettato”, il diritto comunitario non può limitarsi a esaminare la fattispecie dal punto di vista del diritto dei marchi. Esso deve estendere il raggio di valutazione alla prospettiva della libera circolazione delle merci (artt. 28 ss. TFUE), che, già un tempo posto alla base dell'intervento normativo in materia di esaurimento e di importazioni parallele, torna qui ad assumere diretto rilievo nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme nel frattempo adottate. La ragione di questo “ritorno” di rilevanza del diritto primario dell'UE sta in ciò, che anche se le norme secondarie stanno a indicare che nel caso di specie ricorra un “legittimo motivo” per vietare l'ulteriore circolazione dei beni contraddistinti dal marchio, non ci si può arrestare a questa valutazione nei casi in cui l'applicazione delle previsioni a tutela del marchio possa comportare una compartimentazione o, come dice la giurisprudenza, “un isolamento artificioso”¹⁴⁵³ dei mercati dei diversi Stati membri, che si porrebbe in contrasto insanabile con l'idea della creazione e del mantenimento di un mercato interno unionista¹⁴⁵⁴. Ad evitare il prodursi di questo contrasto insanabile provvede il meccanismo di contemperamento creato e raffinato nel tempo dalla giurisprudenza comunitaria.

Questa muove dall'assunto secondo cui, come si è detto, in linea di principio il riconfezionamento e la rietichettatura del bene marchiato costituiscono alterazione e modifica del medesimo e quindi pregiudicano l'oggetto specifico del diritto di marchio¹⁴⁵⁵; contro di essi si può quindi rivolgere il titolare del marchio, ricorrendo un motivo legittimo di deroga al principio della libera circolazione¹⁴⁵⁶. Tuttavia, i giudici comunitari tengono ben presente che anche l'interpretazione e applicazione della previsione di diritto secondario che prevede il “motivo legittimo” che il titolare del marchio può invocare per opporsi alla circolazione ulteriore dei beni recanti il marchio resta sottoposta alle norme primarie del Trattato; e quindi riaffermano il principio secondo cui, anche se l'ostacolo alla libera circolazione derivante dall'esercizio del diritto di marchio possa essere considerato giustificato da ragioni di salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale ai sensi della prima frase dell'art. 36 TFUE, nondimeno esso può essere vietato ove l'esercizio di tale diritto da parte del titolare possa costituire una restrizione dissimulata al commercio fra gli Stati membri ai sensi della seconda frase di questa medesima disposizione¹⁴⁵⁷. Di conseguenza,

¹⁴⁵³ V. ad es. Corte di Giustizia 26 aprile 2007, caso «Boehringer II», par. 18.

¹⁴⁵⁴ Questo profilo mi pare trascurato da UK Supreme Court 27 giugno 2012, caso «disk drives», cit.

¹⁴⁵⁵ V. ad es. Corte di Giustizia 26 aprile 2007 (Seconda Sezione), caso «Boehringer II», cit., par. 15.

¹⁴⁵⁶ V. ad es. Corte di Giustizia 26 aprile 2007 (Seconda Sezione), caso «Boehringer II», cit., par. 16.

¹⁴⁵⁷ Corte di Giustizia 23 maggio 1978, caso «Hoffman La Roche», cit., par. 9, seguito da Corte di Giustizia 26 aprile 2007 (Seconda Sezione), caso «Boehringer II», cit., par. 16; 23 aprile 2002, caso «Boehringer I», cit., parr. 18 e 31; 11 luglio 1996, caso «Bristol Myers Squibb», cit., parr. 49 e 50.

le previsioni che prevedono i “legittimi motivi” di opposizione all’ulteriore smercio di un bene marchiato devono essere interpretate nel senso di consentire solo le forme di esercizio dello *ius excludendi* conformi alla previsione sovraordinata dell’art. 36 TFUE¹⁴⁵⁸.

153.2. *L’opposizione del titolare alla circolazione ulteriore di beni recanti il marchio come “restrizione dissimulata”*. Nel quadro di riferimento ora illustrato, diviene essenziale determinare che cosa debba provare l’importatore parallelo, convenuto in giudizio da parte del titolare del marchio, per dimostrare che il comportamento del titolare del marchio configura una restrizione dissimulata ai sensi della seconda frase dell’art. 36 TFUE, tale da far venire meno la giustificazione all’ostacolo alla libera circolazione offerta dalla prima frase di questa medesima norma.

Fin dalle prime decisioni la Corte ha chiarito che questa prova non ha sicuramente per oggetto l’elemento soggettivo rappresentato dall’intento del titolare del marchio di compartimentare il mercato europeo¹⁴⁵⁹; al contrario, essa deve vertere su circostanze oggettive. In primo luogo, il terzo deve provare che l’uso del diritto di marchio dal titolare “contribuisca ad isolare artificialmente i mercati nazionali degli Stati membri”; in secondo luogo, egli deve provare che “la riapposizione del marchio”, come operata dal terzo medesimo, “avvenga in modo tale che vengano rispettati gli interessi legittimi del titolare del marchio”¹⁴⁶⁰.

A sua volta la prova della prima circostanza, relativa all’isolamento artificioso dei mercati, presuppone la dimostrazione della necessità del riconfezionamento e, più precisamente, che il riconfezionamento in questione sia necessario per lo smercio del prodotto in questione nello Stato di importazione¹⁴⁶¹.

Quanto alla seconda circostanza, relativa al rispetto degli interessi legittimi del titolare del marchio, essa si è via via venuta precisando in modo più analitico e particolareggiato.

Val dunque la pena di considerare separatamente i due profili.

153.3. *Isolamento artificioso dei mercati e necessità del riconfezionamento*. L’esercizio del diritto di marchio da parte del titolare per opporsi allo smercio di prodotti riconfezionati su cui il terzo apponga *ex novo* il marchio può contribuire a compartimentare artificialmente i mercati nazionali nell’ambito dell’Unione europea. Questa eventualità si verifica quando le due confezioni che il titolare del marchio pone in commercio nei due Stati membri siano diverse; e per potere smerciare nello Stato di importazione i beni marchiati l’importatore incontra la necessità di procedere al riconfezionamento del prodotto da lui acquistato.

Si è a lungo discusso (nel caso *Boehringer I*) in che cosa esattamente consista la prova della necessità del riconfezionamento “per l’accesso effettivo al merca-

¹⁴⁵⁸ Corte di Giustizia 11 luglio 1996, caso «Bristol Myers Squibb», cit., par. 79.

¹⁴⁵⁹ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Ballantine», cit., par. 36.

¹⁴⁶⁰ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Ballantine», cit., par. 28.

¹⁴⁶¹ Corte di Giustizia 26 aprile 2007 (Seconda Sezione), caso «Boehringer II», cit., par. 18; 23 aprile 2002, caso «Boehringer I», cit., par. 33.

to”¹⁴⁶². Naturalmente anche in questo caso, i titolari del marchio hanno propugnato la più rigorosa delle opinioni possibili al riguardo, richiedendo la prova dell’indispensabilità e della non esorbitanza (e quindi del rispetto del criterio secondo cui la lesione arrecata al diritto di marchio deve essere la minore possibile)¹⁴⁶³; mentre i reimportatori paralleli si sono fatti paladini di uno standard molto meno esigente.

La Corte ha scelto di battere una via intermedia: è da ritenersi necessario il riconfezionamento che sia imposto da ragioni obiettive, come quelle che derivino dalle regole di rimborso dei servizi sanitari nazionali o dalla prassi seguita dai medici curanti nello stilare le ricette, che possono implicare entrambe un riferimento a un certo numero di unità per confezione¹⁴⁶⁴; non sarebbe invece giustificato in quanto diretto a un (non meglio precisato)¹⁴⁶⁵ “vantaggio commerciale”¹⁴⁶⁶.

Vi possono essere delle situazioni nelle quali per l’accesso al mercato di importazione potrebbe essere sufficiente una rietichettatura, in luogo di un riconfezionamento completo, ad es. quando le regole dello Stato di importazione si limitassero a imporre indicazioni obbligatorie che potrebbero essere inserite sovrapponendo degli adesivi nella lingua del pubblico del Paese di importazione. La Corte ha ritenuto che, se così è, l’importatore debba limitarsi alla rietichettatura rinunciando al riconfezionamento¹⁴⁶⁷; e tuttavia non ha potuto esentarsi dal fare i conti con la circostanza che il pubblico guarda con diffidenza a prodotti muniti di una rietichettatura, specie se si tratti di medicinali. A questo riguardo i giudici comunitari hanno proposto una soluzione di compromesso molto difficile da tradurre in indicazioni precise: la semplice riluttanza del pubblico ad acquistare un prodotto rietichettato non sarebbe ancor ragione sufficiente per legittimare il riconfezionamento; e tuttavia, se vi fosse su di una parte del mercato, da parte di una percentuale significativa di consumatori, una resistenza così forte nei confronti dei medicinali rietichettati da costituire un ostacolo all’accesso al mercato, allora il riconfezionamento diventerebbe legittimo¹⁴⁶⁸. D’altro canto, secondo i

¹⁴⁶² Corte di Giustizia 23 aprile 2002, caso «Boehringer I», cit., parr. 21 ss.; Corte di Giustizia 23 aprile 2002, causa C-443/99, Merck, Sharp and Dohme GmbH c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, caso «Paranova», par. 25.

¹⁴⁶³ Con moventi analoghe a quelle seguite in relazione all’interpretazione del requisito della necessità dell’uso del marchio altrui per indicare la destinazione del proprio prodotto: § 144.2.

¹⁴⁶⁴ Corte di Giustizia 23 aprile 2002, caso «Boehringer I», cit., par. 47; 23 aprile 2002, caso «Paranova», cit., par. 26. Più restrittiva per l’importatore – e quindi forse in contrasto con il diritto comunitario – la presa di posizione di Trib. Milano 23 ottobre 2009, Roche Diagnostics s.p.a. c. BB Pharma s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5464, caso «Accu Check».

¹⁴⁶⁵ Così anche D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 92, nota 155.

¹⁴⁶⁶ Corte di Giustizia 23 aprile 2002, caso «Boehringer I», cit., par. 48; 23 aprile 2002, caso «Paranova», cit., par. 27.

¹⁴⁶⁷ Corte di Giustizia 23 aprile 2002, caso «Boehringer I», cit., par. 49; 23 aprile 2002, caso «Paranova», cit., par. 28.

¹⁴⁶⁸ Corte di Giustizia 23 aprile 2002, caso «Boehringer I», cit., par. 52; 23 aprile 2002, caso

giudici comunitari, la verifica della necessità del riconfezionamento non si estenderebbe a un esame rivolto ad accertare che la modalità di presentazione del nuovo imballaggio “soddisfi il criterio della minore lesione possibile al diritto di marchio”¹⁴⁶⁹.

Di recente le politiche pubbliche finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica si sono rivolte a favorire gli acquisti monodose dei farmaci, ad evitare situazioni nelle quali il consumatore sia costretto ad acquistare un'intera confezione pur non avendone la necessità. Che dire del contegno del concorrente del titolare del marchio che acquistasse le confezioni intere in uno Stato membro e le riconfezionasse in unità singole per rivenderle nello stesso Stato membro? Sotto un primo profilo, va rilevato che la questione ha per oggetto un caso di esaurimento interno o nazionale che dir si voglia; e questo è sufficiente a far insorgere il dubbio che si possa ipotizzare una “restrizione dissimulata”, visto che la nozione corrispondente affonda le sue radici in una previsione che attiene specificamente alla libertà di circolazione endocomunitaria delle merci, la seconda frase dell'art. 36 TFUE, e non alla libertà dei traffici interni. Questo dubbio potrebbe essere peraltro superato, osservando che nella giurisprudenza comunitaria la nozione di cui qui si discute ha finito, come si è visto, per essere incorporata all'interno del concetto di “legittimo motivo”; e tuttavia resterebbe da considerare che il terzo concorrente non pare affatto avere necessità di procedere al riconfezionamento per accedere a quel mercato, salvo il caso in cui non si voglia visualizzare come “mercato” rilevante ai fini che qui interessano quello delle confezioni monodose, che, peraltro, lo stesso titolare non fornisce affatto.

153.4. *Un intermezzo: isolamento artificiale dei mercati e rietichettatura.* Si è poc'anzi detto della rietichettatura, che può anche essere vista come alternativa meno lesiva degli interessi del titolare del marchio di quanto non sia il vero e proprio riconfezionamento. A questo riguardo bisogna fare attenzione a non diventare schiavi delle parole, riducendo una questione complessa in alternative binarie troppo semplicistiche. In alcuni casi l'apposizione di etichette adesive – che non è

«Paranova», cit., par. 31. La sentenza della Corte di Giustizia 26 aprile 2007 (Seconda Sezione), caso «Boehringer II», cit., par. 33 ss. ha precisato che il requisito della necessità discusso nel testo “riguarda esclusivamente il riconfezionamento di per sé e non la modalità o lo stile con i quali tale riconfezionamento viene effettuato” (par. 39). Per un'applicazione v. Trib. Milano 23 ottobre 2009, caso «Accu Check», cit. Dal canto suo, Trib. Milano 11 settembre 2012, Novartis Consumer Health s.p.a. c. Farma 1000 s.r.l., Fiege Logistics Italia s.p.a. e CIT s.r.l., caso «Voltaren Emulgel», in *Giur. ann. dir. ind.* 5901, ha escluso che potesse assumere rilievo la circostanza che l'importatore parallelo avesse prodotto un'indagine di mercato; a parte che questa aveva oggetto le reazioni del pubblico relative a “prodotti diversi da quelli oggetto di causa” e quindi non poteva essere significativa di particolarità delle reazioni del pubblico specifico del farmaco reimportato, un'indagine di mercato così caratterizzata non poteva che essere muta rispetto ai fattori su cui deve vertere l'indagine suggerita dai giudici europei e che concerne – come si è ricordato – la consistenza della percentuale dei consumatori che manifestano questa reazione di rifiuto e la sua idoneità a configurare un vero e proprio ostacolo all'accesso al mercato della specialità nel Paese di importazione.

¹⁴⁶⁹ Corte UE 22 dicembre 2008 (Seconda Sezione), causa C-276/05, The Wellcome Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, caso «Wellcome», par. 23 ss., 27.

una rietichettatura, perché non nasconde alcunché delle diciture originarie – può addirittura essere condizione di liceità dell’impiego del marchio altrui sul prodotto (le bombole da gas/marchio tridimensionale) in quanto idonea ad evitare la confusione del pubblico sulla provenienza del contenuto che sia immesso nel prodotto medesimo¹⁴⁷⁰.

Altra volta la rietichettatura va considerata il male minore, dal punto di vista del titolare del marchio, rispetto al riconfezionamento, perché consente di conservare il marchio originario aggiungendo solamente gli elementi ulteriori indispensabili nel Paese di importazione; e allora lecita sarà la rietichettatura e non il riconfezionamento¹⁴⁷¹. Non deve però in questo caso sfuggire che fra gli elementi che l’importatore può aggiungere sicuramente non può essere incluso il marchio dell’importatore stesso; questi potrà certo aspirare a realizzare una forma di *co-branding*; e tuttavia deve restare fedele al precetto di non “indurre a ritenere esistente un collegamento economico tra il rivenditore e il titolare stesso” del marchio¹⁴⁷². In ogni caso, la rietichettatura dovrà soddisfare tutte le condizioni specifiche per la salvaguardia degli interessi legittimi del titolare del marchio prescritte per il riconfezionamento¹⁴⁷³, sulle quali ci si soffermerà nel sottoparagrafo immediatamente successivo.

Non mancano però casi nei quali la stessa rietichettatura può risultare illecita. Si pensi al caso “Ballantine”; qui l’importatore aveva ritenuto di potere sostituire l’etichetta originaria con una nuova, che, intanto, è comportamento ben diverso dall’apposizione di etichette adesive, tra l’altro perché comporta la soppressione del marchio originario e la sua sostituzione con lo stesso marchio ma impresso e apposto dal terzo sulla nuova etichetta. Nel caso deciso dai giudici comunitari, l’importatore aveva fatto valere che la rietichettatura era indispensabile, oltre che eliminare la parola “*pure*”, non conforme alla normativa del Paese di importazione¹⁴⁷⁴, perché i numeri di identificazione presenti sulle etichette originarie consentivano al titolare di individuare chi fra i distributori autorizzati avesse rifornito l’importatore parallelo¹⁴⁷⁵. La Corte ha però rilevato che i codici di identificazione servono anche a “realizzare altri obiettivi importanti e legittimi sotto il profilo del diritto comunitario, quali il ritiro dei prodotti difettosi e la lotta alla contraff-

¹⁴⁷⁰ Corte UE 14 luglio 2011, caso «imballaggio di bombola da gas», cit., parr. 39-41 (su cui v. § 152.2).

¹⁴⁷¹ Corte di Giustizia 23 aprile 2002, caso «Boehringer I», cit., par. 49.

¹⁴⁷² In questo senso Corte di Giustizia 26 aprile 2007 (Seconda Sezione), caso «Boehringer II», cit., par. 45, che richiama in proposito Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 80 e Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, caso «BMW», cit., parr. 51 e 55. Secondo la Corte questo accertamento, come anche l’accertamento che il *co-branding* non nuoccia alla reputazione del marchio anteriore, sono rimessi al giudice nazionale (Corte di Giustizia 26 aprile 2007 (Seconda Sezione), caso «Boehringer II», cit., par. 46).

¹⁴⁷³ Corte di Giustizia 26 aprile 2007 (Seconda Sezione), caso «Boehringer II», cit., parr. 22 ss.

¹⁴⁷⁴ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Ballantine», cit., parr. 6 e 20; e v. § 153.1.

¹⁴⁷⁵ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Ballantine», cit., par. 20; e per una situazione simile v. § 152.3.

zione”; e per di più la loro apposizione è obbligatoria per legge¹⁴⁷⁶. Ciò significa in primo luogo che, opponendosi alla loro rimozione, il titolare del marchio “non contribuisce a isolare artificiosamente i mercati nazionali degli Stati membri”¹⁴⁷⁷; e in secondo luogo, e conseguentemente, che la rietichettatura in questo caso costituisce “motivo legittimo” perché il titolare del marchio eserciti il suo *ius exclu-dendi*.

153.5. *Riapposizione del marchio e salvaguardia degli interessi del suo titolare*. Riprendendo il discorso interrotto e venendo a esaminare il secondo profilo, attinente al rispetto degli interessi legittimi del titolare in occasione del riconfezionamento, si può riassumere la giurisprudenza comunitaria consolidata¹⁴⁷⁸ ricordando che secondo i giudici di Lussemburgo il titolare del marchio può legittimamente opporsi all’ulteriore smercio di un prodotto farmaceutico qualora l’importatore abbia riconfezionato il prodotto e vi abbia riapposto il marchio a meno che l’importatore assolva il proprio onere della prova con riguardo a tutti e cinque i seguenti requisiti. Il primo attiene alla circostanza che:

(i) l’esercizio del diritto di marchio da parte del titolare dello stesso per opporsi allo smercio dei prodotti riconfezionati con il detto marchio contribuirebbe a compartimentare artificiosamente il mercato interno dell’UE, in quanto il riconfezionamento medesimo è necessario per l’accesso al mercato di importazione, che già abbiamo esaminato al § 153.3.

Quanto ai restanti requisiti, attinenti al rispetto degli interessi legittimi del titolare del marchio, l’importatore parallelo deve dimostrare che:

(ii) il riconfezionamento avviene con modalità tali che lo stato originario del prodotto non può risultare alterato¹⁴⁷⁹;

(iii) sulla nuova confezione sono indicati chiaramente l’autore del riconfezionamento del prodotto e il nome del fabbricante di questo¹⁴⁸⁰;

¹⁴⁷⁶ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Ballantine», cit., par. 41.

¹⁴⁷⁷ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Ballantine», cit., par. 42.

¹⁴⁷⁸ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Ballantine», cit., parr. 29-30; 11 luglio 1996, caso «Bristol Myers Squibb», cit., parr. 57 ss., 79; 11 luglio 1996, cause C-71-72-73/94, Farmitalia Carlo Erba e altri c. Eurim-Pharm Arzneimittel, in *Giur. ann. dir. ind.* 3557, caso «Eurim», parr. 36 ss.; 23 maggio 1978, caso «Hoffman La Roche», cit., parr. 9-13 (limitatamente alle prime due e alla quarta condizione). V. in argomento C. SCHUMACHER, *Use of trade marks on repackaged and relabelled pharmaceutical goods*, in J. Phillips (a cura di), *Trade Marks at the Limit*, cit., 71 ss.; L. MANSANI, *La funzione di indicazione di origine del marchio nell’ordinamento comunitario*, cit., 152 ss. e la pragmatica illustrazione di N. SHEA, *Parallel Importers’ Use of Trade Marks: The European Court of Justice Confers Rights but also Imposes Liabilities*, in *EIPR* 1997, 103 ss.

¹⁴⁷⁹ Nel caso di questo e del successivo requisito, l’importatore deve solo fornire un principio di prova: Corte di Giustizia 26 aprile 2007 (Seconda Sezione), caso «Boehringer II», cit., parr. 48 ss., 54.

¹⁴⁸⁰ Nel caso deciso da Trib. Milano 11 settembre 2012, caso «Voltaren Emulgel», cit., il requisito non è stata ritenuto soddisfatto non solo perché mancava l’indicazione del produttore e del suo indirizzo (per quanto concerneva i farmaci originali provenienti dalla Francia), ma anche perché, per quello che riguardava il produttore spagnolo dei farmaci originali erano indicati indistintamente tre siti produttivi, impedendo così la tracciabilità del farmaco prescritta dalla normativa di settore; e non risultava che l’importatore parallelo, che pur avrebbe potuto obiettivamente avere difficoltà ad attri-

(iv) la presentazione del prodotto riconfezionato non sia tale da nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare; in tal senso la confezione non deve essere difettosa, di cattiva qualità o grossolana e nemmeno tale da compromettere il valore del marchio, danneggiando l'immagine di serietà e di qualità legate al prodotto e la fiducia che questo può ispirare al pubblico interessato¹⁴⁸¹;

ed infine assolvere l'onere per cui:

(v) l'importatore, prima di mettere in vendita il prodotto riconfezionato, ne deve informare il titolare del marchio e deve fornirgli, su sua richiesta, un campione del prodotto riconfezionato¹⁴⁸².

153.6. *Il c.d. "disabbiaggiaggio" dei prodotti.* Nella situazione considerata nel caso "eBay" dai giudici comunitari, i prodotti oggetto di importazione erano profumi e cosmetici ed erano per la verità "privati dell'imballaggio", più che riconfezionati¹⁴⁸³. In conformità ai quesiti posti dal Tribunale remittente, la Corte UE si è pronunciata solo su due fra i molti profili considerati rilevanti per stabilire se ricorra un "legittimo motivo" in forza del quale il titolare del marchio possa opporsi alla reimportazione di prodotti farmaceutici riconfezionati; e ha condotto l'indagine ai sensi della previsione generale sull'ampiezza dell'esclusiva anziché delle norme relative al "legittimo motivo". Il primo, assai particolare, attiene all'assenza, conseguente al c.d. "disabbiaggiaggio", delle indicazioni prescritte dalla legislazione di settore¹⁴⁸⁴; il secondo, più generale, al pregiudizio all'immagine e alla reputazione del prodotto. La Corte ha adottato una soluzione pragmatica: si

buire all'uno piuttosto che all'altro sito la provenienza, si fosse dato alcuna pena nel richiedere i dati corrispondenti al titolare del marchio.

¹⁴⁸¹ Sulla seconda parte di questo requisito v. in particolare Corte di Giustizia 26 aprile 2007 (Seconda Sezione), caso «Boehringer II», cit., par. 40 ss., 43. Il requisito non è stato ritenuto soddisfatto da Trib. Milano 11 settembre 2012, caso «Voltaren Emulgel», cit., perché nelle confezioni originali era presente una figura umana che, negli involucri "riconfezionati", aveva subito "una rielaborazione piuttosto grezza". Inoltre il rimaneggiamento grafico rispetto alla confezione originale francese avrebbe dato "un'impressione di approssimazione, particolarmente rilevante in relazione alla natura del prodotto in esame".

¹⁴⁸² Spetta all'importatore parallelo informare egli stesso il titolare: Corte di Giustizia 26 aprile 2007 (Seconda Sezione), caso «Boehringer II», cit., par. 55. Secondo Corte di Giustizia 23 aprile 2002, caso «Boehringer I», cit., par. 62, ciascuna delle parti interessate deve cercare di rispettare lealmente gli interessi legittimi dell'altra; in questo senso implicitamente anche Trib. Milano 11 settembre 2012, caso «Voltaren Emulgel», cit. Dal canto suo, Corte UE 22 dicembre 2008, caso «Wellcome», cit., par. 35, ha ritenuto che spetti all'importatore parallelo fornire al titolare del marchio le informazioni necessarie e sufficienti al fine di consentire a quest'ultimo di verificare che il riconfezionamento del prodotto sotto tale marchio sia necessario per commercializzarlo nello Stato membro di importazione e che fra queste informazioni possa "in casi eccezionali" essere compresa anche l'indicazione dello Stato di provenienza; il rischio che il titolare del marchio utilizzi queste informazioni "per risalire alle smagliature esistenti nella sua organizzazione di vendita e contrastare in tal modo il commercio parallelo" dovrebbe trovare valutazione nell'ambito del diritto della concorrenza.

¹⁴⁸³ V. Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 74 ss.

¹⁴⁸⁴ V. l'art. 6, n. 1 della direttiva sui prodotti cosmetici n. 76/768/CEE.

tratta di vedere, caso per caso, se le informazioni richieste siano reperibili comunque sul prodotto; quanto al disabbiaggiamento, non può escludersi che anche un prodotto cosmetico senza imballaggio possa trasmettere l'immagine di prestigio e di lusso che lo accompagna¹⁴⁸⁵.

154. *Esaurimento e utilizzazione pubblicitaria del marchio*

L'importatore parallelo o comunque chi abbia acquistato un bene contraddistinto dal marchio altrui può avere bisogno di ricorrere alla pubblicità per piazzarlo presso il pubblico. D'altro canto il titolare del marchio spesso punta sulla pubblicità come fulcro della sua strategia commerciale; e può patire come il fumo negli occhi la presenza di messaggi e comunicazioni dissonanti rispetto ai suoi. Il titolare che abbia puntato su di un'immagine di lusso e di esclusività può sentirsi fortemente danneggiato se i suoi marchi approdino nei cataloghi delle vendite per corrispondenza o nei volantini dei supermercati¹⁴⁸⁶.

Il compito di trovare un punto di equilibrio fra le due istanze non è facile; e nel nostro sistema deve comunque fare i conti con la scelta di tutelare il marchio non solo contro il rischio di confusione quanto all'origine ma anche per il valore promozionale che sia incorporato nel segno. Anche questo compito è affidato alla clausola generale che esclude l'operare dell'esaurimento in presenza di "motivi legittimi" di opposizione del titolare.

Anche qui la valutazione si dispone su più di un livello. Il primo, naturalmente, attiene al rispetto della funzione distintiva; in questa prospettiva viene ripetuto ancor una volta il principio, già incontrato in materia di libere utilizzazioni¹⁴⁸⁷, secondo cui l'uso del marchio altrui non deve avvenire in modo che "induca a ritenere esistente un collegamento economico tra il rivenditore e il titolare stesso" del marchio¹⁴⁸⁸.

Quanto al pregiudizio alla reputazione, già sappiamo che esso assume rilievo in quanto "serio"¹⁴⁸⁹. Già sappiamo anche che secondo la giurisprudenza comunitaria, "il rivenditore non deve agire in spregio agli interessi legittimi del titolare del marchio"; e che tale precetto generale viene concretizzato in un dovere positi-

¹⁴⁸⁵ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 81, 83 e 78.

¹⁴⁸⁶ La sentenza della Corte di Giustizia 4 novembre 1997, caso «Parfums Christian Dior», cit., non ci dà particolari informazioni sulle caratteristiche degli opuscoli pubblicitari contro cui si è rivolta la casa francese.

¹⁴⁸⁷ § 144.3. La possibilità di una lettura congiunta delle clausole generali delle libere utilizzazioni, dell'esaurimento e, verosimilmente, dell'elemento costitutivo della contraffazione consistente nel pregiudizio delle funzioni tutelate del marchio meriterebbe maggiore attenzione di quanto non le sia abitualmente prestata.

¹⁴⁸⁸ Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 80. Nello stesso senso già Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, caso «BMW», cit., par. 51.

¹⁴⁸⁹ Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 79. Nello stesso senso già Corte UE 14 luglio 2011, caso «imballaggio di bombola da gas», cit., par. 37.

vo di “adoperarsi per evitare che la sua pubblicità comprometta il valore del marchio, danneggiando lo stile e l’immagine di prestigio dei prodotti in oggetto nonché l’aura di lusso che li circonda”¹⁴⁹⁰. È venuto il momento di aggiungere che, con specifico riferimento alla pubblicità, il rivenditore che smercia abitualmente articoli “della medesima natura ma non necessariamente della stessa qualità dei prodotti contrassegnati con il marchio” può in linea di massima ritenersi dalla parte della ragione se l’impiego pubblicitario del marchio altrui avvenga “conformemente alle modalità correnti nel suo settore di attività”¹⁴⁹¹; è vero che anche in questo caso il titolare del marchio può tuttavia dimostrare “che l’uso del marchio a tale fine nuoce gravemente al prestigio del marchio stesso”; ma l’onere della prova incombe sul titolare stesso¹⁴⁹².

In termini più particolari, che, pur riferiti specificamente alla pubblicità *online*, dovrebbero valere per qualsiasi modalità promozionale, la giurisprudenza ha precisato che in linea di principio la reputazione del marchio altrui non sarebbe vulnerata dall’aggiunta di “termini come ‘usato’ o ‘d’occasione’”, e neppure dall’annuncio “al pubblico di attività di rivendita comprendenti, oltre alla vendita di prodotti d’occasione del marchio in questione, la vendita di altri prodotti d’occasione, a meno che la rivendita di questi altri prodotti non rischi, in ragione della sua ampiezza, delle sue modalità di presentazione o della sua scarsa qualità, di menomare gravemente l’immagine che il titolare è riuscito a creare intorno al proprio marchio”¹⁴⁹³. Ma “la semplice circostanza che un rivenditore tragga vantaggio dall’uso del marchio altrui, in ragione del fatto che la pubblicità per la rivendita dei prodotti contrassegnati dal tale marchio, peraltro corretta e leale, conferisce un’aura di qualità, non costituisce motivo legittimo ai sensi dell’art. 7, par. 2” della direttiva¹⁴⁹⁴.

Avviene di frequente che il titolare del marchio invochi gli altri diritti di proprietà intellettuale che gli possano competere sul segno (il diritto d’autore per le componenti figurative, come anche la protezione come disegno o modello) al fine di ottenere per questa via quanto non gli è dato di raggiungere ricorrendo al marchio: inibire la riproduzione *tout court* del marchio sui materiali pubblicitari

¹⁴⁹⁰ Corte di Giustizia 4 novembre 1997, caso «Parfums Christian Dior», cit., par. 45.

¹⁴⁹¹ Corte di Giustizia 4 novembre 1997, caso «Parfums Christian Dior», cit., par. 48. Secondo D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 94, il parametro di riferimento potrebbe essere in questo caso riconducibile a quello degli “usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale”, che vige in materia di libere utilizzazioni; condivido il rilievo, ma non la motivazione. Non mi pare infatti esatto che l’uso pubblicitario possa, come ritiene SARTI, rientrare fra gli usi leciti in quanto “indicazione di caratteristiche del prodotto o del servizio”, per le ragioni che ho indicato al § 143.3; e tuttavia ritengo che vi siano ragioni molto forti – ma ancora tutte da esplorare – per una lettura parallela delle clausole generali in materia di libera utilizzazione e di esaurimento.

¹⁴⁹² Corte di Giustizia 4 novembre 1997, caso «Parfums Christian Dior», cit., par. 48.

¹⁴⁹³ Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 91 (par. 89).

¹⁴⁹⁴ Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 89. Nello stesso senso già Corte di Giustizia 23 febbraio 1999, caso «BMW», cit., par. 53.

dell'importatore parallelo o del rivenditore. Finora il tentativo non è andato a segno¹⁴⁹⁵; e vi è da pensare – e augurarsi, per chi nutra preconcetti a favore della libertà di commercio – che la motivazione tenga anche in un clima di progressivo rafforzamento delle esclusive, visto che essa è fondata non sul versante della determinazione dell'estensione dei diritti di proprietà intellettuale, soggetta a variazioni in incremento grazie all'operato di legislatori e giudici, ma sul versante della libertà della circolazione delle merci, che fin qui ha dato l'impressione della solidità di una roccia.

Sezione VI

Il marchio non registrato

155. La tutela del marchio di fatto. A) Base giuridica e caratteri

155.1. *La base giuridica della tutela del marchio di fatto.* Il quadro fin qui delineato cambia in larga misura quando il marchio azionato non sia registrato¹⁴⁹⁶.

Oggi come in passato è sicuro che la base giuridica della tutela del marchio di fatto non possa venire reperita direttamente nelle previsioni che disciplinano la contraffazione del marchio registrato. Prima dell'entrata in vigore del Codice della proprietà industriale, si profilava a questo proposito un'alternativa binaria: mentre la dottrina preferiva affidare la protezione del marchio di fatto all'ellittica disposizione che sancisce il divieto di concorrenza sleale confusoria di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c., la giurisprudenza prevalente era più propensa a fare ricorso a un'applicazione analogica della disciplina del marchio registrato¹⁴⁹⁷.

Ora, come pure si ricorderà, nell'equazione è stata inserita una nuova variabile, direttamente derivante dalla scelta del Codice di considerare il marchio non registrato come “diritto di proprietà industriale” ancorché “non titolato”¹⁴⁹⁸. Questo nuovo dato normativo consiglia di abbandonare la precedente alternativa e di adottare una terza soluzione, individuando la base giuridica della protezione del marchio di fatto nella previsione dell'art. 12.1, lett. a), c.p.i. Questa disposizione,

¹⁴⁹⁵ Corte di Giustizia 4 novembre 1997, caso «Parfums Christian Dior», cit., parr. 49 ss. Anche la sentenza americana del 2008 Omega SA c. Costco Wholesale Corp., caso «Omega», cit., ha ravvisato un “copyright misuse” nell'azione del titolare del marchio che invochi un proprio diritto d'autore (nella specie: su di un piccolo logo sul retro di un orologio) per azzerare la libertà di importazione parallela conferita dal diritto dei marchi.

¹⁴⁹⁶ Come è possibile che avvenga – si ricorderà – solo in relazione a un marchio nazionale: § 13.

¹⁴⁹⁷ V. la dottrina e la giurisprudenza richiamate al § 12.

¹⁴⁹⁸ V. §§ 12 e 77.

infatti, nel provvedere all'invalidazione di una registrazione successiva e confligente, presuppone per le ragioni a suo tempo indicate¹⁴⁹⁹ l'esistenza di uno *ius excludendi* a beneficio del marchio anteriore non registrato; e quindi appare idonea a colmare l'apparente lacuna lasciata dal c.p.i., che al 1° comma dell'art. 2 sancisce che i diritti di proprietà industriale non titolati si acquistino "negli altri modi previsti dalla legge" senza però individuare quali siano le previsioni di legge rilevanti al riguardo¹⁵⁰⁰.

Accogliendo questa prospettiva, sarebbe la previsione dell'art. 12.1, lett. a), c.p.i. che detterebbe (non solo la disciplina del potere invalidante del marchio di fatto anteriore nei confronti di una registrazione successiva, ma anche) gli antecedenti della tutela del marchio non registrato anteriore nei confronti di un segno successivo nonché la sua fattispecie costitutiva, richiedendo a tal fine che "a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i segni" ed, ancor prima, che il marchio non registrato sia "già noto" sul mercato¹⁵⁰¹, in misura che, secondo la norma, deve eccedere la dimensione puramente locale e deve quindi superare una certa soglia territoriale¹⁵⁰².

A partire da questa nuova base normativa diviene possibile delineare con qualche nitidezza i caratteri della protezione che nel nostro sistema odierno è accordata al marchio di fatto¹⁵⁰³, ora che la sua base giuridica si è affrancata dalla necessità di richiamare la disciplina della concorrenza sleale.

155.2. *La limitazione della tutela del marchio di fatto al secondo tipo di conflitto. In particolare: la non riferibilità al marchio di fatto della disciplina del terzo conflitto.* Si è visto nella trattazione precedente che il marchio registrato, grazie all'espansione dei confini della tutela operata per effetto del diritto comunitario, conosce un perimetro di tutela più ampio che in passato, che si estende al di là del "classico" secondo tipo di conflitto, ricollegato al rischio di confusione, per abbracciare le ipotesi di tutela rafforzata per i marchi che godono di notorietà (terzo

¹⁴⁹⁹ Al § 77.3 e sulla base di una proposta interpretativa che fra l'altro è suggerita dalla necessità di conformarsi alle previsioni di diritto comunitario: v. la lett. b) del par. 4 dell'art. 4 della direttiva, che facoltizza gli Stati membri a prevedere "che un marchio di impresa ... se registrato, possa essere dichiarato nullo, se e nella misura in cui" un marchio non registrato anteriore "dia al suo titolare *il diritto di vietare l'uso di un marchio di impresa successivo*" e quindi pare fondare la necessità di una correlazione fra potere invalidante e tutela del marchio registrato anteriore.

¹⁵⁰⁰ Per i termini della questione v. §§ 12 e 77.2, ove anche una discussione dell'opposta posizione accolta da A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, cit.

¹⁵⁰¹ Lett. a) dell'art. 12, 1° comma, c.p.i.

¹⁵⁰² V. la terza proposizione della lett. a) dell'art. 12.1 c.p.i.: in argomento anche per le necessarie precisazioni v. § 78.

¹⁵⁰³ E fornire risposta ai quesiti con i quali si era chiuso il § 12. Per un'esplorazione, *arguendo*, di questa ipotesi v. G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., nota 1 a 207.

tipo di conflitto) e di doppia identità (primo conflitto). Viene dunque spontaneo domandarsi se questa evoluzione valga anche a beneficio del marchio di fatto.

A favore di una risposta affermativa parrebbe di primo acchito militare un argomento importante. Abbiamo visto come l'evoluzione riscontrata in materia di tutela sia il portato di una ridefinizione delle funzioni giuridicamente tutelate non confinata al marchio che gode di rinomanza; e quindi può sembrare plausibile sostenere che, come la ridefinizione in questione investe per molteplici profili anche i marchi registrati che non godono di rinomanza¹⁵⁰⁴, così essa potrebbe e dovrebbe trovare applicazione anche a beneficio dei marchi di fatto.

A questa soluzione si oppongono però dati letterali e sistematici decisivi. Intanto, la base giuridica della tutela del marchio di fatto è fornita non dalla previsione del 1° comma dell'art. 20 c.p.i., che si articola nelle tre lettere corrispondenti ai tre tipi di conflitto, ma – come si è appena visto – dalla solitaria disposizione dell'art. 12.1, lett. a), c.p.i. In questo nuovo contesto, sono venute meno le ragioni (comunque assai poco convincenti anche nelle coordinate normative anteriori) per sostenere un'applicazione analogica della complessiva disciplina relativa alla tutela del marchio registrato al marchio di fatto; e quindi la base stessa dell'argomento che avrebbe potuto condurre a estendere a quest'ultimo le previsioni sul primo e sul terzo conflitto¹⁵⁰⁵.

Contro l'estensione vale inoltre il rilievo che la disciplina comunitaria ed interna del marchio che gode di notorietà opera una scelta di campo assai netta al riguardo, circoscrivendo l'ambito di applicazione della disciplina *extra ordinem* ai soli casi nei quali il titolare del marchio anteriore abbia proceduto alla registrazione¹⁵⁰⁶. Assai opportunamente il diritto interno, nel sancire il principio in certa misura peculiare al nostro sistema dell'unitarietà dei segni distintivi¹⁵⁰⁷, ribadisce che la tutela corrispondente al terzo tipo di conflitto nei confronti di una ditta, denominazione, ragione sociale, insegna, nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo atipico, è circoscritta ai marchi registrati e quindi negata ai marchi di fatto ancorché essi godano di rinomanza.

Anche da un punto di vista sistematico, molteplici sono gli indizi che stanno a confermare che il baricentro della tutela del marchio di fatto resta ancor oggi fondamentalmente ancorato alla funzione distintiva¹⁵⁰⁸. Vero è che nella disciplina del marchio di fatto si reperiscono spunti che sembrano suggerire che anche per questo diritto non titolato abbiano assunto rilievo profili – come la legittimazione all'acquisto del diritto sul segno e la disciplina del suo trasferimento – che di per

¹⁵⁰⁴ § 7 C).

¹⁵⁰⁵ L'estensione è peraltro stata operata in qualche occasione, ad es., nel caso deciso da Trib. Cagliari 30 marzo 2000 (ord.), caso «Andala», cit.

¹⁵⁰⁶ § 62.1 (e v. *infra*, § 157.1).

¹⁵⁰⁷ Art. 22 c.p.i.; in argomento v. §§ 79.4 e 79.5.

¹⁵⁰⁸ In questo senso A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, cit., 106-107 e M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, 135 ss.

sé sarebbero compatibili con il giuridico riconoscimento delle funzioni ulteriori, pubblicitaria e di garanzia qualitativa, nel frattempo emerse¹⁵⁰⁹; e tuttavia va tenuto presente che sotto altri profili altrettanto cruciali risulta documentata la scelta opposta, come è, ad es., nel caso dell'individuazione dei presupposti della volgarizzazione¹⁵¹⁰, a comprova della decisione di mantenere un differenziale fra la tutela accordata al marchio registrato rispetto a quella che compete al marchio di fatto e di tenere fermo il principio del *favor registrationis*¹⁵¹¹.

La conclusione secondo cui ancor oggi il marchio di fatto non può disporre della tutela ultramerceologica e rafforzata prevista a beneficio del marchio (registrato) che gode di notorietà non può neppur essere revocata in dubbio invocando gli altri argomenti che vengono a questo proposito avanzati. In particolare, non è riproponibile oggi, a più di tre lustri dalla messa a punto operata dalla Corte di Giustizia nel caso "Sabel"¹⁵¹², la tesi secondo la quale il richiamo al "rischio di associazione fra segni" contenuto nella disposizione che fornisce la base giuridica della tutela del marchio di fatto esprimerebbe una regola generale di individuazione dell'ambito della tutela del marchio anteriore della quale l'indebito svantaggio del carattere distintivo e della notorietà del segno sarebbero solo casi particolari. Per quanto plausibile potesse essere questa impostazione al tempo in cui essa è stata proposta¹⁵¹³, certo oggi essa si colloca in rotta di collisione con la conclusione nel frattempo raggiunta dai giudici comunitari, secondo i quali «dal tenore di tale disposizione emerge come la nozione di rischio di associazione non costituisca un'alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serve a precisarne l'estensione»¹⁵¹⁴. Insomma, il rischio di associazione è da intendersi come un sottoinsieme del rischio di confusione, e non viceversa; o, se si preferisce, il primo è una subfattispecie del secondo; esso può spingersi fino al limite estremo della *Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne*, il rischio di confusione in senso lato¹⁵¹⁵, che ricorre nel caso di in cui il pub-

¹⁵⁰⁹ Come più analiticamente argomentato al § 7 C); sulla circolazione del marchio di fatto v. § 180.1. L'argomento secondo cui il venire meno della vincolo aziendale cui era subordinata la cessione anche per i marchi di fatto starebbe a indicare un abbandono dell'ancoramento della tutela alla sola funzione distintiva è valorizzato in particolare da C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 222; ma la sua cogenza è – giustamente – revocata in dubbio da M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 135 s.

¹⁵¹⁰ § 26 B). In argomento v. M.S. SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 274-275.

¹⁵¹¹ La cui presenza nel sistema attuale, si rammenterà, è documentata, oltre che al § 7 C), ai §§ 26 B), 49, 75.3, 77.2 e 5, 85.4, 93, 98.2, 100.2 e 155.2.

¹⁵¹² Corte di Giustizia 11 novembre 1997, causa C-251/95, Puma c. Sabel, in *Racc.* 1997, I, 6191 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 3713, caso «Sabel». In argomento v. § 57.

¹⁵¹³ In questo senso C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 222-224.

¹⁵¹⁴ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 18. La formulazione è ripresa *verbatim* da Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, caso «El Charcutero artesano», cit., par. 91. Il riferimento è all'art. 4, par. 1, lett. b) della direttiva; ma può naturalmente essere esteso alle disposizioni corrispondenti del r.m.c. e del c.p.i.

¹⁵¹⁵ Corte di Giustizia 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-

blico interessato possa attribuire il segno imitato non direttamente al titolare del marchio anteriore ma a un'impresa collegata a questi da vincoli contrattuali o di partecipazione; ma non oltre. Di qui una conferma che per questa via non si dà una tutela ultramerceologica e rafforzata del marchio di fatto.

Vani sono anche i tentativi, pur ricorrenti¹⁵¹⁶, di fondare un ampliamento della tutela del marchio di fatto facendo ricorso alla disciplina del marchio "notoriamente conosciuto" di cui all'art. 6bis CUP. Chi ricordi che questa previsione ha conosciuto uno "sdoppiamento" a seguito dell'introduzione dell'art. 16(3) TRIPS¹⁵¹⁷, non avrà difficoltà a rammentare altresì che il precetto originario non disciplina affatto il terzo conflitto, visto che la norma convenzionale presuppone l'identità o la somiglianza dei beni e richiede che la registrazione o l'uso del segno successivo siano "atti a produrre confusione"¹⁵¹⁸; e che dal canto suo l'innesto operato dai TRIPS, che pure prevede una forma di estensione ultramerceologica della tutela¹⁵¹⁹, presuppone esplicitamente la registrazione del marchio anteriore¹⁵²⁰. Neppur per questa via, dunque, si può aprire la strada a una protezione ultramerceologica e rafforzata del marchio di fatto.

155.3. *La non riferibilità al marchio di fatto della disciplina del primo conflitto.* È allora possibile quantomeno applicare la disciplina del primo conflitto al marchio di fatto quando ricorra la "doppia identità" dei segni e dei beni? La risposta è, attendibilmente, negativa¹⁵²¹, visto che, da un punto di vista letterale, sul piano degli impedimenti e dei motivi di nullità relativa la ipotesi della doppia identità è riferita solo al marchio anteriore registrato¹⁵²²; e che, per contro, la previsione che forma la base giuridica della tutela del marchio di fatto richiede che al congiunto operare dell'identità o somiglianza di segni e beni possa conseguire "un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni"¹⁵²³. Quanto al profilo sistematico, basterà ricordare che la verifica del ricorrere di un'ipotesi di doppia identità appare imperniata sulla registrazione, in ragione della circostanza che solo la presenza del certificato può offrire una base sicura per il confronto¹⁵²⁴.

Goldwin-Mayer Inc., in *Racc.* 1998, I, 5507 ss., in *Giur. ann. dir. ind.* 4038 e in *Giur. it.* 1999, 549 ss., caso «Canon», par. 26 ss.; in senso conforme A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, cit., 107.

¹⁵¹⁶ V. C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 224-225 e in P. Auteri (a cura di), *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, cit., 81.

¹⁵¹⁷ § 73.

¹⁵¹⁸ Art. 6bis, numero 1, CUP.

¹⁵¹⁹ § 73.3.

¹⁵²⁰ § 73.2.

¹⁵²¹ In argomento v. già §§ 40.1 e 77.4. In senso conforme A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, cit., nota 3 a 101.

¹⁵²² Lett. c) dell'art. 12.1 c.p.i.

¹⁵²³ Art. 12.1, lett. a), c.p.i.

¹⁵²⁴ Così già C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario*, cit., 79, n. 18 (anche se, per la precisione, sul piano della contraffazione il raffronto ha per oggetto il certificato di registrazione del marchio anteriore e le modalità di uso *effettive* del marchio successivo).

Inoltre, va considerato che le previsioni sulla doppia identità sono sicuramente finalizzate alla salvaguardia di funzioni ulteriori rispetto a quella tradizionale, distintiva e specificamente alla tutela della funzione di investimento e di comunicazione¹⁵²⁵. Esse presentano quindi una chiara sovrapposizione con la disciplina speciale del terzo tipo di conflitto, che è specificamente preordinata alla tutela della funzione pubblicitaria¹⁵²⁶ e presuppone la registrazione del marchio anteriore che gode di notorietà¹⁵²⁷. Questa limitazione sarebbe però vanificata, se un marchio anteriore non registrato, goda esso di notorietà o meno, potesse beneficiare di una tutela di valori promozionali attraverso la disciplina della doppia identità¹⁵²⁸.

Insomma, anche sotto questo profilo trova conferma il principio secondo il quale il fondamento della tutela del marchio di fatto resta tuttora – pur nel generale riassetto della materia cui si è assistito negli ultimi decenni – solidamente ancorato alla salvaguardia della sola funzione distintiva, la quale, a sua volta, è ancor oggi da intendersi nella sua tradizionale e collaudata accezione di rischio di confusione quanto all'origine.

155.4. *Sull'asserita "realità" e "assolutezza" della tutela del marchio di fatto.* Vero è che sotto il profilo pratico la non riferibilità dei conflitti del primo e del terzo tipo non comporta verosimilmente una diminuzione sensibile del *quantum* della tutela effettivamente fruibile dal marchio di fatto. Per ciò che concerne i marchi "famosi" è difficile che il loro titolare sia così sbadato da dimenticarsi di presentare domanda di registrazione¹⁵²⁹. Quanto alle ipotesi di "doppia identità", è abbastanza probabile che all'identità sia dei segni sia dei beni consegua un rischio di confusione¹⁵³⁰.

Non vanno però sottovalutate le ricadute ricostruttive – a loro volta potenzialmente ricche di corollari sul piano operativo – della constatazione. Ritorniamo all'affermazione, corrente, secondo la quale il diritto sul marchio di fatto avrebbe con il Codice della proprietà industriale acquisito una "qualificazione 'proprietary' e quindi 'reale'"¹⁵³¹ e "l'uso di fatto di un marchio" sarebbe "costitutivo di un

¹⁵²⁵ Sul punto v. § 40.3 ove ulteriori richiami.

¹⁵²⁶ Sul punto v. § 61.

¹⁵²⁷ Sul punto v. § 62.2.

¹⁵²⁸ Alla stessa conclusione perviene A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, cit., 14 s.

¹⁵²⁹ In questo senso v. C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 225-226; anche se Trib. Cagliari 30 marzo 2000 (ord.), caso «Andala», cit. ci presenta il caso di un "salvataggio in corner" del titolare di un marchio – asseritamente dotato di notorietà – che avrebbe proceduto al deposito della domanda di registrazione del marchio solo dopo aver appreso dalla Registration Authority dei nomi a dominio che un terzo lo aveva battuto sul tempo.

¹⁵³⁰ In questo senso anche M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., alla nota 20 di 132; anche se in realtà la prassi giurisprudenziale (in materia di *link* sponsorizzati e di pubblicità comparativa soprattutto) ci ha presentato numerose ipotesi di doppia identità senza confusione: § 130.5.

¹⁵³¹ In questo senso v. ad es. G. SENA, *Confondibilità e confusione*, cit., 21. Per una revisione critica della nozione di realtà applicata al diritto di marchio v. § 114.2.

vero e proprio diritto assoluto, del tutto paragonabile a quello del marchio registrato con la conseguenza della applicabilità degli istituti di tutela giudiziaria propri del marchio registrato¹⁵³², alla quale possono essere ricollegate conseguenze operative importanti, in particolare in relazione al carattere astratto, anziché concreto, dell'accertamento del rischio di confusione. Quest'impostazione può e deve essere contrastata su più piani. La realtà della relazione fra il titolare del marchio di fatto e il bene in questione è da escludersi già sotto un profilo teorico¹⁵³³. Quanto all'assolutezza, è appena il caso di ricordare che il riferimento a un diritto assoluto all'uso esclusivo del segno distintivo inteso come bene autonomo, se già appare fuor di luogo in relazione al diritto su marchio registrato quando esso pur fruisca di una protezione che può in alcune situazioni prescindere non solo dal rischio di confusione ma anche dall'identità o somiglianza dei beni¹⁵³⁴, risulta del tutto insostenibile in relazione al marchio di fatto che, come si è appena potuto constatare, dispone di una tutela che è modulata solamente sul secondo tipo di conflitto ad esclusione del primo e del terzo e presuppone sempre e comunque l'accertamento di un rischio di confusione. Quindi, se si voglia misurare il tasso di esclusività accordato al diritto, non si può non rilevare che ci si trova qui al cospetto di un'esclusiva ancor più "relativa"¹⁵³⁵ rispetto a quella che si è riscontrata in relazione ai marchi registrati, in quanto gli *omnes* gravati dall'obbligo di astensione sono normativamente limitati alla cerchia ristretta dei soggetti il cui uso di segno identico o simile al marchio di fatto anteriore per beni identici o simili sia suscettibile di ingenerare confusione nel pubblico interessato.

156. (Segue). B) *La tutela del marchio di fatto. Requisiti, fattispecie costitutiva e titolarità*

Mentre il titolare di un marchio registrato che intenda azionare il suo diritto in un'azione in contraffazione può limitarsi a produrre in giudizio la registrazione o la domanda ancor pendente per provare l'esistenza del diritto fatto valere, il compito si presenta assai più laborioso per chi intenda far valere un marchio di fatto. Egli deve, infatti, dare prova del completamento in suo capo della fattispecie co-

¹⁵³² Così, prima dell'adozione del c.p.i., il Trib. Napoli con i provvedimenti del 26 marzo 2004, Filippo Murino c. Agostino Rizzo, in *Giur. ann. dir. ind.* 4732, caso «Velia teatro» e 5 novembre 1998 (ord.), Benkiser N.V. e Benkiser Italia s.p.a. c. Henkel s.p.a. e c. Profumeria Reale s.a.s. di E. Ruocco e Euromercato Gruppo s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 3841, caso «pastiglie a doppia colorazione longitudinale»; e v. il riferimento al diritto "reale assoluto su bene immateriale" azionabile *erga omnes* contenuto in Trib. Cagliari 30 marzo 2000 (ord.), caso «Andala», cit. Per una revisione critica della nozione di assolutezza del diritto attribuito al marchio registrato si vedano i §§ 54 e 114.

¹⁵³³ Per i motivi di teoria generale ricordati al § 114.3.

¹⁵³⁴ Per i motivi esposti al § 114.2.

¹⁵³⁵ Per riprendere l'espressione, che solo apparentemente costituisce un ossimoro, impiegata da G.G. AULETTA-V. MANGINI, *Del marchio*, cit., 71.

stitutiva del diritto su di un segno distintivo dotato dei necessari requisiti per la protezione¹⁵³⁶. Esaminiamo qui di seguito i diversi profili.

156.1. *I requisiti per la protezione*. Per godere di tutela come marchio di fatto un segno distintivo deve soddisfare tutti quei requisiti che risulterebbero comprovati – seppur precariamente –¹⁵³⁷ se risultasse una registrazione del marchio corrispondente: l' idoneità dell'entità a caratterizzare la provenienza di beni e a distinguerli dagli altri analoghi di diversa provenienza presenti sul mercato¹⁵³⁸; il suo carattere distintivo, originario o anche acquisito¹⁵³⁹; la sua novità¹⁵⁴⁰ e liceità. Gli accertamenti corrispondenti vanno condotti alla stregua della percezione del pubblico interessato¹⁵⁴¹.

Sull'esistenza e sul significato di questi requisiti esiste un sostanziale consenso, anche perché essi in definitiva trovano perfetta corrispondenza negli omologhi impedimenti assoluti e relativi che sono minuziosamente codificati con riguardo ai marchi registrati. Più difficile è individuarne il fondamento normativo, specie se si neghi (come qui è suggerito) che la base giuridica del marchio di fatto possa essere oggi reperita in un'applicazione analogica delle norme sul marchio registrato o nella previsione sulla concorrenza sleale confusoria¹⁵⁴². Secondo l'impostazione qui accolta, occorre anche in questo caso guardare alla previsione dell'art. 12.1, lett. a), c.p.i., intesa come disposizione cui viene assegnato il duplice compito di individuare il potere invalidante dei marchi di fatto come anche il loro *ius excludendi*¹⁵⁴³. Appare infatti plausibile argomentare che solo entità dotate dei requisiti ora inventariati possano interferire con la registrazione di un marchio successivo, provocando l'effetto di un rischio di confusione postulato dalla norma¹⁵⁴⁴, e che quindi la stessa caratterizzazione si imponga anche quando quella stessa disposizione venga invocata per fondare non il potere invalidante ma la tutela di quelle entità nei confronti dell'uso di un segno successivo interferente.

¹⁵³⁶ L'onere della prova del diritto relativo al disegno non registrato è assai inferiore [v. Corte UE 19 giugno 2014 (Seconda Sezione), causa C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd c. Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd., caso «camicie a righe», secondo cui il titolare di un disegno è tenuto non a provare che il disegno in questione è dotato di carattere individuale ma a indicare da cosa sia costituito il carattere individuale del disegno o modello], come è ovvio se si consideri che in questo settore non ricorre il *favor registrationis* che invece permea il diritto dei marchi.

¹⁵³⁷ § 16.2.

¹⁵³⁸ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 38.

¹⁵³⁹ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 38 ss.; A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, cit., 105 s. Sulla relazione fra marchi di fatto e *secondary meaning* si rileggono con profitto le fini notazioni di P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, cit., 74 ss., specie 76.

¹⁵⁴⁰ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 45 s.

¹⁵⁴¹ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 46 s.

¹⁵⁴² E v. il § 155.1.

¹⁵⁴³ E v. § 77.3.

¹⁵⁴⁴ In questo senso anche A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, cit., 105 s., il quale, peraltro, coerentemente alle premesse accolte da questo A., fa riferimento alla confondibilità prevista dall'art. 2598, n. 1, c.c.

Va peraltro segnalata una differenza importante fra requisiti e impedimenti relativi¹⁵⁴⁵. La legittimazione a fare valere questi ultimi è, come si è più volte ricordato, circoscritta dalla legge. Quando però lo stesso profilo – in particolare: la novità – venga preso in considerazione non nell’ottica del marchio registrato, ma di quello di fatto, la situazione è diversa. In assenza del requisito, non si dà protezione; quindi, se il convenuto, che pur non sia titolare del diritto anteriore e confligente, sollevi l’eccezione corrispondente e il soggetto che si asserisce titolare del marchio di fatto non sia in grado di superarla, la pretesa va respinta¹⁵⁴⁶. Si istituisce così una divaricazione fra regole applicabili al marchio registrato e di fatto che appare del tutto giustificata in quanto fornisce un’ulteriore conferma al principio del *favor registrationis*.

156.2. *La notorietà qualificata*. Per ottenere protezione, il titolare del marchio deve altresì fornire la prova di quell’uso qualificato, produttivo della notorietà sul territorio cui si riferisce la protezione, cui in ambiente anglosassone e tedesco si fa riferimento rispettivamente con il termine di *reputation* o *Verkehrsgeltung*¹⁵⁴⁷. La regola vale anche per il nostro diritto; a partire dalla Novella del 1992 i tempi sono divenuti maturi perché anche da noi si accolga finalmente la stessa impostazione, abbandonando una lunga tradizione contraria, che intendeva la notorietà del marchio di fatto quasi come riflesso automatico dell’uso, senza soffermarsi sull’intensità, sulla durata e sull’estensione territoriale dell’uso stesso¹⁵⁴⁸. Infatti, le pur diverse impostazioni che si sono affrontate all’indomani della Novella registrano una notevole convergenza nel ritenere che l’acquisto del diritto sul marchio di fatto non sia il risultato del solo uso, in sé e per sé considerato e a prescindere dai riflessi permanenti che questo espliciti nella percezione del pubblico. Al contrario, l’uso in tanto è ritenuto suscettibile di produrre l’effetto acquisitivo del diritto su scala nazionale, in quanto esso si traduca nella notorietà sul mercato, qualificata su di un piano quantitativo da requisiti stringenti di congrua durata nel tempo, di volumi di offerta sostanziali e di dimensionamento geografico eccedente la dimensione meramente locale¹⁵⁴⁹; su di un piano qualitativo, dalla percezione del segno da parte del pubblico come distintivo dell’origine dei beni da esso contraddistinti. Cosicché, quando si tratti di individuare in modo preciso la fattispecie costitutiva del diritto sul marchio non registrato, vi è convergenza sul pun-

¹⁵⁴⁵ Sulla quale ci si è già soffermati ai §§ 77.5 e 107.4. Sottolinea giustamente l’intreccio fra i vari requisiti, la fattispecie acquisitiva e i limiti alla tutela A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 43 s.

¹⁵⁴⁶ Ciò non significa che chi si asserisce titolare del marchio di fatto sia gravato della prova specifica del fatto negativo dell’assenza di anteriorità invalidanti, parendo sufficiente al riguardo la prova dell’uso prolungato in assenza di contestazioni, che, certo, è più generica ma può essere contrastata con ogni mezzo.

¹⁵⁴⁷ Per i necessari richiami v. § 77.2.

¹⁵⁴⁸ In argomento v. ancora § 77.2.

¹⁵⁴⁹ Per le necessarie precisazioni v. § 77.2 e, per un *actio finium regundorum* rispetto al preuso meramente locale, § 78. Si ricorderà che nelle nuove coordinate normative non può essere ritenuto più sufficiente l’uso in una sola regione di cui si accontentava spesso la giurisprudenza anteriore.

to che occorra riferirsi alla notorietà “qualificata” prodotta dall’uso come marchio¹⁵⁵⁰; dove è attendibilmente da assumersi che la prova della notorietà qualificata debba avere per oggetto non solo i connotati identificativi del marchio in quanto tale, in tutti i suoi elementi rilevanti (denominativi, grafici o di altro tipo), ma anche le modalità con le quali esso è effettivamente usato sul mercato, a partire dall’individuazione della sfera territoriale e merceologica di impiego¹⁵⁵¹.

Se all’uso senza notorietà non consegue tutela, non è vero l’inverso: nel caso previsto dall’art. 6bis CUP di marchi “notoriamente conosciuti”, la protezione può essere ricollegata alla notorietà nel nostro Paese ancorché essa sia riflesso dell’uso avvenuto in altro Stato Unionista¹⁵⁵².

Non è per contro richiesta la prova di ulteriori circostanze soggettive e oggettive, e neppure dell’idoneità a danneggiare derivante dall’uso del marchio successivo: si tratta infatti di requisiti tradizionalmente richiesti per l’esperibilità dell’azione di concorrenza sleale ma che, oltre a essere oggi frequentemente revocati in dubbio anche a questo specifico riguardo, sicuramente sono da considerarsi superflui¹⁵⁵³ ora che la tutela del marchio di fatto ha trovato un’autonoma base giuridica¹⁵⁵⁴.

156.3. *La titolarità e la legittimazione ad agire.* Vi è poi la questione dell’individuazione del soggetto in capo al quale si produce l’acquisto del diritto, che, in assenza del dato formale costituito dalla registrazione, per definizione assente nel caso dei marchi di fatto, viene di regola risolta facendo riferimento a parametri sostanziali, identificando quindi come titolare del marchio di fatto il soggetto cui fanno capo le scelte relative alla destinazione al mercato dei beni contraddistinti dal marchio ed, ancor prima, alla fabbricazione e/o alla selezione dei beni in questione¹⁵⁵⁵. Il principio corrispondente può apparire chiaro ed evidente; ma non necessariamente la sua applicazione è agevole. Se è indiscusso che la fattispecie acquisitiva del diritto non possa completarsi con la semplice ideazione e creazione del marchio¹⁵⁵⁶, può non essere chiaro se il marchio di fatto che contraddistingue

¹⁵⁵⁰ Sul punto v. ora A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, cit. 15; in particolare per l’acquisto della tutela dei segni distintivi sarebbe richiesta la *Verkehrsgeltung als Marke*: A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”*, cit., 104 s.

¹⁵⁵¹ A questo proposito appare esatta l’osservazione di M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 13-14 secondo il quale, in assenza di registrazione, l’apposizione di un marchio in vista dell’esportazione non genera notorietà del segno sul territorio nazionale e non fa quindi acquistare il diritto. In argomento v. anche § 158.3. Sull’estinzione dei diritti conferiti dal marchio di fatto v. §§ 77.2, 98.2 e 100.2.

¹⁵⁵² In argomento v. § 73.

¹⁵⁵³ Almeno di regola: per la possibile eccezione costituita dalla posizione del soggetto che concorra nell’altrui illecito di contraffazione, alla quale può essere coesistente il ricorrere di un profilo soggettivo qualificato, v. § 164.4 e per un accenno già § 114.1.

¹⁵⁵⁴ Sull’estinzione del marchio di fatto v. §§ 77.4, 91, 97, 98 e 100.2.

¹⁵⁵⁵ In questo senso v., con argomentazione formulata anteriormente alla Novella del 1992 ma ancor oggi riproponibile, P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti ‘originali’*, cit., 154 ss.

¹⁵⁵⁶ In questo senso già G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. dir. comm.* 1964, I, 187 ss., 200.

un programma televisivo promozionale avente ad oggetto la vendita di autoveicoli spetti all'agenzia pubblicitaria che appresta il servizio od all'emittente che lo manda in onda ¹⁵⁵⁷.

Il tema è tutt'altro che privo di rilievo, visto che anche qui la legittimazione all'azione deriva dalla titolarità. A questa stregua, legittimati sono, secondo i principi, il titolare e, nei limiti consueti ¹⁵⁵⁸, il contitolare e il licenziatario esclusivo, figura questa che, come si vedrà, può profilarsi anche in relazione a un marchio di fatto ¹⁵⁵⁹; non, però, il distributore, pur esclusivo, cui potrà però competere l'azione di concorrenza sleale per far valere il danno patito in conseguenza dell'uso illecito del marchio di fatto del suo concedente ¹⁵⁶⁰.

157. (Segue). C) *Il rischio di confusione e i suoi antecedenti: il confronto fra segni e fra beni*

La trattazione della contraffazione del marchio di fatto è dunque grandemente facilitata dalla circostanza che in essa assume rilievo solo il – “classico” – conflitto del secondo tipo. Restano tuttavia non poche messe a punto da operare, per segnalare le differenze che separano la tutela del marchio di fatto rispetto a quello registrato.

157.1. *La percezione del pubblico interessato.* Il riferimento alla nozione di pubblico interessato assume rilievo, ai fini della tutela del marchio di fatto, già in relazione a profili analiticamente diversi da quello della sua protezione. Così, se si tratti di stabilire se il segno venga percepito come privo di carattere distintivo, in quanto descrittivo o per altro motivo – ad es. perché costituito da una forma banale o da una combinazione di colori “sfruttata” –; o se si tratti di stabilire se il segno originariamente privo di carattere distintivo lo abbia acquisito in forza del mutamento di significato prodotto da modalità di uso distintive, le valutazioni corrispondenti vanno, con tutta evidenza, condotte alla stregua della percezione del pubblico cui i beni muniti di quel segno sono destinati. L'operazione non è

¹⁵⁵⁷ Ha accolto questa seconda soluzione Cass. 2 luglio 2007, n. 14969, Agenzia GP s.r.l. c. Videogruppo s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 5209, caso «Le auto della settimana». Nella specie, come chiarito da App. Torino 5 novembre 2001, Videogruppo s.p.a. c. Agenzia GP s.r.l., in *Giur. it.* 2002, 1224 ss. con nota di L. MILLANO, *Note in tema di marchio di fatto*, caso «Le auto della settimana», la prestazione dell'emittente consisteva nella scelta degli orari di trasmissione, mentre il contenuto della trasmissione era deciso dall'agenzia pubblicitaria, che lo produceva.

¹⁵⁵⁸ § 114.1.

¹⁵⁵⁹ *Infra*, § 186.2. Si può piuttosto discutere se l'uso del marchio di fatto ad opera del licenziatario sia ascrivibile al licenziante; una risposta affermativa, in un caso peraltro nel quale il marchio di fatto era costituito dal nucleo ideologico di un marchio registrato, è in Trib. Milano 24 marzo 2011 (ord.), caso «Bullet e X», cit.

¹⁵⁶⁰ Almeno stando alla posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità in materia di marchio registrato (Cass. 7 luglio 1997, n. 6101, caso «minisplit», cit.), che, però, forse non sfugge ad obiezioni (§§ 114.1 e 163).

dissimile da quella che viene normalmente praticata in materia di impedimenti¹⁵⁶¹; con un importante emendamento, però: mancando la domanda di registrazione, il pubblico di riferimento va commisurato alla sfera di tutela del segno della cui proteggibilità si discute e quindi con riferimento all'ambito in cui sia allegata la notorietà qualificata del marchio di fatto in questione.

Il discorso inizia a farsi più complesso quando il tema dell'individuazione del pubblico rilevante vada riferita non alla questione della proteggibilità del segno ma alla valutazione del rischio di confusione e di quello fra i suoi antecedenti – il confronto fra i segni – rispetto al quale la percezione del pubblico assume rilievo. Qui si accentua la discontinuità rispetto alla regola attestata in materia di opposizione e di nullità, dove opera incontrastato il principio secondo cui assumono rilievo le caratteristiche non del pubblico cui in concreto si rivolgono i titolari dei marchi confliggenti ma del pubblico per cui i segni sono registrati¹⁵⁶². In tema di contraffazione di marchio di fatto la regola è rovesciata: non solo per il segno successivo è decisivo il pubblico per il quale esso sia effettivamente usato sul mercato¹⁵⁶³, ma lo stesso vale anche per il marchio di fatto anteriore: per esso l'individuazione del pubblico non può essere ragguagliata a una (mancante) registrazione ma assume decisivo rilievo l'ambito territoriale e merceologico nel quale si è formata la notorietà qualificata del segno fatto valere.

157.2. *Il rischio di confusione.* Nel caso del marchio di fatto, la rilevazione del rischio di confusione assume un ruolo ulteriore, rispetto a quanto avviene nel caso della tutela del marchio registrato¹⁵⁶⁴. Ad esso è infatti assegnato un duplice compito: si tratta, come di consueto, dell'accertamento dell'effetto al cui ricorrere è subordinata la protezione ma anche – e qui sta la particolarità – dell'individuazione del limite alla protezione medesima. Questa differenza può apparire evanescente: ma si comprende agevolmente se si rifletta sulla circostanza che la fattispecie costitutiva del diritto sul marchio di fatto va reperita nella notorietà qualificata derivante dall'uso anziché nella registrazione, per definizione assente. Il marchio registrato può non essere usato; o essere usato soltanto in una parte del territorio per il quale gode di protezione; e tuttavia è sufficiente che ricorra un rischio di confusione derivante dall'identità o somiglianza di segni e beni perché la tutela contro un segno successivo si estenda automaticamente a tutto l'ambito territoriale per il quale la tutela è accordata, la cui estensione è determinata *ex lege*. Non così nel caso del marchio di fatto: la fattispecie costitutiva della sua protezione è data dalla sua notorietà qualificata; correlativamente, nessuna protezione può essere accordata al segno che non abbia acquisito notorietà qualificata come mar-

¹⁵⁶¹ §§ 19.3 e 26 A).

¹⁵⁶² V. § 43; in giurisprudenza cfr. tra i molti Trib. UE 10 novembre 2011 (Settima Sezione), causa T-22/10, Esprit International LP c. UAMI e Marc O'Polo International GmbH, caso «lettera su tasca/lettera», parr. 36 ss.

¹⁵⁶³ § 132.3.

¹⁵⁶⁴ Ed anche della determinazione del potere invalidante del marchio di fatto: v. la nota successiva. In senso conforme A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, cit., 107.

chio o addirittura non sia usato; e se la notorietà qualificata sia limitata a una porzione del territorio nazionale, la tutela è correlativamente circoscritta all'ambito geografico nel quale sia riscontrabile la presenza della notorietà corrispondente¹⁵⁶⁵. Questa limitazione può essere intesa con maggiore o minore rigidità. Così, è stato fatto valere che la tutela non possa estendersi neppure al c.d. "mercato di sbocco" del titolare del marchio anteriore, da intendersi qui come ambito geografico "non attualmente ma solo potenzialmente raggiungibile dall'impresa del titolare e non ancora raggiunto dalla sua notorietà"¹⁵⁶⁶. La soluzione pare in linea di massima attendibile: se il titolare non solo non ha mai usato il marchio in una certa zona (si pensi alle Isole italiane) ma neppure vi è noto ad onta del naturale interscambio fra popolazioni, è probabilmente anche da escludersi il ricorrere del rischio di confusione quanto all'origine che sta a fondamento della tutela.

Anche qui l'effetto del rischio di confusione trova, per dato testuale, due specifici antecedenti, individuati rispettivamente nell'identità o somiglianza dei segni e nell'identità o somiglianza dei beni. A questo doppio confronto dovrà quindi ora rivolgersi l'attenzione, per verificare se esso presenti profili particolari rispetto alle categorie che abbiamo incontrato a proposito della contraffazione dei marchi registrati¹⁵⁶⁷.

157.3. *Il confronto fra i segni.* Per molti profili, come i tre livelli (visivo, fonetico, concettuale) del confronto, non si registrano variazioni di rilievo quando a essere azionato sia un marchio di fatto rispetto a quanto riscontrato in sede di contraffazione dei marchi registrati¹⁵⁶⁸. Le differenze, però, ci sono; ma vanno reperite altrove. Se già in materia di contraffazione di un marchio registrato, il segno successivo deve essere individuato sulla base delle modalità concrete con le quali esso è usato sul mercato, nel caso di contraffazione di marchio di fatto la stessa regola vale sì per il segno successivo, e per le stesse ragioni su cui ci si è soffermati¹⁵⁶⁹, ma anche – e qui sta la differenza – per il primo termine di confronto, come è del resto inevitabile mancando per definizione una registrazione del marchio anteriore¹⁵⁷⁰. Il che sta ad indicare, in termini teoretici, una notevole distanza rispetto alla materia degli impedimenti e dei motivi di nullità relativi, dove il confronto è registrazione contro registrazione; e in termini pratici un differenziale (in meno) di tutela di non poco conto a svantaggio del marchio di fatto, se si tenga

¹⁵⁶⁵ Sulla possibile divaricazione fra il potere invalidante e lo *ius excludendi* del marchio di fatto v. §§ 77.4, 76(ii) e (iv), 77.3, 77.4, 79.2, 79.6; 91.1, 98.2 e 100.

¹⁵⁶⁶ In questo senso A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, cit., 108. Del resto, l'impresa che intendesse espandere la propria attività avrebbe comunque la possibilità di procedere alla registrazione del marchio, invece che fare affidamento su di una dilatazione della tutela del marchio di fatto. In argomento *amplius* M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 106-112.

¹⁵⁶⁷ § 132.

¹⁵⁶⁸ § 132.4.

¹⁵⁶⁹ § 115.2.

¹⁵⁷⁰ Per l'adozione dello stesso approccio in relazione all'impedimento relativo costituito dalla presenza di un marchio anteriore v. § 77.4.

presente che la protezione del marchio registrato si estende invece a tutte le modalità nelle quali il segno possa essere usato, grazie a una regola che si è visto essere dotata di particolari capacità espansive con riferimento ai marchi denominativi¹⁵⁷¹, che invece è negata al marchio di fatto, che resta per così dire “inchiodato” ai suoi impieghi pregressi. È d’altro canto appena il caso di ricordare che la tutela del marchio di fatto non può neppure, e per definizione, valersi dell’allargamento di tutela apprestato dalla registrazione di marchi difensivi¹⁵⁷².

La circostanza che il confronto abbia per oggetto due segni individuati attraverso le loro modalità di uso in concreto sul mercato e non, quindi, attraverso una documentazione cartacea pone sul tappeto alcune questioni interessanti, ad es. richiedendo un ulteriore adattamento del meccanismo delicato – e discutibile – del confronto fra marchi complessi¹⁵⁷³. Non a caso questo strumento concettuale è stato tenuto a battesimo in materia di opposizione alla registrazione di un marchio successivo sulla base di un marchio anteriore anch’esso registrato¹⁵⁷⁴. Di queste origini il meccanismo conserva assai nette le tracce, presupponendo che per i marchi posti a confronto si possano distinguere l’elemento dominante, dotato di carattere distintivo o trascurabile, come può in effetti avvenire quando gli elementi che compongono i due segni posti a raffronto siano racchiusi in un certificato o in una domanda di registrazione. Se però ragioniamo in termini non di registrazione ma di uso concreto di due segni, i termini della questione cambiano; ed, in assenza del dato unificante costituito dal certificato, non è neppure dato di sapere con certezza se ci si trovi di fronte a due elementi che compongono lo stesso marchio o di due marchi diversi; cosicché un’indagine che potrebbe essere avviata come confronto con un marchio complesso può trasformarsi nelle mani dell’interprete nella – almeno teoricamente diversa – questione degli effetti della presenza di un marchio aggiunto¹⁵⁷⁵.

Di nuovo, di queste complicazioni non è detto che ci si debba poi dolere eccessivamente, non solo perché il più delle volte non tutti i mali vengono per nuocere; ma anche, e più pragmaticamente, perché il contesto può suggerire la riflessione che, se l’analisi condotta in sede di opposizione ci può avere abituato a movenze alquanto stilizzate e destinate ad acquisire una complessità crescente, l’accertamento della contraffazione di un marchio di fatto può costituire una buona occasione per liberarsi di una sovrastruttura che nel frattempo si è spesso mostrata troppo ingombrante per ritornare a porsi domande più grezze ed elementari, ma forse anche più significative.

¹⁵⁷¹ In questo senso, fra le molte, Trib. UE 9 settembre 2010, caso «Archer Maclean’s Mercury/Merkur», cit., par. 28.

¹⁵⁷² § 49.1. Il rilievo è frequente: C.E. MAYR, *L’onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 76; G.G. AULETTA-V. MANGINI, *Del marchio*, cit., 107.

¹⁵⁷³ Sul primo adattamento, reso necessario dalla rilevanza dell’uso del segno successivo, v. già § 132.4.

¹⁵⁷⁴ § 46.

¹⁵⁷⁵ Sulla quale v. § 134.4.

Anche il marchio di fatto è azionabile contro segni che non siano a loro volta marchi; e anche qui l'azione si sdoppierà a seconda che l'uso del segno successivo pregiudichi la funzione essenziale di indicatore dell'origine di beni del marchio (di fatto) anteriore o invece ricorra un "uso di un segno *fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi*"¹⁵⁷⁶; dove si avrà nel primo caso contraffazione; e nel secondo si potrà comunque avere una violazione del principio in parte autoctono della unitarietà dei segni distintivi¹⁵⁷⁷.

157.4. *Il confronto fra i beni.* Anche ai fini di questo paragone non può soccorrere alcun certificato di registrazione: non per il segno successivo, perché quel che importa in sede di contraffazione è come esso sia usato¹⁵⁷⁸; non per il marchio anteriore, perché esso non è registrato per definizione. Questo dato normativo è sufficiente a dar conto del rilievo, ricorrente, secondo il quale la tutela del marchio di fatto è merceologicamente più ristretta di quella del marchio registrato: la protezione è commisurata, almeno come punto di partenza valutativo, ai soli beni per i quali esso è usato e a quelli ad essi affini, non essendo in questo caso ipotizzabile un'estensione a ulteriori classi grazie alla (domanda di) registrazione¹⁵⁷⁹. Spesso ci si arrovela a domandarsi fino a quale limite merceologico possa essere esteso questo punto di partenza; la risposta è forse più a portata di mano di quello che possa apparire, perché in tanto il confronto dei beni può costituire un antecedente del rischio di confusione in quanto i beni contraddistinti dal marchio successivo possano essere ascritti dal pubblico di riferimento alla stessa origine – o a un'origine collegata – di quella da cui provengono i beni contraddistinti dal marchio anteriore¹⁵⁸⁰.

157.5. *La prova della contraffazione.* Entro coordinate come queste, è destinato a cadere qualunque dubbio ancor si potesse nutrire sul carattere "astratto" del giudizio di confondibilità richiesto in un'azione nella quale sia fatta valere la contraffazione di un marchio di fatto ad opera di un segno successivo, né più né meno di come sono via via cadute le poco plausibili prese di posizione sulla realtà e assolutezza del marchio di fatto¹⁵⁸¹. Basta infatti soffermarsi per un momento a riflettere sulla circostanza che tutti gli accertamenti e le valutazioni che vengono in gioco quando si tratti della tutela di un marchio di fatto sono concreti e non astratti¹⁵⁸²: l'individuazione del segno, l'identificazione dei beni per cui esso è usato, della capacità distintiva da esso conseguita, della sua notorietà qualificata, dei

¹⁵⁷⁶ Per la distinzione, sottile ma forse non labile, § 132.2 (corsivo aggiunto).

¹⁵⁷⁷ E v. già § 155.2.

¹⁵⁷⁸ V. §§ 115.2 e 135.2.

¹⁵⁷⁹ In senso conforme M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 133.

¹⁵⁸⁰ In argomento diffusamente M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 127 ss.; ulteriori indicazioni già al § 77.4.

¹⁵⁸¹ § 153.4.

¹⁵⁸² In questo senso A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, cit., 109.

suoi ambiti territoriali e geografici di protezione, come anche – e correlativamente – del pubblico interessato, e talora anche lo stesso acquisto della titolarità del segno ad opera dell'attore in giudizio, sono tutti fattori che non risultano da alcuna certificazione ma dalle modalità effettive di presenza del marchio anteriore sul mercato e dalla percezione che di esse abbia il pubblico interessato; e tutte queste valutazioni concrete vengono ad aggiungersi alle rilevazioni, anch'esse di per sé concrete anziché astratte¹⁵⁸³, che vengono in gioco quando ci si domandi se costituisca contraffazione quello specifico uso di un segno successivo.

Questa caratterizzazione spiega anche per quale ragione l'azione corrispondente si profili come molto più *fact intensive*, bisognosa di ampia documentazione, di quanto non sia quella che si regge su di una registrazione di marchi¹⁵⁸⁴. Non possono bastare allo scopo modeste campionature di fatture, capaci di documentare forse l'uso del marchio anteriore ma non la sua notorietà qualificata, la quale in effetti richiede altresì la prova della circostanza che il segno sia percepito sul mercato come dotato di carattere distintivo e indicatore di un'origine aziendale. È questo aspetto che si sottolinea quando si ricorda che la tutela del marchio di fatto richiede la prova della *Verkehrsgeltung als Marke*, di una valenza distintiva del segno che non può essere desunta solo da dati quantitativi relativi alle vendite ma deve necessariamente essere ricollegata anche alla rilevazione della presentazione del segno sul mercato, la quale a sua volta richiede la ricostruzione delle modalità, anche pubblicitarie, di impiego del segno come anche delle modalità di ricezione del segno medesimo da parte del pubblico. Ci si può domandare se fra gli elementi costitutivi dell'azione di contraffazione ricorra anche la presenza – o il pericolo – di un danno. Si può forse dubitare che l'azione di concorrenza sleale sia ancor oggi condizionata alla presenza di un danno quantomeno eventuale¹⁵⁸⁵; e tuttavia pare difficile immaginare che si dia rischio di confusione senza possibilità di danno. Sembra quindi doversi concludere che il successo dell'azione di contraffazione presupponga la prova di un elemento costitutivo della fattispecie – il rischio di confusione – nel quale è quanto meno implicita l'eventualità di un danno.

Il risarcimento del danno da contraffazione di marchio di fatto presuppone la prova dell'elemento soggettivo in capo all'utilizzatore del segno successivo. Il titolare del marchio di fatto è ora gravato dell'onere della prova corrispondente, in quanto, trovando la protezione una base giuridica diversa dall'illecito concorrenziale, l'azione a tutela del marchio di fatto ha perso la presunzione di colpa che assiste quest'ultimo¹⁵⁸⁶.

¹⁵⁸³ Per le ragioni indicate al § 115.

¹⁵⁸⁴ Il punto è sottolineato da A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, cit., 108.

¹⁵⁸⁵ V. anche per i necessari richiami § 114.1.

¹⁵⁸⁶ In questo senso M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 29.

158. (Segue). D) *La struttura (relativamente) esclusiva del diritto e il suo metodo di protezione. Questioni applicative*

158.1. *Sulla natura esclusiva del diritto sul marchio di fatto.* L'idea secondo la quale sul marchio di fatto sarebbe configurabile una vera e propria esclusiva in capo al soggetto che ne è titolare è, lo si è visto, largamente accreditata¹⁵⁸⁷. Alla sua base stava, probabilmente, più di una buona ragione¹⁵⁸⁸. Oggi, però, è forse venuto il momento di ripensare questa caratterizzazione, almeno per due motivi¹⁵⁸⁹. Al primo si è già accennato, quando si è ricordato che il marchio di fatto è tutelato solo in relazione al secondo tipo di conflitto, il rischio di confusione, non però in relazione al terzo e al primo; e quindi si è rilevato che l'esclusiva è doppiamente relativa, perché gli *omnes* gravati dall'obbligo di astensione sono normativamente limitati a una cerchia ancor più ristretta di soggetti di quella, già significativamente circoscritta, che si è individuata in relazione al marchio registrato¹⁵⁹⁰, e che in definitiva ricomprende i soli soggetti il cui uso di segno identico o simile al marchio di fatto anteriore sia suscettibile di ingenerare confusione nel pubblico interessato. Siamo ora in grado di avvederci che l'esclusiva che compete al marchio di fatto è relativa anche in una seconda prospettiva: la sua affermazione – ma anche il suo diniego – sono strettamente limitati al contesto fattuale della specifica controversia nei confronti di uno specifico terzo utilizzatore di un segno identico o simile al marchio di fatto azionato. Mancando una registrazione, quan-

¹⁵⁸⁷ V. in questo senso P. AUTERI, *Le tutele reali*, cit., 7, secondo cui “il divieto di uso” che può essere richiesto e ottenuto dal titolare del marchio di fatto “si traduce nel riconoscimento di un'esclusiva”, dovendosi prendere atto che il marchio di fatto è “oggetto di un diritto di contenuto o quanto meno di struttura analoga al diritto sul marchio registrato” (dove, attendibilmente, la struttura cui l'A. allude è, per l'appunto, quella dell'esclusiva). Si tratta di un tema ricorrente nella riflessione dell'A.: v. dello stesso *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, cit., specie 78-80; e *Das Verhältnis der 'marchio di fatto' zur eigetragenen Marke im italienischen Recht*, cit., specie a 4 ss. Ancor più recisamente G.G. AULETTA-V. MANGINI, *Del marchio*, cit., 97, che scorge “un diritto all'uso esclusivo del marchio non registrato, di contenuto identico al diritto all'uso del marchio registrato; solo che i due diritti nascono da fatti costitutivi diversi”.

¹⁵⁸⁸ A tacer d'altro, in epoca nella quale la dottrina preferiva reperire la base giuridica della tutela del marchio di fatto nella concorrenza sleale (v. §§ 12 e 155.1), il richiamo alla struttura esclusiva della protezione del segno poteva servire a ricordare che nel nostro diritto non occorre per particolari circostanze oggettive e soggettive (P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, cit., 79) ulteriori rispetto alla notorietà qualificata del marchio di fatto stesso perché il rischio di confusione con il marchio in questione venisse inibito; che quindi in questo caso l'illecito non presupponeva la violazione di regole oggettive di comportamento ulteriori rispetto all'uso di un segno confondibile; e che una tecnica di protezione del marchio di fatto così strutturata non era – come non è – compatibile con un sistema costitutivo puro di protezione (P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, cit., 79-80), che, del resto, non era e non è accolto dal nostro diritto, che infatti ha adottato un sistema misto (§ 12).

¹⁵⁸⁹ Cui va aggiunto il venire meno delle “buone ragioni” dell'opinione corrente, visto che la base giuridica della tutela del marchio di fatto non sta più nella concorrenza sleale.

¹⁵⁹⁰ § 114.2.

do A, titolare di un marchio di fatto, dopo l'esperienza vittoriosa di un'azione contro B, dovesse avere ragione di procedere contro l'uso ritenuto confusorio di un segno ad opera di C, dovrebbe ritornare a dare prova di tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa, e in particolare (il permanere del) la notorietà qualificata, come se la prima azione non fosse mai stata vinta e neppure esperita. Poiché l'inibizione ottenuta da A nei confronti di B non gli gioverebbe in un'azione nei confronti di C, pare difficile pensare che la posizione di "esclusività" precariamente riconosciuta nella prima azione attraverso un'inibitoria soggettivamente limitata mantenga un qualche significato nella relazione fra il titolare del marchio di fatto e "il resto del mondo".

158.2. *Sulla "realità" del metodo di protezione del marchio di fatto.* Vero è però che al titolare di un marchio di fatto che agisca in contraffazione spettano tutte le prerogative processuali che competerebbero al titolare di un marchio registrato: gli artt. 124 ss. c.p.i. fanno riferimento alla "violazione di un diritto di proprietà industriale" e, secondo la sistematica accolta dal nostro legislatore, diritti di proprietà industriale sono non solo quelli titolati (il marchio registrato) ma anche quelli "non titolati"¹⁵⁹¹. Si tratta di profilo che attiene non alla struttura e al contenuto del diritto ma alle caratteristiche dell'azione a sua tutela¹⁵⁹²; e, se non vi è dubbio che il metodo di protezione del marchio di fatto ha carattere reale, questo non significa affatto che il diritto sostanziale sottostante abbia carattere reale e neppure che sia configurato come un diritto assoluto. Entro queste coordinate normative, che allontanano il metodo di tutela del marchio di fatto dal paradigma della concorrenza sleale¹⁵⁹³, parrebbe di doversi proporre la conclusione secondo la quale, nel nostro sistema, il marchio di fatto, pur non avendo carattere né reale né assoluto, beneficia del metodo di protezione "reale" con modalità che, nel diritto anglosassone, verrebbero descritte come tipiche dei *property rights*¹⁵⁹⁴.

158.3. *Profili applicativi.* Restano da operare alcune messe a punto per completare il quadro. La prima concerne le libere utilizzazioni. Esse assistono il terzo che usi un marchio di fatto confliggente negli stessi limiti e sulla base degli stessi presupposti che sono richiesti in relazione al marchio registrato¹⁵⁹⁵. Vero è che la disciplina vigente si riferisce esplicitamente al solo marchio registrato; ma se essa

¹⁵⁹¹ Artt. 1 e 2 c.p.i. (sulla cui lettura v. § 12).

¹⁵⁹² § 114.4.

¹⁵⁹³ Anche se, per la verità, è attestata una forte tendenza a estendere alla concorrenza sleale istituti, come la distruzione dei beni prodotti in violazione, che nel nostro sistema parrebbero esclusivi delle azioni a tutela dei diritti di proprietà industriale: in questo senso, e con l'autorevolezza di un magistrato versato in materia industrialistica, G. CASABURI, *La concorrenza sleale: le nuove tendenze della giurisprudenza*, cit., 183. Nello stesso senso già in passato G.G. AULETTA-V. MANGINI, *Del marchio*, cit., 116.

¹⁵⁹⁴ V. anche sotto questo profilo il § 114.4. In senso opposto, anche qui, però, P. AUTERI, *Le tutele reali*, cit., 16 ss. secondo cui la nozione di *property rules* atterrebbe alla configurazione sostanziale del diritto, alla sua tecnica di tutela (diritto di proprietà o di credito) e non principalmente al suo metodo di protezione (rimedi). Registro quindi con qualche inquietudine che le posizioni sostenute da questo illustre A. sono in tutto e per tutto opposte e simmetriche a quelle qui suggerite nel testo.

¹⁵⁹⁵ §§ 141-145.

non venisse automaticamente estesa al marchio di fatto si assisterebbe al fenomeno per cui questo godrebbe di una tutela superiore rispetto a quello, rovesciando completamente il regime di *favor registrationis* che regge il sistema. Così non è; e la soluzione, mai contestata, sta a riprova dell'esattezza dell'affermazione secondo cui la disciplina delle libere utilizzazioni non ha, contrariamente a quanto spesso si asserisce, natura eccezionale¹⁵⁹⁶.

Considerazioni non dissimili valgono per l'esaurimento. Qui l'argomentazione è anche sorretta da un dato testuale: il 1° comma dell'art. 5 c.p.i. riferisce l'esaurimento a "le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale".

La trattazione precedente è basata sul presupposto che gli elementi costitutivi della fattispecie generale della contraffazione delineati in relazione ai marchi registrati siano estensibili *de plano* anche ai marchi di fatto, essendo le differenze fin qui inventariate collocate sul piano ulteriore degli elementi costitutivi delle tre subfattispecie speciali (dove, si ricorderà, al marchio di fatto è applicabile solo la disciplina del secondo conflitto, ad esclusione degli altri). Anche qui appare però necessaria qualche precisazione, in particolare in relazione al terzo elemento costitutivo della fattispecie generale della contraffazione, cui ci si riferisce con il concetto di uso del segno "per" prodotti o servizi" o con la nozione di "attività riservate"¹⁵⁹⁷. Immaginiamo che il titolare del marchio di fatto possa mostrare di possedere notorietà qualificata in tutte le regioni meridionali; ci si può chiedere se egli possa fare valere il suo diritto nei confronti di un'impresa concorrente che apponga un marchio identico o simile a Bari, dove detiene le merci, per destinare per intero la propria produzione all'esportazione verso altro Paese o anche in Settentrione. In questo caso non pare esserci interferenza, perché le merci dell'una e dell'altra impresa non sono destinate a incontrarsi in modo suscettibile di produrre un "rischio di confusione per il pubblico", visto che i rispettivi mercati di sbocco non si sovrappongono; ciò che sembra stare a indicare che l'estensione dell'esclusiva all'apposizione, alla detenzione e all'esportazione è sì coerente con un diritto fondato sulla registrazione ma non con un diritto fondato sulla notorietà acquisita con l'uso¹⁵⁹⁸.

¹⁵⁹⁶ § 141.3.

¹⁵⁹⁷ § 123.

¹⁵⁹⁸ In questo senso A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, cit., 101, nota 3.

*Sezione VII**Il risarcimento del danno, la restituzione degli utili e gli altri rimedi*159. *Premessa. Le fonti*¹⁵⁹⁹

159.1. *I rimedi e le sanzioni della contraffazione. Il quadro generale.* All'accertamento della contraffazione del marchio consegue l'applicazione dei diversi rimedi e sanzioni previsti dalla legge. I rimedi dell'inibitoria e delle penalità di mora sono intesi a evitare violazioni future¹⁶⁰⁰. Per il passato, operano il risarcimento del danno come anche le peculiari misure "correttive", di ripristino del diritto esclusivo del titolare del diritto violato previste dagli istituti del ritiro degli esemplari dal commercio e della distruzione o assegnazione in proprietà delle "cose costituenti la violazione"¹⁶⁰¹.

159.2. *La vicenda del risarcimento del danno.* Fino all'ultimo decennio del secolo scorso, l'esperienza giudiziaria aveva assegnato un ruolo tutto sommato marginale al risarcimento del danno nell'ambito dei rimedi disponibili al titolare di un marchio che agisse in contraffazione. Spesso la vera posta in gioco su cui verteva la contesa tra le parti stava nella possibilità di ottenere i provvedimenti cautelari¹⁶⁰². Il

¹⁵⁹⁹ Sul risarcimento del danno da contraffazione di marchio v. M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in *Riv. dir. ind.* 2009, I, 149 ss.; G. RATTI, *Il risarcimento del danno*, in N. Bottero e M. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi di impresa*, cit., 357 ss.; V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà industriale*, in *Giur. comm.* 2008, I, 198 ss.; M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, in *Riv. dir. ind.* 2007, I, 172 ss.; A. VANZETTI, *La «restituzione» degli utili di cui all'art. 125, n. 3 c.p.i.*, in *Il dir. ind.* 2006, 323 ss.; M. FRANZOSI, *Il risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà industriale*, in *Il dir. ind.* 2006, 205 ss.; R. BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione e le prospettive riconosciute dall'art. 125 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30*, in *Riv. dir. ind.* 2005, I, 390 ss.; L. NIVARRA, *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale dopo la Direttiva 2004/48/CE*, in *Riv. dir. ind.* 2005, I, 33 ss.; A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Giappichelli, Torino, 2003; M. CARTELLA, *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, in *Il dir. ind.* 2001, 141 ss.; P.A.E. FRASSI, *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, in *AIDA 2000*, 93 ss.; L. NIVARRA, *Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle "sanzioni" a tutela della proprietà intellettuale*, in *AIDA 2000*, 325 ss. Nella prospettiva del risarcimento del danno da illecito concorrenziale v. A. GENOVESE, *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, ESI, Napoli, 2005. Nella dottrina tedesca v. la monografia di B. EBERT, *Bereicherungsungleich im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht*, Duncker & Humblot, Berlin, 2001.

¹⁶⁰⁰ Art. 124, 1° e 2° comma c.p.i.

¹⁶⁰¹ Art. 124, 1°, 3°-5° comma c.p.i. Questa trattazione verterà solamente sui profili sostanziali della contraffazione (risarcimento del danno e restituzione dei profitti), soffermandosi su quelli processuali – ad es. rimedi inibitori – solo nella misura in cui essi esplicano effetti sul piano sostanziale.

¹⁶⁰² Il rilievo è diffuso: v. ad es. P.A.E. FRASSI, *I danni patrimoniali*, cit., 94.

risarcimento del danno si presentava come un'eventualità in primo luogo lontana nel tempo, in quanto la sua esecuzione era rinviata fino al momento dell'emanazione della sentenza di appello, che poteva farsi attendere per anche più di un lustro dal momento dell'instaurazione del giudizio; in secondo luogo sfocata nei suoi contorni, in ragione delle difficoltà assai di frequente incontrate nell'ottenere un ristoro adeguato del danno. Tant'è che talora si poteva addirittura avere l'impressione che l'attore che coltivasse il giudizio di merito in esito alla fase cautelare finisse talora per ambire di più a ottenere la pubblicazione della sentenza a lui favorevole che un risarcimento che si prevedeva esiguo e ritardato.

Questo quadro è nel frattempo notevolmente mutato. Sono cambiate le variabili processualistiche, ora che già la sentenza di primo grado è divenuta provvisoriamente esecutiva¹⁶⁰³. Dal punto di vista sostanziale, si sono registrate modifiche su tutti e tre i livelli normativi possibili: quello internazionale, quello comunitario e quello interno. Primo in ordine di tempo è stato l'intervento operato dalla previsione dell'art. 45 dei TRIPs, specificamente dedicata ai danni (ma anche alla restituzione degli utili, *recovery of profits*)¹⁶⁰⁴ e introdotta con il dichiarato intento, proprio di tutto questo strumento normativo, di apprestare uno standard minimo di tutela dei diritti di proprietà intellettuale di obbligatoria applicazione anche in quei sistemi giuridici giudicati troppo timidi e lassisti nel proteggere la proprietà intellettuale. Il Codice della proprietà industriale del 2005 ha introdotto una norma nuova di zecca, l'art. 125, allo scopo dichiarato di disciplinare il "danno industrialistico". Infine, per effetto della previsione specifica introdotta a questo medesimo riguardo dall'art. 13 della direttiva europea 2004/48 del 26 aprile 2004 CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale¹⁶⁰⁵, il Codice della proprietà indu-

¹⁶⁰³ Grazie alla riforma dell'art. 282 c.p.c. operata dalla l. 26 novembre 1990, n. 353.

¹⁶⁰⁴ La norma recita: "Article 45. Damages.

1. The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person's intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity.

2. The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees. In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity" (si è trascritto il testo inglese in quanto la versione italiana costituisce una traduzione non ufficiale).

¹⁶⁰⁵ La norma recita: "Articolo 13 Risarcimento del danno:

1. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.

Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni:

a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione;

striale ha dovuto di lì a breve essere ritoccato, con l'adozione del testo oggi vigente dell'art. 125 ad opera del d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140¹⁶⁰⁶, che registra un'importante novità: al risarcimento del danno viene affiancata, già a partire dalla rubrica della norma, la restituzione dei profitti conseguiti dall'autore della contraffazione.

Le innovazioni normative così apprestate hanno modificato non solo la disciplina del risarcimento del danno ma anche il quadro complessivo in cui essa si inserisce. La pubblicazione del provvedimento è ora disposta anche in esito al procedimento cautelare; la raccolta delle prove utili alla liquidazione del danno è grandemente agevolata rispetto al passato; la disciplina delle penalità di mora è divenuta più incisiva¹⁶⁰⁷.

Quale è, dunque, la funzione che è assegnata al risarcimento del danno all'interno di queste profondamente trasformate coordinate normative? Il tema interessa qui con specifico riferimento al danno da contraffazione di marchio. Ma ad esso ci si deve accostare per successive approssimazioni: dopo avere richiamato i profili funzionali della materia, non solo con riguardo alla responsabilità risarcitoria, ma anche alla restituzione dei profitti conseguiti dall'autore della violazione (§ 160), esamineremo le diverse opzioni che si profilano sul piano internazionale e comunitario con riguardo alla contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale

b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base a elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2. Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati¹⁶⁰⁶.

¹⁶⁰⁶ La norma recita: "Art. 125. Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione.

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento¹⁶⁰⁷.

¹⁶⁰⁷ Le norme nuove si devono poi coordinare con il dato, peculiare al marchio comunitario, in forza del quale il diritto da questo conferito è opponibile ai terzi solo a partire dalla data di pubblicazione della registrazione del marchio; prima di tale data è dovuto solamente un "equo indennizzo" per fatti successivi alla pubblicazione della domanda e che sarebbero vietati dopo la pubblicazione della registrazione (art. 9, par. 3, r.m.c.). In argomento v. già § 17.2.

in generale (§ 161) per poi concentrare la nostra attenzione specificamente su risarcimento del danno da contraffazione di marchio – e restituzione dei profitti da essa derivanti – nel diritto italiano (§§ 162-173).

160. *La funzione del risarcimento del danno da contraffazione (e il ruolo della restituzione dell'utile conseguito dall'autore della violazione)*

160.1. *La funzione del risarcimento nell'illecito civile "generale"*. Tradizionalmente, il fondamento dell'illecito civile – e della disciplina del risarcimento del danno che ne è espressione – era ricercato in due prospettive, quella compensativa e quella sanzionatoria¹⁶⁰⁸. Mentre la funzione sanzionatoria, punitiva o afflittiva ricollega l'obbligo di risarcire il danno alla riprovevolezza del contegno dell'autore dell'illecito, quella riparatoria o compensativa sposta la prospettiva dall'autore dell'illecito al suo soggetto passivo, la "vittima", e attribuisce primato all'esigenza di ristorare il pregiudizio che quest'ultimo abbia subito rispetto alle finalità di ordine punitivo.

Nei diritti moderni e quindi anche nel il Codice civile italiano del 1942 è ormai prevalsa questa seconda prospettiva, riparatoria e compensativa. Di regola si scorgono segnali di questa opzione normativa nella circostanza che, nella visuale dell'art. 2043 c.c., l'ingiustizia sia predicato del danno risarcibile e non del contegno produttivo del medesimo¹⁶⁰⁹ e che al criterio di imputazione della responsabilità costituito dalla colpa e dal dolo si siano affiancati criteri che prescindono dalla verifica dell'elemento soggettivo. Si è detto che la svolta verso il predominio della funzione compensativa anziché sanzionatoria sul piano del diritto civile generale trova la propria ragione profonda nell'idea che negli ordinamenti moderni i profili afflittivi, punitivi o sanzionatori, siano di preferenza affidati al diritto penale o amministrativo, anziché alle previsioni sull'illecito civile generale¹⁶¹⁰, anche se, per la verità, in alcuni Paesi, in particolare di *common law*, resta la possibilità

¹⁶⁰⁸ In argomento v. fra i molti G. CHINÉ-M. FRATINI-A. ZOPPINI, *Manuale di diritto civile*, Nel Diritto editore, Roma, 2012³, 1921 ss.; G. ALPA, *La responsabilità civile. Parte generale*, in *Nuova giurisprudenza di diritto civile e commerciale* fondata da W. Bigiavi, Utet, Torino, 2010, 159 ss.; F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, Vol. III, *Gli atti unilaterali e i titoli di credito. I fatti illeciti e gli altri fatti fonte di obbligazioni. La tutela del credito. L'impresa*, Cedam, Padova, 2010, 241 ss.; P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2009¹⁸, 109. In prospettiva comparata v. H. Mc Gregor, *Mc Gregor on Damages*, Sweet & Maxwell, London, 2003¹⁷, 394 ss. e Clerk & Lindsell *on Torts*, edited by M. Jones, A. Dugdale and M. Simson, London, Sweet & Maxwell, London, 2000¹⁸, 1633 ss.

¹⁶⁰⁹ V. Cass. SS.UU. 22 luglio 1999, n. 500, Comune di Fiesole c. V.G., caso «Comune di Fiesole»; in argomento G. CHINÉ-M. FRATINI-A. ZOPPINI, *Manuale di diritto civile*, cit., 1928 ss.

¹⁶¹⁰ Od a previsioni come l'art. 2059 c.c., che prevedono il risarcimento del danno non patrimoniale; il punto è pacifico nella dottrina civilistica (v. ad es., e in modo fin troppo accentuato, L. BIGLIAZZI-GERI-U. BRECCIA-F.D. BUSNELLI-U. NATOLI, *Diritto civile*, 3, *Obbligazioni e contratti*, Utet, Torino, 1989, 733) e penalistica (v. ad es. A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale – Parte generale*, Giuffrè, Milano, 1993, 704); per ulteriori richiami v. il mio *I danni morali*, in *AIDA* 2000, 126 ss., 137 ss.

di comminare danni “punitivi” ed “esemplari” quando la condotta del danneggiante si colori di particolare disvalore¹⁶¹¹.

Occorre però aggiungere che a questa evoluzione si accompagna, in particolare a partire dalla metà del secolo scorso, l'emersione di una specifica attenzione verso un terzo e ulteriore profilo funzionale delle regole sull'illecito civile, che attiene alla c.d. deterrenza o prevenzione del danno¹⁶¹². Infatti, una volta affermato il principio secondo cui il regime della responsabilità civile è rivolto non a punire l'autore dell'illecito ma a compensarne le vittime, si profila inevitabilmente la domanda se l'assetto risultante da questa scelta sia in grado di assolvere, oltre al compito compensativo-riparatorio assegnatagli, anche una funzione dissuasiva o preventivo-deterrente¹⁶¹³. Il compito di perseguire l'obiettivo di una prevenzione “ottimale” – e quindi orientata alla ricerca di un'allocazione efficiente delle risorse – è, come confermano gli economisti, affidato soprattutto alle scelte normative sui criteri di imputazione della responsabilità¹⁶¹⁴; e tuttavia riaffiora

¹⁶¹¹ Per la Gran Bretagna v. la sentenza della House of Lords nel caso *Rookes c. Barnard* [1964] AC 1129-1226-7 e Law Commission, *Aggravated, Exemplary and Restitutionary Damages*, Report No. 247, 1997, par. 1.110, 62. Per gli USA v. la sentenza della Supreme Court del 7 aprile 2003, *State Farm Mutual Automobile Insurance Co. c. Inez Preece Campbell*, in *Foro it.* 2003, 4, 355 ss. Nel nostro ordinamento l'irrogazione di danni punitivi è ritenuta contraria all'ordine pubblico al punto di escludere la delibabilità della sentenza straniera che li preveda: v. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183, in *Foro it.* 2007, I, 1469 ss. con nota di G. PONZANELLI, *Danni punitivi: no grazie*. Sul tema v. A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, cit., 30 ss.; anche la disciplina del brevetto europeo a effetto unitario evita l'irrogazione di danni punitivi (v. il secondo par. dell'art. 68 dell'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti (2013/C 175/01), in *GUCE* 20 giugno 2013, C 175/1 ss.).

¹⁶¹² Sulla funzione preventiva o deterrente della responsabilità civile v. P.G. MONATERI, *Manuale della responsabilità civile*, Utet, Torino, 2001, 33 s.; C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile assicurazione obbligatoria*, in *La nuova responsabilità civile. Regola e metafora*, Giuffrè, Milano, 1991, 305 ss. a 307 s.

¹⁶¹³ La questione del ruolo assegnato alla deterrenza nel sistema della responsabilità civile è ancora aperta: l'idea, sostenuta da G. CALABRESI, *The Cost of Accidents*, Yale University Press, New Haven and London, 1971², 26 ss., secondo cui l'innalzamento del costo delle attività che comportano rischi di danno sia idoneo, attraverso il meccanismo selettivo dei costi della copertura assicurativa, a coniugare compensazione e deterrenza, non convince ancor oggi G. ALPA, *La responsabilità civile*, cit., 166 ss. Va detto che nella prospettiva giuseconomica, e in particolare nello studio di G. CALABRESI cit., la funzione preventiva va intesa in senso ampio, ricomprendendo in sé la riduzione dei costi primari (numero ed entità degli eventi dannosi), dei costi secondari (che si produrrebbero quando il danno fosse lasciato a carico della vittima) e dei costi terziari (di amministrazione del sistema prescelto).

¹⁶¹⁴ Che restano soggettivi, basati sull'apprezzamento del dolo o della colpa, quando si tratti di stabilire quale sia il soggetto in grado di prendere precauzioni rispetto all'eventualità della produzione di un danno il cui costo sia inferiore al risparmio derivante dalla riduzione della responsabilità statistica del danno in questione e suggeriscono per contro regole di responsabilità oggettiva laddove imperfezioni di mercato (ad es. un'asimmetria informativa fra consumatori ed imprese) rendano improbabile che la soluzione ottimale venga raggiunta attraverso i meccanismi decentralizzati del mercato stesso o quando si possa individuare un soggetto che si trova in una posizione che rende più agevole la distribuzione del rischio, ad es. attraverso il meccanismo assicurativo: v. anche per richiami L.A. FRANZONI-D. MARCHESI, *Economia e politica economica del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2006, 85 ss., 95, 96-97.

costantemente la questione se la soluzione corrispondente sia sufficiente a garantire un livello di deterrenza ottimale¹⁶¹⁵.

160.2. *La funzione del risarcimento del danno "industrialistico"*. Il risarcimento del danno industrialistico costituisce un sottosectore del sistema della responsabilità civile generale e, quindi, in esso si ritrovano tendenzialmente gli stessi profili funzionali del sistema generale, caratterizzati però da alcune particolarità significative.

Differenze importanti vanno registrate innanzitutto dal punto di vista della funzione compensativa o riparatoria. L'illecito industrialistico non comporta mai un danno materiale a persone o cose; il bene immateriale sul cui sfruttamento economico incide l'attività del terzo non autorizzato per definizione non è suscettibile di fisica distruzione, trattandosi di entità ideale e non di cosa materiale. Quando poi si tratti di un bene pubblico, come avviene nel caso ad es. del brevetto o del diritto d'autore¹⁶¹⁶, la sua utilizzazione non autorizzata ad opera di un terzo non comporta in linea di principio perdita di ricchezza collettiva¹⁶¹⁷ almeno fino a quando non ci si fermi a riflettere che senza il conferimento – e il rispetto – di una posizione di esclusiva non opererebbe l'incentivo che porta alla creazione del bene immateriale stesso¹⁶¹⁸.

Questa circostanza non significa che la violazione di un diritto di proprietà intellettuale non comporti un danno nella sfera giuridica del suo titolare. Il fatto è che il danno subito dal titolare del diritto ad opera del terzo contraffattore ha come punto di incidenza oggettivo non una cosa, un bene, un diritto soggettivo o un interesse protetto, ma l'attività del titolare imperniata sull'utilizzazione del bene. Di conseguenza la metodologia di calcolo originariamente elaborata nel diritto civile generale, calibrata allo specifico fine di misurare il danno inferto a beni, diritti e interessi giuridicamente tutelati, si rivela poco idonea a computare un pregiudizio che incide sul piano non del patrimonio ma dell'attività nella quale si trova a operare l'impresa titolare del diritto di proprietà oggetto di lesione. Il pregiudizio subito dal titolare del diritto violato si manifesta quindi soprattutto sul piano dinamico, anziché statico; ed è molto più difficile calcolare ad es. quale spesa oc-

¹⁶¹⁵ Come definita, in un ambito punitivo-sanzionatorio, da G.S. BECKER, *Crime and Punishment: An Economic Analysis*, in 76 *Journal of Political Economy* 1968, 169 ss. Il compito della ricerca del livello di deterrenza ottimale non è naturalmente appannaggio esclusivo del regime della responsabilità civile: sul ruolo delle regole tecniche e delle sanzioni amministrative o penali che ne assicurano il rispetto v. già G. CALABRESI, *The Cost of Accidents*, cit., 95 ss. (ed ora L.A. FRANZONI-D. MARCHESI, *Economia e politica economica del diritto*, cit., 97-98).

¹⁶¹⁶ Ma non di un marchio: § 6.

¹⁶¹⁷ Perché, per definizione, la maggior utilizzazione di un bene pubblico comporta benefici anziché costi: così fra i molti W.M. LANDES-R. POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, cit., 268.

¹⁶¹⁸ In questo senso, oltre a W.M. LANDES-R. POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, cit., 266, M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 154; V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 204 ss.; G. GUGLIEMMETTI, *La gestione di affari e la riversione degli utili*, in *AIDA* 2000, 174 ss., 178 ss.

corra per “riposizionare” un marchio in modo da neutralizzare gli effetti della contraffazione che per calcolare il costo di riparazione di un tetto incendiato.

È anche per superare gli ostacoli che si frappongono a un integrale ristoro di un pregiudizio così caratterizzato che nella proprietà intellettuale si è fatta strada, prima che in altri settori della responsabilità civile, l’idea che la responsabilità civile possa svolgere una quarta funzione, ulteriore e diversa rispetto a quelle fin qui inventariate: quella restitutiva dei vantaggi conseguiti dal terzo. Emerge qui il concetto, fortemente innovativo rispetto alla tradizione dell’illecito civile, per cui lo scopo della responsabilità civile possa anche consistere nel sottrarre all’autore dell’illecito i benefici, siano essi utili o risparmi di spese, conseguiti grazie all’illecito stesso, azzerando l’arricchimento ottenuto *non iure*, anziché limitarsi a compensare il danneggiato della diminuzione che si sia verificata nel suo patrimonio.

Il maggiore o minore successo di questa idea – di assegnare alla responsabilità civile anche una funzione restitutiva, soprattutto nel caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale – dipende da vari fattori e si intreccia con la valorizzazione della funzione preventiva (o “di deterrenza”) del risarcimento del danno.

160.3. *In particolare: la funzione “restitutiva” nel risarcimento del danno industrialistico.* Non di rado, si osserva¹⁶¹⁹, i benefici ottenuti dal contraffattore attraverso un impiego non autorizzato del diritto di proprietà intellettuale possono eccedere il danno subito dal titolare. Se così è, il rischio di dovere semplicemente risarcire il danno medesimo potrebbe non possedere una sufficiente forza dissuasiva e deterrente della violazione, quando il terzo potesse, nonostante la condanna per contraffazione, ritenere la parte di benefici derivanti dall’illecito che eccede il pregiudizio che il titolare abbia subito; specie, si aggiunge, se si tengano nel dovuto conto le difficoltà probatorie che il titolare del diritto incontra nel quantificare le sue perdite. Del resto, si aggiunge adottando una prospettiva giuseconomica¹⁶²⁰, se il diritto di proprietà industriale deve essere concepito come vero e proprio *property right*, il canone dell’ottimalità economica impone che al suo titolare sia attribuita non solo una riserva di attività ma anche una riserva di proventi (“netti”)¹⁶²¹: tutti i benefici derivanti al terzo dallo sfruttamento del diritto devono necessariamente venire attribuiti al titolare, anche se siano superiori alle perdite che questi abbia subito in ragione della violazione, ché una diversa soluzione trasformerebbe il diritto proprietario in semplice diritto a compenso¹⁶²².

¹⁶¹⁹ V. ad es. V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 205.

¹⁶²⁰ V. soprattutto L. NIVARRA, *L’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*, cit., 40 ss.; G. GUGLIELMETTI, *La gestione di affari*, cit., 178 ss. Non sopravvaluterei viceversa la pertinenza della critica al concetto di *efficient breach*, divenuta di voga a rimorchio del lavoro di P. PARDOLESI, *La retroversione degli utili nel nuovo codice di proprietà industriale*, in *Dir. ind.* 2005, 37 ss., se non altro perché negli studi giuseconomici nordamericani il riferimento a questa nozione è sostanzialmente limitato al campo contrattuale (al fine, completamente diverso, di giustificare la riluttanza ad adottare il rimedio dell’esecuzione specifica).

¹⁶²¹ Sul significato di questa qualificazione v. § 167.3.

¹⁶²² Sulla “realità” (non del diritto di marchio, ma) delle azioni a tutela del marchio v. già § 114 e in particolare 114.4.

Naturalmente, l'idea di assegnare alla responsabilità civile anche una funzione restitutoria è stata abbracciata con entusiasmo dai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, specie in un momento in cui le imprese *incumbent* si sono sentite perdere terreno rispetto alla concorrenza di imprese *new comer*.

Essa si era per la verità fatta strada anche lungo un secondo percorso. Vediamolo.

160.4. *Ingiustificato arricchimento da utilizzazione di proprietà intellettuale altrui e risarcimento del danno*. Può accadere che il terzo usi un diritto di proprietà intellettuale altrui come fattore produttivo all'interno della propria attività senza trovarsi in uno stato soggettivo di dolo o di colpa (c.d. *innocent infringement*). Si tratta allora di stabilire se questo comportamento, obiettivamente illecito, sia anche produttivo di un obbligo di risarcimento del danno.

La risposta al quesito varia a seconda degli ordinamenti e delle coordinate normative all'interno delle quali esso si profila. Alcuni sistemi giuridici, in particolare quelli che conoscono i rimedi *in equity*, hanno maggiore facilità di prevedere tecniche di restituzione delle utilità o benefici conseguiti dal terzo sotto forma di restituzione dell'arricchimento ingiusto e quindi senza la necessità di qualificare il profitto conseguito dal terzo come danno risarcibile; soccorrono qui istituti come l'*account of profits*¹⁶²³ o il *disgorgement of profits*¹⁶²⁴, che rappresentano tecniche sperimentate idonee a far affluire al titolare la quota parte dei benefici dell'iniziativa del terzo riferibile al diritto impiegato senza autorizzazione, senza che occorra qualificare come danno risarcibile le conseguenze di un comportamento incolpevole. Quando manchi una connotazione sanzionatoria, l'obbligo di restituzione assume un curvatura indennitaria e si può quindi limitare al valore d'uso oggettivo del fattore produttivo impiegato senza autorizzazione del titolare.

Questo risultato è assai più arduo, se non impossibile da conseguire, nei sistemi giuridici come quello francese – e quello italiano che lo segue – nel quale l'esperibilità dell'azione di arricchimento è sì prevista, ma anche subordinata a requisiti rigorosi. Anche in questi ordinamenti si manifesta, peraltro, l'esigenza di attribuire al titolare di un diritto di proprietà intellettuale la quota di benefici conseguiti dal terzo specificamente riferibile all'impiego del diritto di proprietà intellettuale all'interno dell'iniziativa di questi; e questa istanza, quando trovi sbarrata la strada dell'arricchimento illecito, tende a rifluire nell'area dell'obbligo di risarcire il danno¹⁶²⁵. In questi contesti normativi si rafforza quindi la tendenza rivolta a riconoscere una funzione restitutoria al risarcimento del danno. La quale, naturalmente, è stata anche in questo caso assai ben accolta dai titolari dei diritti.

¹⁶²³ Od *accounting for profits*. L'*account of profits* è visto come "the creature of equity" da H. Mc Gregor, *Mc Gregor on Damages*, cit., 396; Clerk & Lindsell *on Torts*, cit., parlano di "equitable remedy". Per un'applicazione risalente nel tempo v. il caso inglese *Slazenger & Sons c. Spalding & Bros.* [1910] 1 Ch. 257 (in materia di violazione di marchio).

¹⁶²⁴ Su cui, per richiami, P. PARDOLESI, *La retroversione degli utili nel nuovo codice di proprietà industriale*, cit., 38, n. 4.

¹⁶²⁵ Il tema è stato ampiamente studiato da A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, cit., 22 ss.

160.5. *La condanna al risarcimento di danni “punitivi” o “esemplari” nel diritto della proprietà intellettuale.* Anche il diritto industriale conosce in qualche misura la previsione di danni c.d. “punitivi” e quindi ragguagliati a parametri che prescindono dalla proporzione con l’effettivo pregiudizio dell’una impresa e dall’effettivo vantaggio dell’altra e affida a tale “sproporzionatezza” il ruolo di minaccia effettiva. La scelta normativa corrispondente è attestata nei Paesi anglosassoni¹⁶²⁶; nell’Europa continentale è invece altrettanto circoscritta del sottosettore industrialistico come in quello generalcivilistico, risultando fondamentalmente limitata al risarcimento di una componente particolare del danno, il danno non patrimoniale o morale¹⁶²⁷. In linea generale, infatti, la condanna a danni punitivi è ritenuta contraria ai principi cardine del diritto italiano¹⁶²⁸; e l’opzione corrispondente è stata presa in considerazione ma poi scartata dal diritto europeo¹⁶²⁹. Nell’uno come nell’altro sistema un ruolo afflittivo è riservato alle penalità di mora, le quali significativamente non rappresentano modalità di quantificazione forfettaria e punitiva del danno ma sanzione per l’inottemperanza all’ordine del giudice¹⁶³⁰.

161. *L’evoluzione normativa: dai TRIPs all’art. 125 c.p.i., passando per la Direttiva enforcement*

Muniti di queste rilevazioni concernenti l’articolazione delle funzioni assegnate al risarcimento del danno, siamo ora in condizione di provarci a decifrare il significato dell’evoluzione normativa che ha portato alla sistemazione attuale.

161.1. *L’art. 45 TRIPs*¹⁶³¹. Al suo primo paragrafo, la norma convenzionale detta uno standard minimo, imponendo ai Membri di sancire un obbligo a carico dell’autore della violazione di un diritto di proprietà intellettuale di “pagare al titolare del diritto una somma adeguata per risarcire i danni che quest’ultimo ha subito a causa della violazione”. Alla base della previsione sta la percezione, fatta valere con forza dalle rappresentanze diplomatiche statunitensi ed europee¹⁶³²,

¹⁶²⁶ Per gli USA si veda la trattazione, istituzionale, di M. BARRETT, *Intellectual Property. Cases and Materials*, West Publishing Co, St. Paul, Minn., 1995, 71, 277, 593 e 797; per gli *exemplary damages* v. L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 1120. Lo studioso di diritto industriale ha d’altro a ricordare che la previsione di danni punitivi trovava occasionale ospitalità nel nostro diritto della proprietà intellettuale pre-unitario: v. D. SARTI, *L’assegnazione in proprietà*, in *AIDA* 2000, 226 ss. nota 18 a 234.

¹⁶²⁷ Sulla componente afflittivo-sanzionatoria del danno morale v. § 172.

¹⁶²⁸ V. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183, cit.

¹⁶²⁹ V. § 161.2.

¹⁶³⁰ In questo senso R. BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione*, cit., 402. In argomento v. il mio *Le misure compulsorie*, cit.

¹⁶³¹ In argomento v. A. NICOLUSSI, *Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell’art. 45 TRIPs*, in *Europa dir. priv.*, 2002, 1026 ss.

¹⁶³² V. la ricostruzione di J. BRAITHWAITE-P. DRAHOS, *Global Business Regulation*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, 61 ss.

che la proprietà intellettuale rappresenta un *asset* importante, detenuto soprattutto dalle imprese del Nord del mondo, che non produce il flusso di ricavi atteso quando il suo sfruttamento inautorizzato non conduca all'irrogazione di condanne al risarcimento del danno adeguate rispetto al valore dei diritti di proprietà intellettuale violati¹⁶³³.

Questa garanzia minima si riferisce agli atti di contraffazione colpevole (“da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole”). Fin qui la previsione ha, dunque, per oggetto un obbligo risarcitorio; e, prescrivendo il pagamento di una “somma adeguata per risarcire i danni” subiti dal titolare del diritto, intende il risarcimento in una funzione chiaramente compensativa.

Al suo secondo paragrafo, l'obbligo di risarcimento si arricchisce però di profili ulteriori: ad esso può essere assegnata infatti una funzione restitutoria e (quindi anche) deterrente e preventiva. Questa curvatura ulteriore della norma è più difficile da cogliere: il secondo paragrafo contiene infatti una previsione facoltativa, che consente ai Membri di autorizzare l'autorità giudiziaria “a ordinare il recupero degli utili e/o il pagamento di somme prestabilite” da parte dell'autore della violazione, la quale originariamente non era affatto pensata in chiave risarcitoria. Essa era stata inizialmente delineata solo con riferimento alla figura dell'*innocent infringer*, trovando essa applicazione “se l'autore della violazione non ha proceduto a violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole”. In questa versione iniziale, il “recupero degli utili” (*recovery of profits*) andava ricondotto alla nozione, collaudata in ambiente anglosassone, di restituzione dell'ingiustificato arricchimento; non all'obbligo di risarcimento del danno.

Il quadro è completamente cambiato quando la delegazione degli Stati Uniti è riuscita a far inserire la congiunzione “*even*” prima del riferimento all'*innocent infringer*¹⁶³⁴. L'aggiunta di una sola parola ha rivoluzionato il quadro complessivo di riferimento. Tutto ad un tratto il “recupero degli utili” (*recovery of profits*) si è trovato iscritto in una seconda logica: oltre a quella, originaria, della restituzione dell'arricchimento ingiustificato conseguito dal terzo che tragga inconsapevole vantaggio dall'impiego di proprietà intellettuale altrui all'interno della propria iniziativa, anche nella logica del risarcimento del danno, recuperata dall'aggiunta dell'ultima ora e che va inevitabilmente desunta dal riferimento del rimedio operante anche a carico di un *infringer* che non sia *innocent*. L'obbligo risar-

¹⁶³³ Sull'argomento, per la verità discutibile e discusso, secondo il quale l'insufficiente *enforcement* sui mercati esteri dei diritti di proprietà intellettuale appartenenti alle imprese del Nord del mondo costituirebbe una ‘barriera al commercio’ internazionale, v. F. ABBOTT-T. COTTIER-F. GURRY, *The International Intellectual Property System*, cit., Vol. I, 2 ss. ed, anche per altri richiami, il mio *The Interface between Intellectual Property and International Trade: the TRIPs Agreement*, in *Italian Intellectual Property 2002*, 29 ss. e note 10-12.

¹⁶³⁴ “Anche se l'autore della violazione non ha proceduto a violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole”. Sulla vicenda legislativa e sull'intervento degli Stati Uniti v. A. STAEHELIN, *Comment to Art. 45 TRIPs in Th. Cottier e P. Véron (a cura di), International and European IP Law*, Kluwer International, 2008, 127 ss., 128.

citorio così ipotizzato¹⁶³⁵ ha d'altro canto una caratterizzazione funzionale diversa da quella del primo paragrafo, in quanto restitutoria, anziché compensativa: l'obbligo è infatti ragguagliato non al danno subito dal titolare ma al beneficio conseguito dal terzo. In questo modo, la funzione restitutoria del risarcimento del danno industrialistico, già da lungo tempo presente sottotraccia nei singoli ordinamenti nazionali¹⁶³⁶, trova una sua esplicita consacrazione sul piano internazionale. Essa si carica d'altro canto di una forte valenza deterrente e preventiva, per la semplice ragione, più volte ricordata, che il terzo ci pensa bene prima di correre il rischio di perdere tutti i benefici della sua iniziativa, anche eccedenti il danno subito dal titolare¹⁶³⁷.

La vicenda normativa ora ricordata pone sul tappeto un quesito significativo, che si ripresenta puntualmente in tutti gli strumenti normativi poi adottati per conformarsi agli impegni internazionali sanciti dai TRIPs. Esso attiene alla nozione di "recupero degli utili" (*recovery of profits*), che, in seguito all'intervento normativo ora richiamato viene impiegata in relazione a comportamenti sia incolpevoli (versione originaria) sia anche colpevoli (versione definitiva). È difficile immaginare che le modalità del calcolo del profitto restituendo siano le stesse nell'uno e nell'altro caso: la severità che ben si addice all'una ipotesi di contegno riprovevole non ha ragione di essere nell'altra, dove la riprovevolezza manca; d'altro canto la deterrenza può operare solo quando si ipotizzi un autore della violazione colpevole, non l'*innocent infringer*. E tuttavia le due fattispecie sono unificate, almeno dal punto di vista terminologico; cosicché si può incontrare qualche non indifferente imbarazzo interpretativo nel differenziare la disciplina di un fenomeno che, almeno dal punto di vista letterale, è individuato unitariamente.

161.2. *L'art. 13 della Direttiva enforcement*. Lo stesso nodo interpretativo, relativo precisamente alla nozione di "recupero dei profitti" (*recovery of profits*), si ripropone anche in relazione alla previsione della direttiva *enforcement* dedicata al "risarcimento del danno"¹⁶³⁸.

La lettura di questa disposizione può peraltro contare su alcuni punti fermi; e da essi conviene prendere le mosse¹⁶³⁹. È intanto significativo che il testo finale

¹⁶³⁵ La previsione del secondo paragrafo è solamente facoltativa e non obbligatoria; il che non toglie che essa abbia una grande importanza operativa, visto che la politica globale della proprietà intellettuale degli Stati Uniti mira alla stipulazione di accordi bilaterali che elevano il livello della tutela accordata dai *partners* al livello più alto compatibile con gli accordi TRIPs: sul punto v. F.M. ABBOTT-T. COTTIER-F. GURRY, *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, Wolters Kluwer, Austin, Boston, 2011, 770 ss.

¹⁶³⁶ § 160.3.

¹⁶³⁷ La visuale della deterrenza è ulteriormente sottolineata dalla previsione dell'obbligo di pagamento di "somme prestabilite" (*pre-established damages*), che, nell'ottica dei rimedi a carico dell'*innocent infringer*, può semplicemente alludere a tecniche di forfettizzazione; in quella del risarcimento del danno, evoca la nozione di danni esemplari o punitivi. E v. il riferimento a "remedies which constitute a deterrent to further infringements" contenuto nell'art. 41(1) TRIPs.

¹⁶³⁸ Direttiva n. 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. direttiva *enforcement*).

¹⁶³⁹ Una lettura completa di questa disposizione richiederebbe l'analisi dei suoi nessi sistematici

della norma abbia abbandonato¹⁶⁴⁰ l'idea che il risarcimento potesse essere determinato in misura forfettaria sulla base di un importo doppio rispetto alla misura dei diritti (o *royalties*) che avrebbero dovuto essere riconosciuti al titolare del diritto dal terzo qualora questi avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto in questione. La determinazione dell'entità del risarcimento ragguagliata sulla base della *royalty* ipotetica è rimasta nella lett. *b*) del par. 1 dell'art. 13; ma nei limiti dell'importo "semplice", non raddoppiato, della *royalty* in questione. Il «Considerando» 26 si è preoccupato di dare conto delle ragioni di questa scelta, sottolineando come "il fine" della norma non sia "quello di introdurre un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su base obiettiva".

Sicuro è anche che il par. 2 dell'art. 13 della direttiva si riferisce alla sola violazione incolpevole: il tenore letterale della previsione non lascia dubbi, riferendosi al solo terzo che incorra nella "violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli di saperlo". Sotto questo profilo, la disposizione differisce dunque dal secondo paragrafo dell'art. 45 TRIPs, che, grazie all'inserimento della congiunzione "anche" (*even*), estende il riferimento anche *all'infringer* che non sia *innocent*.

Le certezze cessano però qui; e da questo punto in poi i dubbi si moltiplicano. Intanto, non è dato di comprendere che senso abbia il riferimento al "pagamento di danni che possono essere predeterminati" nello stesso par. 2, visto che l'espressione corrispondente (*pre-established damages*) nella tradizione anglosassone fa riferimento ai danni punitivi ed esemplari che, come si è osservato, vengono irrogati a carico del contraffattore intenzionale e non dell'autore incolpevole di una violazione. Il riferimento alla condanna al pagamento di danni predeterminati è chiaramente ripreso dal secondo paragrafo dell'art. 45 TRIPs; ma perde la sua giustificazione una volta che l'ambito soggettivo di applicazione della norma europea si è ristretto al solo *innocent infringer*. Vi è da immaginare che la previsione europea voglia fare riferimento a tecniche di forfettizzazione prive di natura punitiva; anche se non è poi facile immaginare che forma esse possano assumere.

Il dubbio più grosso concerne però ancora una volta la nozione di "recupero dei profitti" (*recovery of profits*). Nel secondo paragrafo dell'art. 13 della direttiva, l'obbligo di restituzione dei profitti fa capo, come si è visto, al solo *innocent infringer*. Vi è dunque ragione di escludere che si tratti di un obbligo di restituzione che possa assumere anche natura risarcitoria, come invece si è visto essere previsto in relazione alla disposizione parallela dei TRIPs. Non si può però evitare di chiedersi come quella "*recovery of profits*" del par. 2 dell'art. 13 della direttiva

con l'art. 12, relativo alle misure alternative, che però, presupponendo l'alternativa di un "indennizzo" alle misure correttive e ingiunzioni di cui alla Sez. 5, non pare applicabile alla contraffazione del marchio, nella quale l'ordine di cessazione della violazione appare imprescindibile. Sull'importanza sistematica dell'art. 12 si è giustamente soffermato L. NIVARRA, *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*, cit., 41 ss.

¹⁶⁴⁰ Grazie all'intervento del Comitato economico e sociale: A. LAKITS JOSSE, *Comment to Art. 13 Directive 2004/48*, in Th. Cottier e P. Véron (a cura di), *International and European IP Law*, cit., 481 ss., 482.

si rapporti ai “*damages ... including ... any unfair profits made by the infringer*” (“danni” che tengono conto dei profitti o, nell’inadeguata dizione italiana, dei “benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione”) ¹⁶⁴¹ che la lett. a) del par. 1 del medesimo art. 13 già ricollega alla violazione colpevole ¹⁶⁴². Sorge spontaneo il dubbio che l’autore di una violazione in buona fede possa trovarsi in una situazione addirittura peggiore, sotto il profilo delle conseguenze, rispetto all’autore di una violazione colpevole, intanto perché l’autorità giudiziaria può ordinare al primo la restituzione dell’intero ammontare dei profitti, al secondo solo una somma che “tenga conto di quei profitti” e che quindi, è ragionevole assumere, potrebbe essere anche inferiore e non superiore ad essi; inoltre, nel primo caso sembrerebbero avere rilievo – e diventare oggetto dell’obbligo di restituzione – tutti i profitti a prescindere dalla loro qualificazione; mentre nel secondo caso occorrerebbe restringere la considerazione ai profitti “*unfair*” (illeghi), circoscrivendo ad essi il calcolo dell’autorità giudiziaria ¹⁶⁴³. A ben vedere si ripresenta qui, in forma diversa e ancor più accentuata, lo stesso dubbio che abbiamo incontrato nella lettura del secondo paragrafo dell’art. 45 TRIPS; solo che in quel caso ci si chiedeva come potesse essere medesima la *recovery of profits* a carico di un soggetto incolpevole e, rispettivamente colpevole; nell’interpretazione dell’art. 13 della direttiva addirittura ci si chiede come possa il soggetto incolpevole subire un trattamento peggiore rispetto a quello colpevole.

Nell’altro caso come nell’altro, vi è una sola via di uscita: quella di intendere in due modi diversi la nozione di *recovery of profits* a seconda delle caratterizzazioni soggettive dell’autore della violazione ¹⁶⁴⁴. Infatti, solo se si prende come base di calcolo un profitto “pieno” in relazione all’autore della violazione colpevole; e un profitto “parziale”, inteso in senso più restrittivo in coerenza con la funzione restitutoria e indennitaria della norma ¹⁶⁴⁵ in relazione all’autore di una violazione incolpevole, diviene possibile trovare un fondamento razionale alle due norme.

¹⁶⁴¹ Concordo con M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, cit., 181 e 197, che il termine “benefici” va qui inteso come sinonimo di quello di “profitti” o “utili”. Non solo l’assimilazione è suggerita dalla vicenda normativa, che vede la direttiva seguire le orme dei TRIPS che al riguardo fanno riferimento ai “profits”; ma è confermata dai testi inglese e tedesco della direttiva, che usano rispettivamente le espressioni “unfair profits” e “der zu Unrecht erzielten Gewinne”, a conferma dell’impressione che ci troviamo di fronte a un ennesimo infortunio dei servizi linguistici dell’Unione europea nella loro componente italofoona.

¹⁶⁴² Introducendo qui un parametro che non si trova nei TRIPS ma con essi è sicuramente compatibile: v. M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 152. L’A. è peraltro indotto dall’errore della formulazione italiana della lett. a) del par. 1 dell’art. 13 della direttiva a ritenere, 176, che la previsione si applichi anche al caso della violazione incolpevole; il che però è escluso dalla qualificazione dei profitti come *unfair*.

¹⁶⁴³ In termini non diversi A. LAKITS JOSSE, *Comment to Art. 13 Directive 2004/48*, 483. Secondo A. VANZETTI, *La «restituzione» degli utili di cui all’art. 125, n. 3 c.p.i.*, cit., 323, costituirebbe una “palese assurdità” una lettura della norma che conducesse al risultato ipotizzato nel testo.

¹⁶⁴⁴ Alla stessa conclusione approda M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 157.

¹⁶⁴⁵ Da intendersi nel senso precisato *infra*, al § 167.3.

Né si tratta, va sottolineato, di un'opzione interpretativa arbitraria. Il quadro generale nel quale vanno collocate le diverse misure preordinate all'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale è apprestato dal par. 2 dell'art. 3 della direttiva, che impone che le misure da essa previste debbano essere "effettive, proporzionate e dissuasive". Ciò significa che la loro interpretazione e applicazione va ragguagliata a tre principi collegati fra di loro: e, se l'efficacia e dissuasività discendono dal principio generale di effettività¹⁶⁴⁶, questo deve però necessariamente coordinarsi con un altro principio cardine come quello della proporzionalità, sancito dall'art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali; quindi, un rimedio del danno che non fosse calibrato sullo stato soggettivo dell'autore della violazione non rispetterebbe questi canoni e in particolare quello della proporzionalità¹⁶⁴⁷.

161.3. *L'art. 125 c.p.i.* Nel quadro ora tracciato, la ricostruzione del significato della previsione italiana si snoda lungo tre passaggi.

A) Occorre subito domandarsi se, con la norma dell'art. 125 c.p.i. il diritto nazionale disciplina solamente il risarcimento del danno o anche la restituzione del profitto conseguito dall'autore *incolpevole* della violazione di un diritto di proprietà intellettuale. L'interrogativo non è fuori luogo; ché anzi a una prima lettura della norma e in particolare del suo 3° comma risulta evidente la mancanza di qualsiasi esplicito riferimento a una situazione corrispondente a quella regolata dal par. 2 dell'art. 13 della direttiva, in cui il terzo sia incorso nella "violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli di saperlo".

Purtuttavia la risposta affermativa non appare particolarmente ardua o incerta. Dal punto di vista della genesi delle norme, tutta la vicenda legislativa sta a dimostrare che il legislatore storico ha perseguito consapevolmente – e tenacemente – l'obiettivo di affiancare alla tutela risarcitoria misure rivolte alla restituzione dell'utile conseguito dall'autore di una violazione incolpevole¹⁶⁴⁸. L'obiettivo non aveva potuto essere raggiunto con il testo originario dell'art. 125, adottato dal d.lgs. n. 30/2005, in ragione di un'indicazione contraria, formulata dalla Camera dei deputati "all'ultima ora" dell'*iter* normativo, in occasione dell'acquisizione del parere obbligatorio sullo schema di decreto e poi accolta in sede di concerto

¹⁶⁴⁶ Corte UE 24 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 136 e 141.

¹⁶⁴⁷ Per un'interpretazione della norma in relazione al risarcimento del danno v. Corte di Giustizia 26 aprile 2007, caso «Boehringer II», cit., par. 61 ss.; con riferimento alle misure inibitorie Corte UE 24 novembre 2011 (Terza Sezione), caso «Scarlet Extended», cit., par. 36 e 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 139.

¹⁶⁴⁸ La relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 140/2006, che ha introdotto il testo vigente dell'art. 125, spiega così le ragioni dell'intervento: "Così facendo, la nuova norma dell'art. 125 considera le misure del risarcimento del danno e della reversione degli utili come operativamente e concettualmente distinte essendo peraltro riconducibili rispettivamente al profilo della reintegrazione del patrimonio lesa e a quello – ben diverso – dell'arricchimento senza causa". Per una discussione accurata e convincente della vicenda che ha condotto al testo del 2006 v. in particolare M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, cit., 174 ss.

interministeriale¹⁶⁴⁹; e tuttavia era finalmente stato centrato in occasione del recepimento della direttiva *enforcement* con il d.lgs. n. 140/2006.

Che il testo vigente dell'art. 125 c.p.i. disciplini anche la restituzione del profitto conseguito grazie a una violazione incolpevole si ricava ora, per la verità solo implicitamente e quindi con qualche difficoltà di lettura¹⁶⁵⁰, dal testo del 3° comma della norma, laddove esso prevede che “in ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione” senza distinguere fra violazione colpevole e incolpevole; e in modo più evidente dalla rubrica della norma, che ora fa esplicito riferimento alla “restituzione dei profitti dell'autore della violazione” oltre che al risarcimento del danno. Un ulteriore argomento può essere desunto dal confronto con il testo originario dell'art. 125¹⁶⁵¹, che chiaramente intendeva la restituzione del profitto non come oggetto di una distinta obbligazione ma come parametro di valutazione di cui deve essere “tenuto conto” nello stimare il risarcimento; mentre il 3° comma dell'art. 125 evita di ricollegare l'obbligo di restituzione ai presupposti dell'azione di risarcimento. Né si potrebbe obiettare che a questa lettura si frappone la circostanza che alla medesima nozione di “restituzione degli utili” del 3° comma sarebbe, stando alla lettura proposta nel testo, assegnata simultaneamente la funzione di designare l'obbligo restitutorio dell'arricchito e quello risarcitorio del danneggiante: tale dualità di significati è perfettamente in linea con la formulazione del testo dell'art. 45 TRIPS.

Certo, occorre purtuttavia prendere anche atto che i presupposti e le modalità di computo dell'obbligo di restituzione gravante sull'autore incolpevole della violazione non sono affatto individuati espressamente dal tenore letterale della previsione ma sono affidati all'interpretazione del 3° comma dell'art. 125 c.p.i. Né ci si può nascondere che la lettura di questa previsione è tutt'altro che facile, visto che a essa sono simultaneamente affidati più compiti, tra cui quello di disciplinare *sia* la restituzione degli utili da parte dell'autore incolpevole delle violazioni *sia* la restituzione risarcitoria¹⁶⁵², con la conseguenza che, a partire da una formulazione così aggrovigliata, diviene ancor più problematico assegnare un significato preciso ai singoli segmenti normativi che la compongono e in particolare, per quanto qui ci concerne, quello relativo alla restituzione degli utili da parte dell'autore incolpevole della violazione.

B) Il 1° comma dell'art. 125 c.p.i. indica fra gli “elementi pertinenti” ai fini

¹⁶⁴⁹ Suscitando le proteste – non velate – della Commissione che aveva provveduto alla stesura dell'articolato. Per la ricostruzione di questi snodi v. M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, cit., 176-177.

¹⁶⁵⁰ Sulla quale v. *infra*, 161.4.

¹⁶⁵¹ E con il testo attuale dell'art. 158 l.d.a., sotto questo profilo identico al testo originario dell'art. 125 c.p.i.

¹⁶⁵² V. §§ 161.1, 161.2 e 173. Sulle questioni che derivano dalla circostanza che l'art. 125 c.p.i. ulteriormente sdoppia la disciplina della restituzione del profitto risarcitoria presentandola ora come parametro di valutazione del danno subito dal titolare (1° comma) ora simultaneamente come oggetto di un obbligo di restituzione dell'utile al titolare dall'autore della violazione colpevole (3° comma), eventualmente da raccordare con il ristoro del lucro cessante, v. §§ 169.5 e 173.3.

della liquidazione del danno da contraffazione “i benefici realizzati dall’autore della violazione”, alludendo così, è da ritenersi¹⁶⁵³, agli utili conseguiti dal contraffattore; al 3° comma inserisce anche la disciplina della “restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione”. Ora, volgendo l’attenzione specificamente alla disciplina della restituzione del profitto conseguito dall’autore *colpevole* della violazione di un diritto di proprietà intellettuale, ci si deve chiedere se si tratti di norma incostituzionale per eccesso di delega.

Occorre a questo proposito ricordare che la legge sulla cui base è stato adottato il Codice della proprietà industriale¹⁶⁵⁴ aveva delegato il Governo ad adottare norme “per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale” nel rispetto di principi e criteri direttivi così formulati: “a) ... coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica; b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta”. Si potrebbe dubitare che la delega sia stata rispettata, se ci si fermasse al solo principio e criterio direttivo di cui alla lett. a). Infatti, nel diritto anteriore il trasferimento nel patrimonio del titolare del diritto dei benefici economici ricevuti dal terzo grazie all’illegittima utilizzazione del diritto di proprietà intellettuale altrui era riservato all’azione di arricchimento; ma questa era esperibile dal danneggiato solo quando il danneggiato medesimo non disponesse di altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito (art. 2042 c.c.); e nei confronti del contraffattore colpevole è per l’appunto prevista l’azione di risarcimento del danno¹⁶⁵⁵. Da questo punto di vista, dunque, il testo del 1° e del 3°

¹⁶⁵³ In senso conforme M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 175 ss. (che però ritiene che anche gli utili-“benefici” di cui al 1° comma dell’art. 125 c.p.i. siano, al pari di quelli del 3° comma, oggetto dell’obbligazione di restituzione dell’autore della violazione; mentre secondo la lettura qui proposta essi sarebbero invece uno degli aspetti pertinenti da considerare ai fini della liquidazione del lucro cessante).

¹⁶⁵⁴ Art. 15, 1° comma, l. 12 dicembre 2002, n. 273, Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

¹⁶⁵⁵ Sul punto v. M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, cit., 182-183. Per la verità, la percezione dei limiti angusti in cui opera l’azione di arricchimento senza causa disciplinata dall’art. 2041 c.c. ha sollecitato la dottrina generalcivilistica alla ricerca dei presupposti di un’azione di recupero dei frutti del comportamento obiettivamente illecito che si è articolata lungo un percorso assai ricco, che prende le mosse dagli studi di R. SACCO [*Riversione al titolare del diritto violato del beneficio pecuniario ottenuto dall’autore del fatto illecito mediante l’utilizzazione del bene alieno*, in *Foro pad.*, 1957, I, 1423 ss. e *L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Torino, 1959, che propugnava l’esistenza di un principio generale secondo il quale la retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore conseguirebbe da un’azione di arricchimento ottenuto mediante fatto obiettivamente illecito (che “non ha nulla a che vedere con la materia dell’arricchimento senza causa”: *L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., 3 e 134 ss.), basato sugli indici normativi rappresentati dalle norme sulla restituzione dei frutti da parte del possessore (artt. 821 e 1148 ss. c.c.), sui modi di acquisto a titolo originario della proprietà (artt. 934 ss., 939, 940 c.c.), sull’alienazione del non titolare (art. 2038 c.c.), sulla *negotiorum gestio* impropria (art. 2032 c.c.), oltre che dalla previsione dell’art. 85 l.i.], alla posizione di P. TRIMARCHI, *L’arricchimento senza causa*, Giuffrè, Milano, 1962, 51 ss. e 71 ss., che, nella ricerca di uno strumento idoneo a scoraggiare l’illecito rendendolo improduttivo di utile per il suo autore, approdava all’affermazione di un “obbligo di restituire l’arricchimento ottenuto, eventualmente oltre la misura

comma dell'art. 125 c.p.i. rappresenta una discontinuità, anzi, una netta frattura, rispetto alla disciplina previgente, che non avrebbe potuto trovare una propria legittimazione nella delega nella parte in cui questa disponeva un semplice "riassetto" della materia da realizzarsi attraverso il "coordinamento" delle disposizioni

del danno cagionato", *ivi* 55, e correlativamente individuava un'ipotesi di responsabilità per arricchimento, sia pur limitata ai soli casi di violazione in mala fede dell'altrui diritto di proprietà intellettuale; in una visione, sensibilmente divergente nei risultati, ma non nell'orizzonte di riferimenti, v. P. BARCELLONA, *Frutti e profitto di impresa*, cit., 43 ss. e 52 ss., secondo il quale l'unico criterio normativo preordinato alla ripartizione delle utilità ottenute mediante lo sfruttamento dell'altrui bene immateriale sarebbe offerto dalla previsione dell'art. 1148 c.c. (ad esclusione delle norme sul risarcimento del danno), che darebbe al titolare la sola azione personale di restituzione del valore obiettivo del godimento del bene nell'ipotesi in cui sussista la mala fede. Questa complessiva direttrice di indagine è stata rinverdata in tempi recenti da molti studi generalcivilistici, fra cui quello di C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *Il dir. ind.* 2003, 7 ss., basato sulla distinzione, tradizionale alla materia, fra i due fenomeni della contraffazione e dell'usurpazione, che, nel primo caso, scorge una lesione del potere di godimento, nel secondo una lesione incidente sulla posizione giuridica di esclusività, che beneficerebbe della tutela propria di una regola proprietaria anche quando l'entità considerata sia da un punto di vista fenomenologico suscettibile di fruizione non esclusiva. Sembra così all'A. aprirsi la via per ipotizzare che all'usurpazione consegua la restituzione dell'arricchimento, inteso come "stato allotropico della *rei vindictio*" (11), fondata sulla previsione dell'art. 2038 c.c. e quindi liberata dalle strettoie imposte dal duplice requisito del depauperamento e della sussidiarietà postulato dal restrittivo tenore dell'art. 2041 c.c.; e che al risarcimento che consegue alla responsabilità per contraffazione possa, finalmente, affiancarsi un'azione di "arricchimento oltre la responsabilità" che sarebbe legittimata dalla circostanza che il rapporto fra gli artt. 2041 e 2043 c.c. configurerebbe, in realtà, un caso di concorso non alternativo con divieto di cumulo o, più precisamente, di "cumulo tra responsabilità e arricchimento, ciascuno per l'oggetto che propriamente lo riguarda" (15), basato sul concetto secondo cui la sussidiarietà di cui all'art. 2041 c.c. concernerebbe solo il caso in cui l'azione di risarcimento e di arricchimento abbiano il medesimo oggetto. Dove, peraltro, in punto fattispecie, l'industrialista meno versato a estrapolare dalla disciplina delle "cose" cui si riferisce la previsione dell'art. 2038 c.c. regole estensibili all'*attività* dell'impresa che impiega segni e altri beni immateriali, stenta a comprendere quale rapporto possa esistere fra la "cosa", "alienata" dal *non dominus* in mala fede di cui al capoverso dell'art. 2038 c.c., e il bene immateriale, usato – ma non "alienato" – dal terzo usurpatore all'interno della propria attività d'impresa, in ispregio del potere esclusivo del titolare (anche se deve riconoscere che, in entrambi i casi, ricorre lesione del potere dispositivo: nell'un caso, però, con l'alienazione della cosa altrui all'acquirente *a non domino*, nell'altro con l'uso ad opera del terzo in assenza di conforme consenso del titolare). In punto disciplina, poi, l'industrialista non può che esprimere le più ampie perplessità sulla possibilità di gettare un ponte fra la logica delle regole attinenti alle cose, nella quale si iscrive la previsione dell'art. 2038 c.c., e quella dell'attività e delle riserve di attività, nell'ambito della quale si muovono i diritti di proprietà intellettuale. Invero, se nella prima logica il ripristino della titolarità sul bene può comunicarsi anche ai frutti nel frattempo maturati, non vi sono ragioni per riprendere quello schema quando l'iniziativa dell'attività, pur lesiva dell'altrui diritto di proprietà intellettuale e della correlativa riserva di attività, sia del terzo: il titolo relativo al *corpus mysticum* del bene immateriale non si comunica ai *corpora mechanica* in cui si esso si estrinseca e tanto meno al saldo dell'attività compiuta in violazione della riserva. Per una rassegna e considerazione critica degli altri studi che sono stati dedicati alla materia da studiosi che si muovono nelle coordinate del diritto privato generale anziché del diritto della proprietà intellettuale alla ricerca di soluzioni capaci di trovare vie di uscita a un conflitto che avrebbe natura "attributiva" al di là delle strettoie della logica "aquiliana" v. M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 187 ss. e A. GENOVESE, *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, cit., 113 ss.

previgenti ad esclusione dunque dell'introduzione di innovazioni che si discostassero dalle soluzioni normative anteriormente accolte.

Il dubbio può però essere superato ricorrendo al principio e criterio direttivo di cui alla lett. *b*) della norma di delega e quindi intendendo l'introduzione della restituzione del profitto "risarcitoria" come modalità di adeguamento alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta. La quale, infatti, come si è visto, consente (per quanto concerne l'art. 45, par. 2, TRIPs) e impone (per quanto riguarda la lett. *a*) dell'art. 13 della direttiva *enforcement*) la previsione della *recovery of profits* come parametro del risarcimento del danno derivante da violazione colpevole della proprietà intellettuale¹⁶⁵⁶.

C) Quali sono le conseguenze della lettura dell'art. 125 c.p.i. qui proposta sul piano operativo, dell'interpretazione e dell'applicazione delle norme? Da un lato, la previsione di una restituzione del profitto risarcitoria risulta, nel quadro qui proposto, costituzionalmente legittima; ma solo nei limiti in cui i suoi lineamenti trovino corrispondenza nelle fonti internazionali e comunitarie, che prendono come base di calcolo il profitto "pieno" conseguito dall'autore della violazione colpevole.

Abbiamo però anche visto (alla lett. *A*) come il testo vigente dell'art. 125 c.p.i. disciplini altresì la restituzione del profitto conseguito grazie a una violazione incolpevole¹⁶⁵⁷.

Di conseguenza, la ricostruzione qui proposta conduce, nei suoi termini complessivi, ancora una volta – ed in perfetta conformità alle fonti internazionali e comunitarie – a uno "sdoppiamento" delle basi di calcolo del profitto restituendo, conseguito dall'autore della violazione a seconda che questi sia colpevole o incolpevole¹⁶⁵⁸.

La lettura proposta comporta un guadagno conoscitivo non indifferente. E tuttavia, pur così intesa, la norma continua a presentare difficoltà di lettura notevoli.

¹⁶⁵⁶ Per la verità, contro l'argomentazione formulata nel testo, si potrebbe osservare che la disciplina della restituzione del profitto del contraffattore è stata introdotta non dal testo originario dell'art. 125 c.p.i. ma dalle modifiche ad esso apportate dal d.lgs. n. 140/2006; e che la delega relativa a questo strumento normativo è rappresentata non dalla l. 12 dicembre 2001, n. 273 ma dalla l. 18 aprile 2005, n. 62, c.d. legge comunitaria 2004. Ora, fra i "principi e criteri direttivi generali della delega legislativa" non è dato rinvenire un principio o criterio direttivo corrispondente alla lett. *b*) dell'art. 15, 1° comma, l. n. 273/2001 (mentre la lett. *a*) dell'art. 15, 1° comma, l. n. 273/2001 trova una parziale corrispondenza nella lett. *b*) dell'art. 2 della l. n. 62/2005). Lascio la soluzione della questione nelle mani più capaci degli studiosi di diritto costituzionale, che potranno domandarsi se e in quale misura una delega antecedente sopravviva anche quando il legislatore si trovi a modificare la disciplina cui essa originariamente si riferiva per dare attuazione a un testo normativo comunitario diverso e successivo (nella specie: la direttiva *enforcement* n. 48/2004), limitandomi a osservare che la questione è tutto sommato oziosa, visto che il principio dell'adeguamento alla disciplina comunitaria non necessita di un apposito criterio e principio di delega per orientare l'azione del legislatore.

¹⁶⁵⁷ Trovando, è appena il caso di soggiungere, sicura copertura nella previsione dell'art. 13, par. 2, della direttiva *enforcement*.

¹⁶⁵⁸ §§ 161.1 e 161.2; e v. § 9.

Anche quando si sia acquisita una risposta affermativa al quesito *se* la norma stessa preveda un obbligo di restituzione dell'utile conseguito dall'autore incolpevole di una violazione, ci si deve ulteriormente interrogare sul *come* questo obbligo vada poi individuato nei suoi contorni¹⁶⁵⁹ e soprattutto *come* esso vada raccordato con l'obbligo di restituzione risarcitorio, i cui contorni restano a loro volta altrettanto incerti anche quando se ne sia accertata la legittimità costituzionale (lett. *B*).

Se il dato letterale fornito da una previsione singolarmente “aggrovigliata” come il 3° comma dell'art. 125 c.p.i. non soccorre ai fini del raccordo fra i due obblighi di restituzione, quello sistematico aiuta ancor di meno, per ragioni che stanno nella stessa tecnica legislativa prescelta. Questa, infatti, evita – forse consapevolmente – di istituire una relazione precisa fra l'obbligo di restituzione non risarcitorio dell'autore incolpevole della violazione da un lato e le varie figure di obbligazioni non contrattuali e restitutoria diverse dall'illecito civile reperibili nel codice¹⁶⁶⁰; né tantomeno la norma offre alcun appiglio per indicare una scelta fra le diverse soluzioni interpretative che si sono contese il campo sul tema della restituzione dell'arricchimento da contraffazione lungo un arco di tempo che ormai va ben oltre il mezzo secolo¹⁶⁶¹.

Non è dato d'altro canto trovare risposte spostando l'analisi a un livello più alto, e, più precisamente, interrogandosi sui reciproci rapporti fra i due distinti obblighi di restituzione degli utili da un lato e l'obbligazione di risarcimento del danno da contraffazione, dall'altro. Si tratta di un quesito che appare ineludibile, visto che una stessa norma, il 3° comma, disciplina i due distinti obblighi di restituzione, uno dei quali soltanto risultata dotato di funzione risarcitoria; e dal canto suo il 1° comma della medesima disposizione fa riferimento ai “benefici realizzati dall'autore della violazione” non come oggetto di un obbligo restitutorio ma come parametro di liquidazione del danno risarcibile. Eppure il legislatore tace. Infatti, quanto al rapporto fra quella che il legislatore storico designa (nella Relazione) come “reversione degli utili”, intendendo con l'espressione le due ipotesi di obbligo di restituzione degli utili, da un lato, e il risarcimento da contraffazione, dall'altro, sappiamo solo che, nella mente del legislatore storico, si tratterebbe di misure “operativamente e concettualmente distinte”¹⁶⁶², ma nulla di più. L'agnosticismo della presa di posizione è apprezzabile e verosimilmente anche obbligato, nella misura in cui esso venga inteso come riconoscimento del primato del diritto comunitario e internazionale, che, allora, sarebbe chiamato a disciplinare i diversi profili aperti a partire da nozioni autonome di diritto comunitario, in parti-

¹⁶⁵⁹ V. in argomento § 167.3; e per un accenno la precedente lett. A).

¹⁶⁶⁰ Artt. 2028 ss., 2033 ss. e 2041 ss.

¹⁶⁶¹ Partendo dallo studio di R. SACCO, *Riversione al titolare del diritto violato del beneficio pecuniario ottenuto dall'autore del fatto illecito mediante l'utilizzazione del bene alieno*, cit., che è del 1957, fino a quello di C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione*, cit., che è del 2003.

¹⁶⁶² V. la soprascritta relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 140/2006.

colare con riguardo alla restituzione non risarcitoria e al riferimento agli utili del contraffattore come parametro per la determinazione del danno risarcibile¹⁶⁶³. Anche aderendo a questa ipotesi il passo in avanti non è risolutivo, in quanto restano, come si vedrà fra breve, non poche incertezze nell'individuazione dei lineamenti della nozione comunitaria di restituzione non risarcitoria e nel suo raccordo con il diritto interno.

Ritornando ora al tema del raccordo fra i due obblighi di restituzione, si deve dunque prendere atto che, pur accettando l'idea sopra suggerita che la restituzione del profitto "non risarcitoria" sia ricavabile da una sorta di "sdoppiamento" del regime della restituzione del profitto conseguito dall'autore della violazione, che così si divaricherebbe a seconda che questi sia incolpevole piuttosto che colpevole, si giunge solamente a indicazioni ricostruttive parziali. Quando si prenda in considerazione la restituzione degli utili conseguiti dall'autore della violazione colpevole, è legittimo assumere che essa debba necessariamente avere alla propria base un profitto "pieno", e non il profitto "parziale" restituendo in caso di violazione incolpevole, per le ragioni poc'anzi viste¹⁶⁶⁴; e tuttavia l'indicazione dovrà essere opportunamente calibrata per tenere adeguato conto del dato normativo per cui la commisurazione dell'utile del contraffattore restituendo, che deriva dai TRIPs e non dalla direttiva *enforcement*, incorpora in sé una valenza deterrente e preventiva; mentre la commisurazione dell'utile del medesimo contraffattore, se intesa come parametro di calcolo del danno risarcibile, che deriva dalla direttiva *enforcement* e non dai TRIPs, assolve a una funzione risarcitoria e quindi compensativa ma non deterrente¹⁶⁶⁵.

È sulla base di queste, non esattamente confortanti, premesse di ordine generale che dobbiamo ora passare alla ricostruzione della disciplina del risarcimento del danno – e della restituzione dell'arricchimento dell'autore incolpevole della violazione – accolta dal diritto nazionale comunitariamente armonizzato.

161.4. *Due narrazioni a confronto*. Non possiamo però esentarci dal tentativo di cogliere il senso complessivo dell'evoluzione normativa ora tratteggiata e posta alla base dell'interpretazione della norma nazionale. Si confrontano a questo riguardo due narrazioni fra loro molto diverse. Secondo una prima ricostruzione, le innovazioni inaugurate dall'adozione dello strumento internazionale e comunitario hanno portato un apprezzabile rimedio alle carenze e lacune normative ereditate dal passato. Si sarebbe finalmente affrontato con la necessaria decisione il fenomeno dell'inadeguatezza – o anche, come pure si è detto, dell'"incapienza" –¹⁶⁶⁶ del

¹⁶⁶³ Sul principio dell'autonomia delle nozioni di diritto comunitario rispetto alle corrispondenti nozioni di diritto nazionale v., oltre ai richiami contenuti nei §§ 94.1 e 127.3, Corte UE 27 giugno 2013 (Quinta Sezione), caso «bottiglia di plastica», cit., parr. 25-26; 18 ottobre 2011 (Grande Sezione), causa C-34/10, Oliver Brüstle c. Greenpeace eV, caso «Brüstle», parr. 25 ss.

¹⁶⁶⁴ Al § 161.2.

¹⁶⁶⁵ V. §§ 161.1 e 161.2 rispettivamente, nonché 169.5; e, per la legittimità costituzionale delle norme condizionata alla loro "copertura" ad opera delle fonti internazionali e comunitarie, v. la lett. B) di questo medesimo §.

¹⁶⁶⁶ C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione*, cit., 11.

sistema risarcitorio a fronteggiare il danno industrialistico, ponendo rimedio al fenomeno ricorrente della sottostima del danno subito dal titolare di un diritto di proprietà intellettuale. Questa evoluzione sarebbe da salutarsi con favore, perché realizzerebbe un'adeguata deterrenza rispetto all'illecito contrastato. Più precisamente, adottando regole che garantiscano che "il delitto non paga" anche nel settore della proprietà intellettuale¹⁶⁶⁷, si raggiungerebbero al contempo obiettivi di equità e di efficienza. Sotto il primo profilo, si rimedierebbe all'ingiustizia di una sottovalutazione del danno¹⁶⁶⁸; dal punto di vista dell'efficienza, si rispetterebbe il ruolo di incentivo all'innovazione e alla creatività assegnato dall'ordinamento ai diritti di proprietà industriale, scoraggiandone la sistematica violazione¹⁶⁶⁹.

Vi è però anche una narrazione alternativa, la cui plausibilità non va a mio avviso sottovalutata. Essa segnala che la lunga marcia in direzione di un incremento della misura del danno risarcibile è nata con i TRIPs al fine (o meglio, nell'illusione) di controbilanciare la perdita di competitività delle imprese del Nord del mondo sui mercati globali¹⁶⁷⁰. Suggerisce che l'imitazione di quell'approccio non su scala globale (come nei TRIPs) ma sul mercato europeo costituisca un doppio errore di politica legislativa: innanzitutto perché non dà alcuna risposta all'esigenza primaria delle imprese che operano su scala europea, che è quella di potere disporre – come i loro concorrenti statunitensi – di una tutela giurisdizionale unica per tutto il mercato in cui operano, anziché 28 provvedimenti di 28 giudici diversi¹⁶⁷¹; e in secondo luogo perché rafforza la posizione sul mercato delle imprese *incumbent*, che detengono diritti di proprietà intellettuale, rispetto agli operatori *newcomer* che più facilmente possono esserne privi e trovarsi a interferire con i diritti delle imprese già attestate sul mercato¹⁶⁷².

Non nascondo la mia preferenza per questa seconda prospettiva; né ignoro che al momento essa è fortemente minoritaria¹⁶⁷³.

¹⁶⁶⁷ L'espressione è ricorrente: v. ad es. V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 205.

¹⁶⁶⁸ Sul punto v. in particolare M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, cit., 186 ss.

¹⁶⁶⁹ V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 204 ss.

¹⁶⁷⁰ § 161.1.

¹⁶⁷¹ Mi sono soffermato sui costi dell'assenza di un apparato giurisdizionale accentrato e dotato di tratti 'federali' in *Le misure compulsorie*, cit., 115 ss., ritornando sul tema in *The Recasting of Brussels I Regulation in an IP lawyer's perspective*, in F. Pocar, I. Viarengo e F.C. Villata (a cura di), *Recasting Brussels I*, Cedam, Padova, 2012, 147 ss. È a questo inconveniente che dà risposta in materia di invenzioni industriali l'istituzione del – pur altrimenti criticabile – Tribunale unificato dei brevetti (su cui v. fra i molti V. DI CATALDO, *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?* in *Riv. dir. ind.* 2013, I, 301 ss.).

¹⁶⁷² Con effetti che, nei settori a più alta tecnologia (soprattutto digitale) andranno a sistematico detrimento delle imprese europee e a vantaggio di quelle americane (e cinesi).

¹⁶⁷³ Ma v. per una posizione mediana, tra le due illustrate nel testo, A. VANZETTI, *La «restituzione» degli utili di cui all'art. 125, n. 3 c.p.i.*, cit.

162. *L'assetto complessivo dell'obbligo di risarcimento del danno e di restituzione degli utili. Le coordinate geografiche dell'obbligazione risarcitoria*

162.1. *L'assetto complessivo.* La previsione dell'art. 125 c.p.i. dedica tre commi alla liquidazione del danno derivante dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e quindi anche del marchio. Il 1° comma detta le regole generali di liquidazione; il 2° comma una disciplina specifica della "liquidazione in somma globale", introducendo nel suo ambito una specifica modalità di calcolo del lucro cessante, ragguagliata a un ipotetico canone per lo sfruttamento del diritto. Il 3° comma contiene una disciplina della restituzione degli utili, che, come si è visto, si "sdoppia" a seconda che concerna la restituzione risarcitoria od, in alternativa, ricollegabile a una violazione incolpevole.

La lettura della norma conferma che la disciplina ha esclusivamente per oggetto le conseguenze della violazione; i presupposti della medesima violazione vanno di conseguenza ricercati al di fuori dello spazio normativo disegnato dall'art. 125 c.p.i.

L'integrazione non è particolarmente problematica per quel che concerne il risarcimento del danno. Nel campo dei diritti di proprietà intellettuale e specificamente del diritto dei marchi si è infatti formata una lunga tradizione interpretativa¹⁶⁷⁴ secondo la quale, per individuare i presupposti dell'obbligo risarcitorio sotto i diversi profili rilevanti (e così in particolare per l'individuazione degli autori dell'illecito e dei soggetti passivi del medesimo; dello stato soggettivo degli autori medesimi; del nesso di causalità), occorre fare riferimento alla disciplina generale dell'illecito civile. Non vi è ragione di discostarsi oggi da questo modo di procedere¹⁶⁷⁵, visto che anche la disciplina nuova delle conseguenze dell'illecito tracciata dall'art. 125 c.p.i. dà per scontato che i presupposti soggettivi e oggettivi, come anche la prescrizione dell'azione corrispondente, siano collocati al di fuori del suo perimetro e quindi, attendibilmente, all'interno del sistema generalciviltistico dell'illecito; e conferma tale scelta con un rinvio alle norme civilistiche in materia, contenuto esplicitamente al 1° comma e implicitamente al 2°.

L'integrazione diventa viceversa più disagiata quando si tratti di immaginare un modo di coordinare le conseguenze della violazione incolpevole con i suoi presupposti. Qui disponiamo solo dei due dati normativi sopra inventariati, l'uno negativo e l'altro positivo¹⁶⁷⁶. Quello negativo sta nella mancanza di un riferimento chiaro e univoco agli istituti civilistici generali cui è affidato l'obbligo di

¹⁶⁷⁴ Sulla base dell'art. 66 l.m. In questo senso v. D. SARTI, *L'assegnazione in proprietà*, cit., 226; M.S. SPOLIDORO, *La tutela cautelare e di merito*, cit., 417; V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, 119; ma vedi i rilievi critici di L. NIVARRA, *Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle "sanzioni" a tutela della proprietà intellettuale*, cit., 326.

¹⁶⁷⁵ Nello stesso senso v. G. RATTI, *Il risarcimento del danno*, cit., 359 e, con qualche puntualizzazione (sulla specialità della lesione presa in considerazione nella violazione industrialistica), M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 158 ss.

¹⁶⁷⁶ Per entrambi i profili v. già § 161.3.

restituzione non risarcitorio e di una definizione dei rapporti fra obbligo di restituzione e di risarcimento; quello positivo nella matrice comunitaria dell'istituto, con tutte le conseguenze che questa comporta sul piano della possibilità di ricorrere alle indicazioni provenienti dalla "nozione autonoma" di diritto comunitario di restituzione degli utili derivanti dalla violazione incolpevole sul piano dell'interpretazione e dell'applicazione della previsione interna corrispondente, il 3° comma dell'art. 125 c.p.i. È però possibile immaginare di arricchire questi due esigui punti di partenza con un'ipotesi di lavoro un po' più articolata, che punti sulla possibilità di desumere elementi utili per l'individuazione dei lineamenti dell'obbligazione restitutoria derivante da violazione incolpevole dal raffronto con la disciplina corrispondente dettata per la violazione colpevole. Se questo modo di procedere possa porre in qualche misura rimedio al carattere zoppicante dello "sdoppiamento" normativo, rimane ancor tutto da vedere¹⁶⁷⁷.

162.2. *L'ambito di applicazione ratione loci per i marchi italiani.* Quale è, innanzitutto, l'ambito di applicazione territoriale dell'art. 125 c.p.i.? Bisogna a questo proposito distinguere se l'attore in giudizio faccia valere un marchio italiano o un marchio comunitario. Se è fatto valere un marchio italiano, non vi sarà dubbio sull'applicabilità della legge italiana quando tutti i comportamenti vietati del terzo (corrispondenti alle attività riservate al titolare: come l'apposizione del marchio sui beni, il loro immagazzinamento, offerta in vendita o importazione nonché la pubblicità) abbiano luogo nel territorio della Repubblica¹⁶⁷⁸. È però anche vero che basta che il terzo compia nel territorio italiano una o più fra le attività riservate, ad es. importando e vendendo, oppure apponendo il marchio e poi esportando¹⁶⁷⁹, perché sia configurabile una contraffazione. Se così è, c'è da domandarsi se la legge italiana sia chiamata a valutare il solo danno¹⁶⁸⁰ prodotto dal segmento di attività che si realizza sul territorio nazionale (ad es. l'apposizione del marchio sui beni poi esportati) o tutta l'attività nel suo complesso, ivi comprese anche le vendite all'estero dei beni in questione¹⁶⁸¹.

Secondo una prima linea di ragionamento, si potrebbe argomentare che, anche se le vendite abbiano poi luogo all'estero, esse trovano fra i propri antecedenti causali (rilevanti ai sensi dell'art. 2043 c.c.)¹⁶⁸² l'illecito realizzato in Italia; e che quindi la legge italiana sia chiamata a valutare tutto il danno nella sua integralità, anche per la fase finale verificatasi all'estero a seguito dell'esportazione. A questa

¹⁶⁷⁷ E cfr. §§ 167.3, 168.2, 169.5 e 173.

¹⁶⁷⁸ Art. 20.2 c.p.i. (e v. § 123). Sull'individuazione del luogo in cui avviene l'uso del segno la cui illiceità è in questione v. già § 123.4.

¹⁶⁷⁹ L'ipotesi si riferisce alla tutela del solo marchio anteriore registrato: v. § 158.3.

¹⁶⁸⁰ Od arricchimento: § 161.3.

¹⁶⁸¹ Questione analiticamente distinta, che si ripresenta in tutto questo paragrafo ogniqualvolta si giunga alla conclusione che il comportamento va valutato alla luce della norma nazionale, è se con tale espressione si faccia riferimento al diritto interno in quanto tale o al diritto interno come risulta dall'armonizzazione comunitaria; e, come si vedrà (al § 164.1), tale quesito richiede talora qualche messa a punto.

¹⁶⁸² Sul punto v. § 167.1.

tesi si può però opporre che, se nel territorio di esportazione il marchio non è protetto, il diritto italiano non può essere chiamato a valutare alla propria stregua le conseguenze di un comportamento di immissione sul mercato che nel luogo in cui esso si verifica non è illecito; e che quindi la valutazione operata secondo il nostro diritto deve arrestarsi al solo segmento di attività che si realizza al di qua delle frontiere. Accogliendo questo secondo – e preferibile – modo di ragionare con la dovuta coerenza, si giunge a un completo rovesciamento del ragionamento di partenza: anche se l'immissione sul mercato estero fosse invece pure ivi illecita, perché ad es. il titolare del marchio possieda anche colà tutela, il danno corrispondente alla vendita su quel mercato sarebbe risarcibile pur sempre sulla base delle valutazioni operate dall'ordinamento del mercato di sbocco, non da quello italiano; questa conclusione discenderebbe dall'applicazione del principio di territorialità e più specificamente delle previsioni degli artt. 8 e 13 del reg. 11 luglio 2007, n. 864 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, c.d. regolamento Roma II¹⁶⁸³. In questa prospettiva, il danno rilevante alla stregua del nostro diritto sarebbe limitato alle conseguenze dannose specificamente ricollegabili alla condotta vietata tenuta nel nostro Paese (qui: l'apposizione del marchio e l'esportazione) e quindi sarebbe verosimilmente – per le ragioni che si vedranno fra breve – ragguagliabile alla perdita del corrispettivo che il titolare italiano avrebbe ottenuto se il terzo avesse richiesto una licenza di esportazione¹⁶⁸⁴.

162.3. *L'ambito di applicazione ratione loci per i marchi comunitari.* Se è fatto valere un marchio comunitario, il tema della legge applicabile si intreccia con quello della giurisdizione del giudice nazionale. Infatti¹⁶⁸⁵, il giudice nazionale, operante come Tribunale dei marchi comunitari, può avere una competenza “per gli atti di contraffazione commessi ... sul territorio di qualunque Stato membro” se valgono i criteri di collegamento “principali” di cui all'art. 97, parr. 1-4, r.m.c., basati sulla sede del convenuto; mentre ha competenza “soltanto per gli atti commessi... sul territorio dello Stato membro in cui ha sede” se vale il criterio di collegamento alternativo del *locus commissi delicti* ai sensi del par. 5 dello stesso art. 97 r.m.c.

Nel primo caso, “il Tribunale dei marchi comunitari applica la legge dello Stato membro in cui sono stati commessi gli atti di contraffazione ..., compreso il suo diritto internazionale privato”; e quindi applica la previsione della legge italia-

¹⁶⁸³ Su cui v. già § 4. Allo stesso risultato si perviene per l'obbligo di restituzione dell'utile derivante dalla contraffazione, questa volta attraverso il par. 1 dell'art. 10.

¹⁶⁸⁴ In argomento v. § 170.4. Non è naturalmente escluso che il giudice italiano chiamato a valutare la condotta contraffattiva indicata nel testo abbia competenza a conoscere anche dell'illecito interamente commesso nel Paese straniero (ad es. perché si applica il criterio di collegamento dato dal foro del convenuto; e perché la validità del titolo straniero non sia contestata dal convenuto: Corte di Giustizia 13 luglio 2006, causa C-4/03, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH (GAT) c. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs GmbH (GAT), in *Giur. ann. dir. ind.* 5054, caso «GAT»); in questo caso però non è dubbio che la valutazione relativa al danno specificamente riferibile alle vendite nel Paese straniero vada condotta sulla base della legge ivi applicabile.

¹⁶⁸⁵ In forza dei due paragrafi dell'art. 98 r.m.c.

na¹⁶⁸⁶ limitatamente agli atti di contraffazione realizzati sul territorio italiano, che vanno individuati in corrispondenza all'analisi appena proposta. Quindi, per la contraffazione interamente realizzata in altro Stato membro, il Tribunale dei marchi con sede in Italia¹⁶⁸⁷ applicherà la legge del Paese in questione: il diritto internazionale privato europeo e specificamente le previsioni degli artt. 8 e 13 del regolamento Roma II così individuano infatti la legge applicabile¹⁶⁸⁸. Se però la produzione e apposizione del marchio dei beni poi venduti in altro Stato membro sono avvenuti in Italia, il danno specificamente riferibile al segmento iniziale della violazione andrà nuovamente valutato alla luce del diritto italiano, avendo, peraltro, l'avvertenza di evitare che si produca in questo modo una duplicazione nelle voci di danno risarcibile; alla luce del diritto dello Stato membro diverso dall'Italia andranno invece valutate le conseguenze prodottesi sul mercato di sbocco.

Nel secondo caso, nel quale il criterio di collegamento giurisdizionale sia fornito dal *locus commissi delicti*, il Tribunale dei marchi comunitari, che manca di giurisdizione sul danno integralmente prodotto in altri Stati membri, non avrà ragione di interrogarsi sulla legge applicabile agli illeciti ivi per intero realizzati. Ci si può però domandare se il Tribunale dei marchi comunitari italiano abbia giurisdizione per la valutazione del danno cagionato dall'apposizione in Italia del marchio su beni ivi prodotti, ma poi venduti in altro Stato membro, anche con riferimento alla fase ulteriore della vendita. Sembra possibile propendere per una risposta affermativa: una lettura in parallelo dell'art. 98 r.m.c. e dell'art. 7, par. 2, reg. n. 1215/2012¹⁶⁸⁹ suggerisce che il giudice dello Stato membro in cui si è svolta l'azione illecita che sta all'origine dell'evento dannoso abbia giurisdizione anche per i danni che sono conseguenza dell'azione illecita stessa e quindi anche per i danni prodotti da una vendita nello Stato membro di esportazione¹⁶⁹⁰. Passando poi alla individuazione della legge applicabile, il Tribunale dei marchi comunitari applicherà all'apposizione ed esportazione nel suo Stato la disciplina in-

¹⁶⁸⁶ L'art. 125 c.p.i., per l'appunto. In senso conforme Trib. Torino 26 novembre 2007, caso «monogramma LV», cit.

¹⁶⁸⁷ Che in linea di principio ha poteri inibitori estesi a tutti gli Stati membri in cui il marchio comunitario riceve tutela: v. Corte UE 12 aprile 2011 (Grande Sezione), caso «Webshipping», cit. e § 135.2.

¹⁶⁸⁸ Per la restituzione dell'arricchimento v. nuovamente il par. 1 dell'art. 10 dello stesso regolamento.

¹⁶⁸⁹ Già art. 5, par. 3, del reg. n. 44/2001.

¹⁶⁹⁰ Corte di Giustizia 7 marzo 1995, causa C-68/93, Shevill e altri c. Presse Alliance SA, in *Foro it.* 1995, IV, 332 ss. con nota di A. SARAVALLE, "Forum damni" o "fora damni"?, parr. 20-21 che pare confermata in termini generali da Corte UE 25 ottobre 2011 (Grande Sezione), cause C-509/09 e C-161/10, eDate Advertising c. X e Olivier Martinez c. MGN Limited, caso «eDate Advertising/X e Martinez», parr. 41 e 51 e sotto lo specifico profilo di cui al testo da Corte UE 19 aprile 2012, caso «Wintersteiger», cit., parr. 28 (dal punto di vista della giurisdizione dei giudici dello Stato di registrazione) e 30 ss. (sotto il profilo del fatto generatore del danno). In senso contrario si potrebbe però, fra l'altro, fare valere che il caso «Wintersteiger» evita di accogliere la dicotomia tradizionale fra luogo dell'azione e del danno; e che l'applicazione dell'art. 5 del reg. n. 44/2001 è espressamente esclusa dall'art. 94, par. 2, r.m.c.

terna e alla vendita la disciplina dello Stato membro (o degli Stati membri) di sbocco, operando così in conformità con le sue norme di diritto internazionale privato e quindi al regolamento Roma II.

163. *I profili soggettivi. A) I soggetti passivi dell'illecito di contraffazione*

Il danno derivante dalla violazione del diritto di marchio può essere fatto valere dai soggetti dotati della legittimazione attiva all'azione di contraffazione: il titolare del marchio ed il suo licenziatario, esclusivo o anche semplice, quando consti il consenso del titolare; il licenziatario può comunque intervenire nella procedura di contraffazione avviata dal titolare del marchio comunitario per ottenere il risarcimento del danno da lui subito¹⁶⁹¹. Sotto questo profilo, non assume rilievo la circostanza che il titolare del marchio non sia direttamente impegnato nel suo uso sul mercato e proceda al suo sfruttamento attraverso uno o più licenziatari¹⁶⁹². In questi casi si tratterà piuttosto di individuare quali voci di danno possano competere ai diversi soggetti che assumano di avere subito un pregiudizio in conseguenza dell'uso non autorizzato del marchio ad opera del terzo. Già di primo acchito si può comprendere come il lucro cessante, derivante dalle vendite del terzo, produca un pregiudizio nella sfera del soggetto che opera sul mercato, il licenziatario; e che questo si rifletta sul patrimonio del titolare del marchio non direttamente, ma attraverso la perdita delle *royalty* che il licenziatario avrebbe corrisposto al titolare medesimo ma che non si materializzano a causa dell'interferenza del terzo¹⁶⁹³. Occorre d'altro canto chiedersi come il lucro cessante vada ripartito quando sul mercato operino sia il titolare sia il licenziatario; o quando i licenziatari siano più d'uno¹⁶⁹⁴. È in ogni caso attendibile che i profili di danno emergente

¹⁶⁹¹ Art. 22, parr. 3 e 4 r.m.c.; in argomento v. ampiamente M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 230 ss., secondo cui si tratterebbe di un intervento autonomo e non adesivo; licenziante e licenziatario non sarebbero creditori solidali; e la previsione dell'art. 23, par. 3, ritenuta dall'A. applicabile anche ai marchi nazionali attraverso l'analogia *legis* (*ivi*, 229), sarebbe derogabile. Secondo l'A. (*ivi*, 232) un'interpretazione analogica della norma consentirebbe anche al licenziatario che non sia intervenuto di avvalersi del giudicato sulla contraffazione in un successivo giudizio per fare valere il danno da esso specificamente subito. In argomento *amplius* § 185.3.

¹⁶⁹² V. in questo senso – sotto il profilo però della legittimazione a richiedere in via cautelare provvedimenti inibitori – Trib. Milano 24 marzo 2011 (ord.), caso «Bullet e X», cit.

¹⁶⁹³ In questo senso Trib. Milano 30 luglio 2008, Anheuser Bush Inc. e Birra Peroni c. Italsug Trade s.r.l. e K. Kiem s.r.l. e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in *Giur. ann. dir. ind.* 5303, caso «Budweiser». Correlativamente, i mancati ricavi fatti valere dal licenziatario debbono (almeno in linea di principio) intendersi al netto delle *royalty* che questi avrebbe dovuto versare al titolare; in argomento § 169.3.

¹⁶⁹⁴ In argomento analiticamente v. § 169.3 e M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 170 s.; L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 1120.

che attengono alla perdita di forza attrattiva del marchio facciano tendenzialmente capo al suo titolare e non al licenziatario¹⁶⁹⁵.

Anche se il titolare del marchio e il licenziatario possono far parte di un gruppo di società, si ritiene – condivisibilmente – che il danno che può essere fatto valere è solo quello subito in prima persona da questi soggetti e non dalle altre imprese del gruppo cui queste appartengano: anche in tema di responsabilità aquiliana il risarcimento del danno ha per oggetto solo le conseguenze immediate e dirette del fatto illecito, costituendo gli effetti negativi sull'interesse economico del socio – quali l'eventuale riduzione del valore della partecipazione e la compromissione della redditività dell'investimento derivanti dalla contraffazione – mero riflesso del pregiudizio provocato dall'illecito, come tale non risarcibile¹⁶⁹⁶.

Più arduo è comprendere per quale ragione si sia talora ritenuto non risarcibile il danno subito dai distributori del titolare del marchio o dei suoi licenziatari; la regola appare conseguenza del (non condivisibile) diniego della loro legittimazione all'azione di risarcimento da contraffazione di un marchio in relazione alla quale essi non vantano né titolarità né un diritto minore¹⁶⁹⁷, quasi che ancor oggi il risarcimento del danno presupponesse la lesione di un diritto soggettivo¹⁶⁹⁸.

La ricognizione qui operata del ventaglio di posizioni giuridiche soggettive attive che possono far valere il danno prodotto dalla contraffazione non esaurisce naturalmente il compito. A questo fine si tratta, infatti, di raccordare il profilo soggettivo con le voci di danno di più incerta attribuzione, come, ad es. la corresponsione di un importo commisurato a una *royalty* ragionevole¹⁶⁹⁹ e la restituzione dei profitti¹⁷⁰⁰; e di operare il riparto corrispondente in maniera tale da evitare indebite duplicazioni. D'altro canto ci si può imbattere in situazioni nelle quali la pluralità dei soggetti danneggiati deriva non da una relazione giuridica elementare, come il rapporto di licenza, ma da rapporti configurati in modo diverso: che dire, ad es., della violazione di un marchio collettivo o di una denominazione di origine o di una indicazione, e, quindi, di segni in relazione ai quali si

¹⁶⁹⁵ Sul punto v. anche per le necessarie precisazioni § 171.5.

¹⁶⁹⁶ Art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c. In questo senso, in materia di diritto d'autore, v. App. Milano 24 novembre 2010, R.T.I. s.p.a. e Telepiù s.r.l., Europa TV s.r.l. e Prima TV s.r.l. c. Sky Italia s.r.l., caso «Notte degli Oscar»; in termini generali v. anche Cass. 14 febbraio 2012, Valdipiccola società agricola s.r.l. c. Rustici Oriano, in *Giur. it.* 2012, 2569 ss. con nota di A. CAPOCETTI, *Il socio di una società di capitali può essere autonomamente risarcito dei danni cagionati da un terzo al patrimonio sociale?* ove una rivisitazione dei termini complessivi della questione.

¹⁶⁹⁷ V. Cass. 7 luglio 1997, n. 6101, caso «minisplit», cit. (che illustra come per il distributore possa essere arduo anche fare valere il danno da concorrenza sleale comunque collegato all'imitazione di un marchio a lui non appartenente); in senso contrario però – anche se senza particolare argomentazione – la preferibile soluzione di Trib. Bologna 19 luglio 2005, caso «Polo Ralph Lauren», cit.

¹⁶⁹⁸ Sul superamento di questa posizione da parecchi decenni v., anche per richiami, G. CHINÉ-M. FRATINI-A. ZOPPINI, *Manuale di diritto civile*, cit., 1932 ss.

¹⁶⁹⁹ In argomento v. § 170 e in particolare § 170.5.

¹⁷⁰⁰ V. in argomento M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 199 s. e § 173.

stenta a individuare un soggetto titolare? La risposta a questi quesiti va reperita a partire dalla specifica analisi di questi rapporti; dove a proposito del marchio collettivo si tratterà di muovere dalla qualificazione del rapporto intercorrente fra titolare del marchio e le imprese utilizzatrici¹⁷⁰¹; nel caso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche si tratterà di risalire dalla verosimile assenza di qualsiasi posizione dominicale degli aventi diritto¹⁷⁰² alla valutazione del loro diritto a un uso circoscritto del segno in questione.

164. (Segue). B) *I soggetti attivi dell'illecito di contraffazione: il concorso*

164.1. *Le nozioni fondamentali: concorso in contraffazione, cooperazione e partecipazione all'altrui contraffazione, immunità dalla responsabilità per contraffazione.* L'individuazione dei soggetti tenuti al risarcimento del danno da contraffazione di marchio si snoda in tre tappe: (i) quale è (o quali sono) il terzo (o i terzi) cui è ascrivibile l'uso non autorizzato del marchio altrui che costituisce contraffazione? (ii) quali forme può assumere il concorso di più soggetti nella contraffazione? (iii) quali sono le attività che, pur essendo riconducibili ai soggetti di cui ai due punti precedenti, beneficiano di un'immunità o di una causa di giustificazione?

Nel rispondere a questi quesiti, occorre aver ben chiaro in base a quale diritto va compiuta la valutazione; e a questo fine bisogna tener presente che, se la nozione di "uso del marchio" suscettibile di costituire contraffazione è materia di diritto comunitario o di diritto interno comunitariamente armonizzato, la individuazione della nozione di concorso nell'illecito costituito dall'uso inautorizzato del marchio altrui resta invece in larga misura affidata ai diritti nazionali, che sotto questo profilo non sono ancora armonizzati se non in minima parte¹⁷⁰³. Il pen-

¹⁷⁰¹ § 204 E).

¹⁷⁰² § 207 B).

¹⁷⁰³ Infatti il diritto comunitario ha armonizzato il diritto dei marchi e le norme sulla contraffazione; non però il diritto della responsabilità civile; e quindi l'individuazione dei comportamenti che costituiscono concorso nell'uso contraffattorio del marchio altrui resta compito affidato in linea di massima ai diritti nazionali. In questo senso v. Corte UE 15 dicembre 2011, caso «Red Bull», cit., par. 35; 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 107; 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 57 e 107; in dottrina A. BAIN, *Is it an infringement of trade mark law for the operator of an online market place (such as eBay) to allow counterfeit goods to be sold? As a matter of policy, should it be?*, in *EIPR* 2011, 162 ss., 163. L'affermazione non va però assolutizzata: la lett. a) del par. 1 dell'art. 9 e l'art. 11 della direttiva *enforcement* prevedono che contro l'"intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale" debbano essere previste "ingiunzioni interlocutorie" (lett. a) del par. 1 dell'art. 9) e "provvedimenti ingiuntivi" definitivi (art. 11) la cui irrogazione sembra presupporre una valutazione in termini di responsabilità – quantomeno sul piano, per l'appunto, dei rimedi inibitori – di queste categorie di terzi dal punto di vista del diritto comunitario: sul punto v. M. LEISTNER, *Common Principles of Secondary Liability?* in A. Ohly (a cura di), *Common Principles of European Intellectual Property Law*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012, 117 ss., 118, 123.

dolarismo fra diritto comunitario e diritto nazionale nell'apprezzamento delle diverse situazioni non si ferma però qui, visto che dal canto suo anche la presenza di immunità o di cause di giustificazione si rivela in larga misura influenzata dal diritto comunitario, anche – ma non solo – per quei comportamenti che si svolgono *online* e che quindi hanno trovato una immediata attenzione ad opera del legislatore europeo¹⁷⁰⁴.

La ricognizione degli elementi costitutivi della fattispecie generale della contraffazione in precedenza operata si è soffermata sull'analisi delle nozioni di “uso”, “in commercio” e “per prodotti e servizi”, fissando così alcuni punti fermi nell'individuazione dei comportamenti dei terzi non autorizzati suscettibili di concretizzare una violazione del diritto di marchio altrui produttiva di danno risarcibile¹⁷⁰⁵. Alla luce della trattazione precedente, come è sicuro che fuori dal raggio del divieto restano i contegni puramente privati o tenuti *iure imperii*, così senza ombra di dubbio costituiscono contraffazione la produzione di beni contraddistinti dal marchio successivo confliggente, la vendita, l'esportazione o l'importazione; e, come si è visto, incorre in contraffazione chi tenga anche uno solo di questi comportamenti (ad es. producendo, senza vendere; vendendo, senza produrre). Se il bene recante il marchio contraffatto è prodotto da X e venduto da Y, sia X sia Y sono contraffattori e si entra quindi nell'area del concorso nell'illecito o, per usare un'espressione equivalente, dell'illecito plurisoggettivo, perché il comportamento dell'uno come quello dell'altro anche se isolatamente considerato integra tutti gli elementi costitutivi della fattispecie vietata¹⁷⁰⁶.

Meno scontata risulta la valutazione di altre ipotesi in cui alla contraffazione principale e diretta del marchio si accompagna il contegno di un altro soggetto terzo che di per sé non integri tutti gli elementi costitutivi del comportamento descritto dalle norme di divieto. Così, nelle coordinate del diritto comunitario, si deve prendere atto che, mentre costituisce uso contraffattivo diretto l'impiego pubblicitario del marchio altrui, anche se questo avvenga per promuovere la vendita di beni non propri¹⁷⁰⁷, viceversa non “usa” il marchio né il prestatore di un servizio di posizionamento *online* che consente ai propri clienti inserzionisti di usare marchi altrui come parole chiave di un motore di ricerca e neppure, nel settore delle bevande, l'imbottigliatore che provveda a riempire le lattine già predisposte dal committente, anche se l'uno e l'altro servizio apprestano le condizioni tecniche necessarie per il successivo uso del segno da parte dei rispettivi clienti e come tali sono remunerati. Stando ai giudici comunitari, la conclusione dipende dalla

¹⁷⁰⁴ V. gli artt. 12-15 della direttiva *e-commerce* n. 2000/31 da noi attuata dagli artt. 14-17 del d.lgs. 70 del 2003, su cui i §§ 165-166. Non deve d'altro canto sfuggire che la stessa materia delle limitazioni ed eccezioni al diritto dei marchi, su cui ci si è soffermati ai §§ 141-154, è in massima parte comunitariamente armonizzata.

¹⁷⁰⁵ §§ 123-126.

¹⁷⁰⁶ In questo senso, con riferimento alla vendita da parte del distributore, Cass. 4 dicembre 1999, n. 13592, caso «Cristal», cit., 89.

¹⁷⁰⁷ Corte di Giustizia 19 febbraio 2009 (ord.), caso «Smirnoff», cit.

circostanza che il prestatore di servizio nell'un caso non impiega il marchio nella comunicazione commerciale¹⁷⁰⁸ e nell'altro "non crea un nesso tra il suddetto segno e il citato servizio del prestatore"¹⁷⁰⁹.

Questa qualificazione in negativo, secondo cui il contegno del gestore del motore di ricerca e dell'imbottigliatore – ma più in generale dei prestatori di servizi su commissione o incarico altrui – non costituisce "uso" rilevante ai fini della contraffazione, è sì basata sul diritto comunitario ma lancia la palla nel campo del diritto nazionale, proponendo ad esso la questione se gli stessi comportamenti non debbano allora essere valutati come ipotesi di partecipazione o cooperazione del prestatore nell'illecito – l'"uso" del segno in senso tecnico – perpetrato dal cliente del prestatore¹⁷¹⁰.

È questo il punto di ingresso della questione relativa all'individuazione dei presupposti di configurabilità di forme di partecipazione o cooperazione all'illecito di contraffazione altrui. Esse presentano una struttura diversa da quella che caratterizza i casi di concorso nell'illecito precedentemente considerati, in cui si può discorrere di illecito plurisoggettivo perché si affiancano due comportamenti ciascuno dei quali è autonomamente qualificabile come illecito anche a prescindere dal collegamento con l'altro. Nelle situazioni appena considerate, invece, solo uno dei comportamenti oggetto di valutazione costituisce contraffazione e tuttavia, accanto all'autore della violazione "diretta", è dato di identificare un altro soggetto che coopera o partecipa all'altrui illecito, senza però tenere comportamenti che di per sé integrino tutti gli elementi della fattispecie di divieto.

Si tratta di una questione delicata. Essa è divenuta sempre più importante sotto il profilo pratico con l'avvento dell'ambiente digitale, che in effetti crea un contesto nel quale diventa spesso difficile per i titolari dei marchi ottenere un risarcimento del danno dal contraffattore diretto, sia esso il produttore o il venditore dei beni recanti marchi contraffatti¹⁷¹¹. Infatti, i soggetti che effettuano vendite *online* possono assumere identità fittizie; e del resto anche quelle reali possono essere difficili da ricostruire; essi possono operare a partire da Paesi lontani, visto che la rete è dappertutto e in nessun luogo in particolare; possono con facilità cessare le proprie operazioni e riprenderle sotto un nome (ed un nome a dominio) diversi; in ogni caso, il contrasto all'attività di contraffazione può comportare costi esorbitanti quando essa sia frammentata fra un grande numero di micro-operatori illeci-

¹⁷⁰⁸ Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 60.

¹⁷⁰⁹ Corte UE 15 dicembre 2011, caso «Red Bull», cit., par. 32.

¹⁷¹⁰ A rigore, dovrebbe aggiungersi che, quando il terzo sia un intermediario "i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale", la valutazione va condotta alla luce non del diritto nazionale ma della lett. a) del par. 1 dell'art. 9 e dell'art. 11 della direttiva *enforcement*: v. M. LEISTNER, *Common Principles of Secondary Liability?*, op. locc. ultt. cit.

¹⁷¹¹ Per una trattazione, elementare ma efficace, di questi fenomeni, v. M.J. MCCUE, *Secondary Liability for Trademark and Copyright Infringement*, Utah Cyber Symposium, disponibile a <http://www.lrlaw.com/files/Uploads/Documents/M.%20McCue%20Utah%20Cyber%20Symposium%20SECONDARY%20LIABILITY%20Sept%202023.pdf>.

ti. È per questa ragione che nell'ambiente *online* si è, in tempi recenti, assistito alla proliferazione di azioni giudiziarie dei titolari dei marchi rivolte non nei confronti dei contraffattori diretti ma di operatori che in vario modo sono collegati alle attività illecite, come gli *internet service provider* che ospitano sulle proprie piattaforme anche contraffattori o di prestatori di servizi bancari (in particolare di servizi di pagamento a mezzo di carte di credito)¹⁷¹² e che quindi si collocano a monte (*upstream*) rispetto al comportamento del contraffattore.

164.2. *Le categorie di valutazione fra common law e civil law.* La dottrina italiana non di rado affronta i quesiti sollevati dalla partecipazione o cooperazione alla contraffazione a partire dalle categorie proprie dei sistemi giuridici anglosassoni, e, quindi, della dicotomia fra *primary* e *secondary liability*, per quel che concerne il diritto britannico e della tricotomia fra *direct infringement*, *contributory infringement* e *vicarious liability* per quel che concerne il diritto statunitense¹⁷¹³, più di quanto non avvenga sulla base delle concettualizzazioni proprie del diritto interno. Questa curiosa prevalenza della chiave di lettura comparatistica rispetto a quella generalcivilistica può avere più di una spiegazione, a partire dalla sempre più larga circolazione delle pronunce delle giurisdizioni più "prestigiose" – e antesignane –, e trovare una sua validazione nel relativo disinteresse del diritto interno per una messa a fuoco precisa degli antecedenti del concorso nell'illecito nelle sue diverse forme.

Dopo tutto l'unica previsione del nostro codice civile che si preoccupa espressamente del tema è l'art. 2055, dedicato alla "responsabilità solidale" extracontrattuale, che disciplina non i presupposti del fenomeno ma le sue conseguenze nei rapporti con il danneggiato (1° comma) e nei rapporti interni fra coobbligati (2° comma)¹⁷¹⁴. Questa norma per di più non si preoccupa affatto di tenere distin-

¹⁷¹² Una sintesi efficace v., per l'Europa, P. VAN EECHE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1455 s. e per gli Stati Uniti M.J. MCCUE, *Secondary Liability for Trademark and Copyright Infringement*, cit., 4 ss.

¹⁷¹³ E sul rapporto fra le une e le altre v. A. BAIN, *Is it an infringement*, cit., 166. La nozione britannica di *secondary infringement*, un tempo riferita al commercio di copie contraffatte (come ricorda D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 19, nota 36) che però oggi è considerato *primary infringement* (L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 1074), è in larga misura coestensiva con i concetti di *vicarious liability* e di *contributory infringement* (v. U.S. Court of Appeals for the Second Circuit 5 aprile 2012, casi «Viacom/You Tube» e «Premier League/You Tube», in materia di *copyright*; in senso diverso risolutamente Judge Posner in US Court of Appeals, Seventh Circuit, 2 agosto 2012, Flava Works, Inc. c. Marques Rondale Gunter, caso «myVidster», che ritiene estranea al diritto statunitense la nozione di *secondary liability*). Per una compiuta sistemazione delle regole previste e applicate in Gran Bretagna (o, più precisamente, in Inghilterra e nel Galles) v. ora M. LEISTNER, *Common Principles of Secondary Liability?*, cit., 131 ss.

¹⁷¹⁴ Ma v. il richiamo operato dall'art. 2056 c.c. all'art. 1227, che apre la strada a una considerazione anche del concorso fra il fatto illecito del danneggiante e quello del danneggiato; ed, in termini di sottosistema societario, il comma 2° dell'art. 2497 c.c., secondo cui "risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio", sul quale v. L. BENEDETTI, *La responsabilità aggiuntiva ex art. 2497, 2° co., c.c.*, Giuffrè, Milano, 2012. Sulla possibilità di ipotizzare *de iure condendo* una regola di responsabilità parziaria diretta v. P. MONTALENTI, *Responsabilità civile e mercato finanziario: appunti*, in *Giur. comm.* 2013, I, 511 ss. a 517-519.

te le ipotesi di concorso di più comportamenti ciascuno dei quali è autonomamente classificabile come illecito produttivo di danno, ad es. la produzione e rispettivamente la vendita di beni recanti un marchio contraffatto¹⁷¹⁵, da quelle in cui un soggetto si limita a partecipare o cooperare all'altrui illecito produttivo di danno con propri comportamenti che di per sé non integrano gli elementi costitutivi della fattispecie vietata, anche se, da un punto di vista strutturale, la differenza fra le due situazioni è evidente.

Nell'un caso, il concorso nell'illecito, il comportamento di ciascuno dei soggetti esibisce tutti gli elementi costitutivi della fattispecie astratta della contraffazione anche se isolatamente considerato, mentre nel caso della cooperazione o partecipazione all'illecito altrui è solo il comportamento dell'autore della violazione e beneficiario della cooperazione o partecipazione che integra la contraffazione. Da questo punto di vista, l'elaborazione civilistica del tema dei presupposti del concorso, appare – singolarmente – meno sviluppata delle analisi, ricche e raffinate, che sono state conseguite nell'interpretazione e applicazione delle corrispondenti norme penalistiche¹⁷¹⁶.

¹⁷¹⁵ Dove il “fatto dannoso” della contraffazione dell'altrui marchio mi parrebbe “imputabile a più persone”, secondo lo schema, per l'appunto dell'art. 2055 c.c., con la conseguenza che produttore e distributore sono obbligati in solido. Ancor diverso è il caso, cui si riferisce, sotto il profilo non del concorso nell'illecito ma della legittimazione passiva, M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 164-165, laddove sottolinea che il danno che il produttore e il distributore arrecano al titolare del diritto può essere diverso e di diseguale gravità, ad es. quando il produttore fabbrichi 100 unità e il distributore ne venda 10; e v. a 169 il riferimento al caso della “pluralità di contraffattori che, operando indipendentemente l'uno dall'altro, non sono solidalmente responsabili fra di loro” (come avviene quando l'appannamento di un *brand* sia dovuto alla diffusione della contraffazione a suo carico); e giustamente prende in considerazione in questa seconda ipotesi (in una prospettiva non diversa da quella ad altro riguardo propugnata da P. MONTALENTI, *Responsabilità civile e mercato finanziario: appunti*, cit.) la possibilità di un riparto proporzionale delle voci di danno, come in particolare il danno emergente, che siano solo suscettibili di una considerazione unitaria. In argomento v. anche § 171.5.

¹⁷¹⁶ Artt. 41 e 110 c.p. L'elaborazione penalistica ha il vantaggio di potere poggiare su di una tradizione risalente al Codice Zanardelli che distingueva la partecipazione al reato in primaria e secondaria; fisica (o materiale) e psichica; e il merito di tenere ancor oggi ferma la distinzione fra autore del reato, partecipe, istigatore e coautore sulla base di un criterio determinato, anche se di difficile applicazione, desunto dalla conformità del contegno di volta in volta considerato con gli elementi astratti previsti dalla norma incriminatrice: in argomento v. per tutti F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 249 ss. e 547 ss.

Non sarà sfuggito che tutta la trattazione che segue poggia sulla contrapposizione fra concorso nell'illecito, nel quale ciascuno dei comportamenti dei diversi autori contiene tutti gli elementi costitutivi della fattispecie vietata, da un lato, e cooperazione o partecipazione all'altrui illecito, nel quale il comportamento di uno solo dei soggetti contiene tutti gli elementi costitutivi della fattispecie vietata, limitandosi l'altro soggetto a un contributo causalmente rilevante (nei modi previsti dalla legge, e quindi sotto il profilo della causalità di fatto) alla produzione dell'illecito. Questa distinzione è tradizionale in materia penalistica; ma non si lascia scorgere con altrettanta nettezza, almeno di primo acchito, nel diritto civile interno, che, spesso si rileva (ad es. M. FRANZONI, *L'illecito*, I, in *Trattato della responsabilità civile* diretto da M. Franzoni, Giuffrè, Milano, 2010, 61 e G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Cedam, Padova, 1999², 622 e nota 206), è sotto questo profilo rimasto tributario del diritto penale, salvo qualche cospicua eccezione (fra cui va segnalato il

Dal canto suo, anche la nostra giurisprudenza industrialistica appare piuttosto sfocata quando si tratti di individuare i soggetti responsabili a cui ricollegare un evento dannoso e quindi di mettere a punto i presupposti per il concorso nell'illecito nella materia specifica della contraffazione dell'altrui marchio. Essa si accontenta non di rado della formula, davvero approssimativa, secondo la quale per la configurabilità di un concorso di persone nell'illecito contraffattivo sarebbe sufficiente "qualsiasi contributo causale all'utilizzo vietato del segno", senza neppure provarsi a distinguere fra concorso nell'illecito e cooperazione e partecipazione all'illecito altrui¹⁷¹⁷. Dove, va peraltro sottolineato, l'approssimazione si rivela del tutto in sintonia con i risultati più ricorrenti e scontati dell'esperienza generalciviltistica, che si è da tempo immemorabile adagiata nel principio, altrettanto sfocato, dell'equivalenza delle concause dell'evento dannoso¹⁷¹⁸, la quale trova un suo rassicurante ancoramento nel concetto di *condicio sine qua non* che ancor oggi domina la materia della causalità di fatto dell'evento dannoso.

In una situazione così caratterizzata, l'esigenza di provvedere a una messa a punto più precisa e rigorosa dei presupposti al cui ricorrere è subordinato l'accertamento di una responsabilità risarcitoria da concorso o, rispettivamente, da partecipazione o cooperazione all'illecito altrui, si fa pressante¹⁷¹⁹. Non si può escludere

contributo memorabile di G. GORLA, *Sulla cosiddetta causalità giuridica: "fatto dannoso" e conseguenze*, in *Riv. dir. comm.* 1951, I, 405 ss., che individua la contribuzione causale all'evento in funzione del titolo di responsabilità, distinguendo a seconda che questa sia ascritta a titolo di dolo o di colpa, e allora occorrerà guardare all'azione del soggetto in questione, o a titolo di rischio, e allora occorrerà aver riguardo alla situazione in cui si trova il medesimo soggetto).

¹⁷¹⁷ In questo senso v. ad es. Trib. Milano, 14 febbraio 2005 (ord.), Jet Multimedia s.r.l. c. Luz Line Studio di Gugliotta Franca e Globotech Communication e Euroservice s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4854, caso «I grandi veggenti d'Italia». In termini non dissimili Trib. Milano 16 gennaio 2007, caso «Falsi d'autore», cit. ("detto illecito deve essere attribuito alla concorrente responsabilità di tutte le parti convenute ... in quanto ciascuna di esse ha apportato un proprio specifico contributo fattivo alla perpetrazione di tali condotte"); Trib. Milano 15 settembre 1988, Burberry's Ltd. c. Bossi s.p.a. e Armando Mondani, in *Giur. ann. dir. ind.* 2330, caso «Burberry», che ha ritenuto responsabili in concorso il venditore di capi confezionati con tessuti protetti come marchio di forma e il fornitore del tessuto medesimo "in rapporto ai rispettivi atti causativi del danno"; formule analoghe vengono – con eccessiva disinvoltura – impiegate anche in relazione alla violazione di altri diritti di proprietà intellettuale: v. ad es. Trib. Roma, 22 marzo 1999, in *Dir. Inf.*, 2000, 67 ss., con nota di P. SAMMARCO («Il provider che effettua il collegamento in rete non è tenuto ad accertarsi del contenuto illecito delle comunicazioni e dei messaggi che vengono immessi in un sito: tuttavia, sussiste la sua responsabilità per colpa se il contenuto delle dette comunicazioni da trasmettere appaia all'evidenza illecito; in questo caso, il provider, dando corso al collegamento concorre nel fatto illecito in quanto dà un apporto causale alla commissione dello stesso»: corsivo aggiunto).

¹⁷¹⁸ V. in argomento ad es. G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, cit., 619 ss. ove a 628-629 ampi richiami giurisprudenziali. Per le necessarie messe a punto v. però C.M. BIANCA, *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, Giuffrè, Milano, 1994, 646 ss., in particolare 647-648.

¹⁷¹⁹ Verosimilmente l'indagine si potrebbe giovare di un esame delle ipotesi di concorso nell'illecito trasversale ai diversi diritti di proprietà intellettuale violati, che – ad una prima lettura – sembrano esibire notevoli punti di contatto (che verranno occasionalmente segnalati, soprattutto nelle note che seguono) ma anche significativi punti di distacco: per la nozione di "contraffazione indiretta", accreditata in materia di brevetti ma non in relazione agli altri diritti di proprietà intellettuale, v.

re che, fra le diverse strategie che possono essere immaginate per guadagnare qualche progresso in materia, si possa rivelare fruttuosa la ricerca di un'omologazione fra le categorie interne e quelle anglosassoni, che in effetti sembra promettere di innestare l'analiticità della casistica di *common law* nel più indeterminato tessuto dell'elaborazione del diritto civile e di dare forma e sostanza un po' più precise a quest'ultimo.

164.3. *La fenomenologia del concorso nell'illecito: tra common law ...* Che cosa apprendiamo, dunque, dalla casistica che la giurisprudenza anglosassone ci sciorina¹⁷²⁰? L'elaborazione di *common law* ci presenta due modalità di cooperazione nell'illecito, la *vicarious liability* della responsabilità per fatto altrui derivante da preposizione e controllo, e il *contributory infringement*.

Nella prima opera il principio che imputa al soggetto in posizione di controllo la responsabilità per il fatto del controllato: *respondeat superior*, sulla base del presupposto che il *superior* sia, di diritto e di fatto, in grado di esercitare controllo sugli atti del soggetto che opera in violazione e inoltre tragga beneficio economico dall'attività svolta da quest'ultimo¹⁷²¹. Nel campo dei marchi lo standard di accertamento è più rigoroso che nel diritto comune generale: fra autore dell'illecito e corresponsabile deve ricorrere la relazione di *agent* e *principal*, la cui configurabilità a sua volta è subordinata a presupposti restrittivi¹⁷²². Il beneficio economico, dal canto suo, assume rilievo se, e solo se, esso derivi direttamente dalla violazione: se su di un mercatino vengono vendute merci recanti marchi contraffatti, non basta che l'operatore riceva un affitto per la disponibilità dei locali, oc-

ad es. V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, Artt. 2584-2594, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2013³, 64 ss. ove anche richiami. Si prefigge, con successo, di analizzare in maniera sistematica i rapporti fra le regole seguite nei diversi settori della proprietà intellettuale nei diritti tedesco, inglese e francese l'indagine di M. LEISTNER, *Common Principles of Secondary Liability?*, cit.

¹⁷²⁰ Il riferimento sarà qui principalmente al diritto statunitense, occasionalmente integrato dal diritto britannico. È vero che disponiamo di un'eccellente trattazione recente delle regole seguite al riguardo in Inghilterra e nel Galles (M. LEISTNER, *Common Principles of Secondary Liability?*, cit.); ma, visto che l'attenzione della dottrina e giurisprudenza italiana si focalizza sul diritto statunitense, si è preferito questo specifico terreno di comparazione e confronto.

¹⁷²¹ Così, in materia di diritto d'autore, Supreme Court of the United States June 27, 2005, *Metro-Goldwin-Mayer Studios Inc. et al. c. Grokster, Ltd. et al.*, 545 U.S. 913, 930 nota 9 (2005); US Court of Appeals for the 9th Circuit, February 12, 2001, *A&M Records and others c. Napster Inc.*, in *Computer und Recht International* 2001, 50 ss., caso «Napster». In diritto inglese v. L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 1074.

¹⁷²² E ricorre solo se "the defendant and the direct infringer have an apparent or actual partnership, have authority to bind one another in transactions with third parties, or exercise joint ownership or control over the infringing product". In materia di marchi v. *Hard Rock Cafè Licensing Corp. c. Concession Servs., Inc.*, 955 F.2nd 1143, 1150 (7th Cir. 1992), caso «Hard Rock». Una situazione assimilabile – e riconducibile alla previsione dell'art. 2049 c.c. nel nostro ordinamento – sembra ricorrere nei fatti esaminati da Corte di Giustizia 19 febbraio 2009 (ord.), caso «Smirmoff», cit. con riguardo al proprietario delle merci pubblicizzate, che, però non era parte del procedimento, in quanto questo verteva sulla nozione comunitaria di "uso" del marchio e quindi sulla posizione della commissionaria che pubblicizzava le merci delle quali pur non aveva proprietà.

correndo invece che abbia una partecipazione monetaria direttamente commisurata ai proventi delle vendite illecite¹⁷²³.

Dal canto suo, il ricorrere delle ipotesi di *contributory infringement* si snoda in due direzioni.

In una prima proiezione, l'accertamento dell'induzione all'altrui contraffazione¹⁷²⁴ richiede l'"*explicit or implicit encouragement*" del partecipante, non accontentandosi di una sua "*mere failure to take precautions*" per evitare la contraffazione e tanto meno di una "*reasonable anticipation*" dell'altrui violazione¹⁷²⁵. Esso sicuramente ricomprende in sé altresì il comportamento preordinato alla contraffazione medesima sulla base di un disegno comune a cui siano partecipi sia il terzo contraffattore sia il soggetto che lo aiuta e agevola¹⁷²⁶.

Nella sua seconda proiezione, incorre in *contributory infringement* anche il soggetto che continui a rendere possibile o ad agevolare il comportamento del contraffattore pur essendo consapevole, o dovendo essere consapevole, del carattere illecito del contegno facoltizzato o agevolato¹⁷²⁷. Non tutti i comportamenti che possono rendere possibile o agevolare l'illecito si collocano però sullo stesso piano, potendosi trovare a una distanza a seconda dei casi maggiore o minore rispetto alla commissione dell'illecito: solo la *material contribution* assume rile-

¹⁷²³ Caso «Hard Rock», cit. Diversamente in materia di violazione di diritto d'autore v. Fonovisa, Inc. c. Cherry Auction Inc., 76 F.3d 259 (9th Cir. 1996) che si è accontentata dell'accertamento che l'operatore del mercato, che faceva pagare il biglietto di ingresso e parcheggio alla clientela, vedesse aumentare le presenze anche grazie alle vendite dei beni venduti in violazione (nella specie dischi contraffatti).

¹⁷²⁴ In questo senso la sentenza della Supreme Court del 1982 nel caso «Inwood», cit., 854; per altri richiami sempre in materia di marchi v. S.L. DOGAN, *Beyond Trademark Use*, cit., nota 43 a 146; in materia di diritto d'autore, US Court of Appeals, Seventh Circuit, 2 agosto 2012, caso «myVidster», cit.; per il diritto inglese A. BAIN, *Is it an infringement*, cit., 163 ove richiami alla nota 17; L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 1074-1076.

¹⁷²⁵ V. la sentenza della Supreme Court nel caso «Inwood», cit., 854, nota 13.

¹⁷²⁶ V. M. LEISTNER, *Common Principles of Secondary Liability?*, cit., 131 ss.; L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 1074-1076. I presupposti per la configurabilità di una partecipazione all'altrui illecito risultano sotto questo profilo più stringenti nel diritto inglese che in quello statunitense: tradizionalmente i casi «Amstrad» (Amstrad Consumer Electronics Plc c. British Phonographic Industry Ltd., [1986] in FSR 159; CBS Songs Ltd. e altri c. Amstrad Consumer Electronics Plc e altri, [1987], in 2 WLR 1191) sono intesi nel senso che non si dia partecipazione o cooperazione nell'altrui illecito se non ricorra un "common design" o un "identifiable procurement of a particular infringement": M. LEISTNER, *Common Principles of Secondary Liability?*, cit., 131. Degno di nota – e possibilmente foriero di ricadute giurisprudenziali anche in area europea – è il singolare sviluppo attestato alle propaggini del *common law* britannico dalla giurisprudenza australiana, che ha articolato l'idea secondo la quale sarebbe configurabile un "separate common law tort" costituito dall'autorizzazione alla violazione del diritto di proprietà intellettuale altrui (a partire da Federal Court of Australia 14 luglio 2005, Universal Music e altri c. Stephen Cooper e altri [2005] FCA 972 per Tamberlin J, caso «Cooper», seguito da Federal Court of Australia 5 settembre 2005, Universal Music Australia Pty a altri c. Sharman License Holding e altri, [2005] FCA 1242, per Wilcox J., caso «KaZaa» e da High Court of Australia 20 aprile 2012, Roadshow Films Pty c. iiNet Ltd [2012] HCA 16, per French CJ, Gummow, Hayne, Crennan and Kiefel, caso «iiNet»).

¹⁷²⁷ In questo senso la sentenza della Supreme Court nel caso «Inwood», cit., 854. In diritto inglese v. A. BAIN, *Is it an infringement*, cit., 163-164.

vo¹⁷²⁸. Così, è di regola richiesto che il grado di conoscenza sia specifico e sostanziale: ad es. l'illecito può consistere nella continuazione della fornitura di un farmaco generico a un certo particolare farmacista quando si sappia con certezza che questo specifico soggetto vende il generico presentandolo come se fosse il farmaco di marca (*branded*) originariamente brevettato¹⁷²⁹; mentre non costituisce partecipazione all'illecito la generica conoscenza che vi possano essere farmacisti che talora possono giocare sull'equivoco¹⁷³⁰.

Nel caso in cui si tratti di sapere se una prestazione di servizio (anziché la fornitura di un bene) comporti *contributory infringement*, lo standard si fa più restrittivo: qui si tratta di accertare se ricorra inoltre un "*sufficient control over infringing activity*" da parte del soggetto che continua la propria prestazione a favore dell'autore della violazione¹⁷³¹.

Da questo quadro sembrano, dunque, emergere valutazioni che si lasciano apprezzare per un certo grado di nitidezza; e che tuttavia risulta arduo omologare ai risultati che vengono conseguiti nel nostro sistema.

164.4. ... e civil law. Nel nostro diritto civile, quattro sono i componenti dell'ipotesi normativa del concorso o partecipazione nell'illecito, produttivi della responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 c.c.: l'unicità del fatto dannoso provocato dall'illecito, la pluralità delle condotte anche se indipendenti fra di loro, l'imputabilità della responsabilità per l'illecito ai diversi soggetti agenti anche sulla base di titoli fra di loro diversi e infine il contributo causale dei diversi atti alla produzione dell'evento dannoso¹⁷³².

¹⁷²⁸ M.J. McCUE, *Secondary Liability for Trademark and Copyright Infringement*, cit., 4.

¹⁷²⁹ In questo senso la sentenza della Supreme Court nel caso «Inwood», cit., 848-849. Nello stesso senso il caso «Hard Rock», cit., 1149 (con riferimento alla fornitura di un servizio).

¹⁷³⁰ Secondo la sentenza della US Court of Appeals for the Second Circuit del 1 aprile 2010, caso «Tiffany», cit., 110, nota 16, può comportare *contributory infringement* anche il comportamento del *provider* che gestisca un'asta *online*, che volutamente ignori (*turns a blind eye*) le denunce del titolare del marchio violato dagli inserzionisti che operano su di esso; ma l'addebito non ha ragione di essere quando alle denunce faccia prontamente seguito la rimozione degli annunci denunciati (106). In senso non diverso US Court of Appeal for the Fourth Circuit 9 aprile 2012, caso «Rosetta Stone», cit., 31 ss., che giunge alla conclusione opposta per ragioni procedurali (in sede di reclamo a una *motion for summary judgement*).

¹⁷³¹ Secondo U.S. District Court Southern District of New York 23 giugno 2010, Gucci America Inc. c. Frontline Processing Corp., Woodforest National Bank, Durango Merchant Services e altri, caso «Gucci», il *test* è particolarmente pertinente quando il contributo consista in una prestazione di servizi, dove si tratta di distinguere fra la partecipazione occasionale e marginale e il contributo pieno all'illecito; nel caso di specie si è ritenuto che il servizio prestato attraverso operatori che forniscono servizi di processamento di transazioni con carte di credito fosse un anello indispensabile della catena che conduceva alla contraffazione (e v. l'opposta conclusione, raggiunta però su basi fattuali diverse, dalla sentenza del N. District California del 3 dicembre 2004, Perfect 10, Inc. c. Visa Inter. Serv. Assoc.). Nello stesso senso M.J. McCUE, *Secondary Liability for Trademark and Copyright Infringement*, cit., 3. Lo standard si avvicina quindi, nel caso di servizi, ai parametri impiegati nel diritto britannico come accolto dai casi «Amstrad» discussi in una nota precedente.

¹⁷³² In questi termini, fra i molti, M. FRANZONI, *L'illecito*, I, cit., 125 ss. e in particolare la trattazione, che ancor oggi si rivela particolarmente rigorosa e lucida, di C.M. BIANCA, *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, cit., 646 ss.

Sul primo componente non vi è molto da dire: l'unicità del danno costituisce l'esplicitazione di un assunto che in *common law* è dato per scontato. Può forse valere la pena di precisare che l'unicità dell'evento di danno può ricorrere sia nel caso di concorso nell'illecito (Y che vende l'esemplare fabbricato da X: il danno da quella vendita illecita è unico e non si moltiplica solo perché l'un contraffattore ha prodotto e l'altro ha venduto); sia nei casi di partecipazione o cooperazione all'illecito altrui (il *franchisor* che induca il suo *franchisee* a contraffare il marchio altrui; il gestore del mercato *online* che non rimuova dal suo *server* un sito che ospita prodotti recanti un marchio contraffatto nonostante una diffida circostanziata del titolare del marchio). Né si ha particolare difficoltà a omologare il riferimento alla pluralità di azioni anche indipendenti fra di loro: come si è visto, anche in diritto anglosassone, l'esistenza di un disegno comune è elemento eventuale e non necessario nell'illecito contraffattivo.

Considerazioni non dissimili sembrano valere anche per il terzo componente; e anzi il riferimento ad esso può servire a ricordarci che il titolo di responsabilità può stare non solo nella preposizione, che accomuna la *vicarious liability* alla fattispecie dell'art. 2049 c.c., ma anche in titoli di responsabilità ulteriori, che vanno, almeno in via ipotetica, dalla responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa alla detenzione di cosa ed, ormai accolta la figura di creazione giurisprudenziale che flotta fra responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale, anche la responsabilità da contatto sociale¹⁷³³. Piuttosto, a questo riguardo non deve sfuggire che, quando il titolo di imputazione della responsabilità presupponga il ricorrere dell'elemento soggettivo, come è nel caso soprarichiamato del soggetto che continui a rendere possibile o ad agevolare il comportamento del contraffattore pur essendo consapevole, o dovendo essere consapevole, del carattere illecito del contegno facoltizzato o agevolato, la colpa o il dolo del soggetto concorrente sono richiesti già ai fini della stessa configurabilità della contraffazione – e anzi, della partecipazione all'altrui contraffazione –, e non solo della risarcibilità del danno da contraffazione.

Piuttosto, è il confronto fra il modo di intendere il quarto e ultimo componente – o elemento costitutivo della fattispecie – del concorso nell'illecito, il contributo causale dei diversi atti alla produzione dell'evento dannoso, che può innescare le riflessioni più fruttuose. Abbiamo visto come da noi sia invalso il principio secondo il quale per la configurabilità di un concorso di persone nell'illecito contraffattivo sarebbe sufficiente “qualsiasi contributo causale all'utilizzo vietato del segno”¹⁷³⁴. Abbiamo altresì constatato come questa formulazione, attestata in materia di contraffazione di marchi, sia in larga misura coerente con le impostazioni

¹⁷³³ V. rispettivamente artt. 2050 e 2051 c.c., nonché M. FRANZONI, *L'illecito*, I, cit., 343 ss. e G. CHINÉ-M. FRATINI-A. ZOPPINI, *Manuale di diritto civile*, cit., 1934 ss. Si fa risalire la responsabilità da contatto sociale al celebre caso «De Chirico» deciso da Cass. 4 maggio 1982, n. 2765, in *Giust. civ.* 1982, I, 744 ss. con nota di A. DI MAIO, *Ingiustizia del danno e diritti non nominati*.

¹⁷³⁴ V. ad es. Trib. Milano 16 gennaio 2007, caso «Falsi d'autore», cit.; Trib. Milano, 14 febbraio 2005 (ord.), caso «I grandi veggenti d'Italia», cit.

prevalenti sul piano della teoria generale, dove la presa di posizione ricorrente vuole che il contributo causale rilevante vada individuato sulla base della più ampia fra le impostazioni ipotizzabili in materia di causalità di fatto, quella che fa riferimento alla *condicio sine qua non*¹⁷³⁵. Essa tuttavia pare del tutto inidonea a raggiungere l'obiettivo di selezionare in maniera adeguata e produttiva di risultati comparabili con quelli conseguiti in ambiente anglosassone i contributi causali che hanno un collegamento sufficientemente stretto con il danno da contraffazione da meritare la qualificazione in termini di partecipazione e cooperazione all'illecito altrui. Infatti, la nozione corrispondente risulta così dilatata nel suo perimetro da far correre il rischio di far cadere nelle maglie della rete della partecipazione all'illecito anche comportamenti che, pur costituendo un anello remoto nella catena potenzialmente infinita degli antecedenti causali, non hanno relazione significativa con la contraffazione.

164.5. *Verso una articolazione 'ben temperata' dell'illecito plurisoggettivo nel diritto civile italiano?* Se nel diritto nazionale l'enunciazione di principio relativa al contributo causale all'illecito appare amorfa e pericolosamente vaga, quando si passi dalle enunciazioni all'esame dei fatti che sorreggono la decisione, le applicazioni concrete si rivelano assai più calibrate.

Così, per far solo qualche esempio, l'albergatore che metta a disposizione una vetrina nella quale siano offerti in vendita beni recanti marchi contraffatti viene sì ritenuto corresponsabile della violazione¹⁷³⁶; e il risultato viene in linea di principio raggiunto sulla base dell'assunto – per la verità assai discutibile –¹⁷³⁷ della natura “reale” del marchio; ma in concreto è sorretto dalla rilevazione che l'albergatore nella fattispecie raccoglieva ordini e forniva informazioni sulla merce esibita. Per quel che concerne la sentenza relativa ai c.d. “falsi d'autore”¹⁷³⁸, il giudice, dopo aver enunciato nei suoi termini più ampi il teorema dell'equivalenza dei contributi causali, si è però preoccupato di tenere ben distinte le posizioni dei diversi convenuti: contraffattori sono così risultati il venditore dei profumi recanti i marchi contraffatti, il gestore del sito che raccoglieva gli ordini come anche il soggetto che, oltre ad aver provveduto alla registrazione del marchio “falsi d'autore” che accompagnava tutti i marchi contraffatti, curava le spedizioni ai clienti; ma ha adottato la conclusione opposta con riferimento al fornitore dei sacchetti e delle borse che contenevano i prodotti recanti marchi contraffatti, sulla base della convinzione che non potesse “fondatamente ritenersi che tale soggetto fosse consapevole nonché in qualche modo partecipe dell'illecita riproduzione dei marchi

¹⁷³⁵ Che, peraltro, si riconosce nella trattazioni più raffinate, va coordinata con il principio della causalità efficiente (quando la singola azione sia di per sé sufficiente a produrre il danno) e del rischio specifico (quando la causa prossima costituisca attuazione di un rischio specifico attivato dalla causa precedente). V. al riguardo C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., 647-648.

¹⁷³⁶ Trib. Roma 10 febbraio 2012 (ord.), Luis Vuitton Malletier c. Pichini s.n.c. di Roberto e Vittorio Pichini e Rodan s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5857, caso «Vuitton».

¹⁷³⁷ Per le ragioni svolte al § 114.

¹⁷³⁸ Trib. Milano 16 gennaio 2007, caso «Falsi d'autore», cit.

originali". Dove verrebbe da argomentare, se non fosse per il timore di leggere troppo scopertamente la giurisprudenza nostrana con gli occhiali dell'esperienza d'oltre oceano, che i giudici italiani sarebbero giunti alla conclusione opposta se il fornitore di sacchetti avesse continuato a somministrarli ai contraffattori dopo essere stato informato dai titolari dei marchi contraffatti che i sacchetti in questione servivano non a consegnare i prodotti originali ma i "falsi di autore" alla cui produzione e spaccio si dedicavano gli altri convenuti. La conclusione raggiunta da questa sentenza sta comunque a riprova che non tutti i contributi alla causazione dell'evento lesivo sono sullo stesso piano; e che l'ausilio a un'individuazione dei soggetti cui si possa ricollegare la responsabilità dell'evento lesivo deve essere affidato a criteri di valutazione o standard articolati, che sappiano, ad es. tenere conto dello stato soggettivo in cui si trova il soggetto che dia un suo contributo nel momento rilevante in cui si realizza l'evento lesivo¹⁷³⁹.

Quanto all'idea, poi, accolta dalla più antica sentenza "Burberry"¹⁷⁴⁰, secondo cui sono solidalmente responsabili sia il venditore degli impermeabili sia il fornitore del tessuto, questa pare dare applicazione alla più classica fra le regole di concorso nell'illecito: sia il tessuto sia il capo di vestiario che lo incorpora costituiscono ciascuno di per sé contraffazione del marchio bidimensionale corrispondente; quindi le due imprese concorrono nel medesimo illecito e rispondono *ex art. 2055 c.c.*¹⁷⁴¹.

Sulla base di questa campionatura – sicuramente incompleta, ma forse significativa – si possono azzardare due ipotesi di lavoro fra loro concatenate. Può essere che la distanza fra l'esperienza giurisprudenziale anglosassone e quella nazionale sia in definitiva e a un esame un po' più approfondito minore di quanto non si potrebbe supporre, restando alle enunciazioni dottrinali dei principi di diritto e alle massime giurisprudenziali; e può anche essere che sia davvero venuto il momento di provarsi a riformulare i principi generalcivilistici, magari partendo dal

¹⁷³⁹ A dire il vero, l'individuazione dei soggetti cui si possa ricollegare la responsabilità dell'evento lesivo andrebbe ulteriormente precisata; e si potrebbe sostenere che lo standard da impiegare sia quello che sta emergendo nell'esperienza giurisprudenziale di alcuni Stati membri e delle stesse Corti europee (che M. LEISTNER, *Common Principles of Secondary Liability?*, cit., 124, così efficacemente sintetizza: "a willful adequate causal contribution to the infringing acts of any third party; the legal and factual possibility of preventing the resulting direct infringements; and the violation of a reasonable duty of care to prevent these infringements", salvo domandarsi se il ricorrere di questi presupposti sia sufficiente per far scattare rimedi inibitori o comporti una piena assunzione di responsabilità anche sul piano risarcitorio). È tuttavia anche vero che la marcia di avvicinamento fra il nostro diritto e le altre giurisdizioni potrebbe attendibilmente iniziare proprio a partire dai parametri di valutazione richiamati nel testo.

¹⁷⁴⁰ Trib. Milano 15 settembre 1988, Burberry's Ltd. c. Bossi s.p.a. e Armando Mondani, in *Giur. ann. dir. ind.* 2330, caso «Burberry».

¹⁷⁴¹ La sentenza precisa, doverosamente – e in ossequio al principio dell'unità del danno – che, se il fornitore del tessuto reca la responsabilità delle vendite degli impermeabili che quel tessuto incorporano, non vale però l'inverso: se il medesimo tessuto fosse fornito ad altri produttori di impermeabili o cappotti, di queste – distinte e ulteriori – vendite il primo venditore di impermeabili non risponderebbe, per la semplice ragione che l'evento lesivo sarebbe diverso.

“diritto secondo” dell’illecito da contraffazione di marchi e di proprietà intellettuale per arrivare al “diritto primo” della responsabilità civile generale, come, del resto, suggeriscono gli studiosi più attenti delle dinamiche giuridiche instaurate nell’età della decodificazione¹⁷⁴².

Armata di questa doppia ipotesi, si può anche tornare a cimentarsi con gli esempi lasciati in precedenza aperti. Con riferimento al caso dell’imbottigliatore¹⁷⁴³, viene spontaneo concludere che, se questi continui a prestare il proprio servizio pur dopo essere stato messo in guardia dal titolare del marchio che il suo committente sta incorrendo in una violazione, egli corre il rischio di incappare in un caso da manuale di partecipazione o cooperazione nell’illecito. Quanto al caso del gestore di un mercato *online*¹⁷⁴⁴, si potrebbero avere molti più dubbi, anche prendendo come punto di riferimento gli schemi concettuali qui proposti. Non vale però la pena di soffermarsi su di essi, perché – come si è accennato – il regime della contraffazione *online* dei marchi è in larga misura plasmato dalle immunità apprestate dal diritto comunitario; cui ora deve rivolgersi l’attenzione.

165. (Segue). C) *L’immunità da responsabilità risarcitoria degli internet service provider*¹⁷⁴⁵

165.1. *Generalità*. Il regime speciale di responsabilità dei prestatori, o *provider*, intermediari di un servizio della società dell’informazione è previsto dalla disciplina europea dell’*e-commerce* (e dalle norme italiane che vi danno attuazione)¹⁷⁴⁶. Que-

¹⁷⁴² E v. C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione*, cit., 7 s.

¹⁷⁴³ Corte UE 15 dicembre 2011, caso «Red Bull», cit.

¹⁷⁴⁴ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit.

¹⁷⁴⁵ In argomento v. G. VACIAGO-D. SILVA RAMALHO, *The Variety of ISP Liability in the EU Member States*, in *Cri*, 2013, 33 ss.; M. BERTANI, *Internet e la “amministrativizzazione” della proprietà intellettuale*, in *AIDA* 2012, 129 ss.; P. VAN EECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1456 ss. e 1484 ss.; M. LEISTNER, *Common Principles of Secondary Liability?* cit.; A. SARACENO, *La responsabilità degli Internet Service Provider per le violazioni del diritto d’autore*, in *Giur. it.* 2011, IV, 2199 ss.; L. MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (keywords)*, cit., 487 ss.; A. RÜHMKORF, *The Liability of online auction portals: Towards a Uniform Approach?* in *4 Journal of Internet Law* October 2010, 3 ss.; M. FRANZONI, *L’illecito*, I, cit., 336 ss.; A.S.Y. CHEUNG-K.K.H. PUN, *Comparative Study on the liability for trade mark infringement of online auction providers*, in *EIPR* 2009, 559 ss.; U. PAGALLO, *Sul principio di responsabilità giuridica in rete*, in *Dir. Inf.* 2009, 705 ss.; A.R. LODDER-H.W.K. KASPERSEN, *eDirectives*, cit.; P. SANNA, *Il regime di responsabilità dei providers intermediari*, cit.; V. ZENO ZENCOVICH, *Note critiche sulla nuova disciplina del commercio elettronico*, cit. I termini generali dell’interfaccia fra diritti di proprietà intellettuale e intermediari di rete, e della inversione del rapporto fra rimedi inibitori, generalizzati, e risarcitori, selettivi, che, quindi si dispongono in un ordine inverso a quello cui ci ha abituato la riflessione calabresiana, sono stati esplorati da P. SPADA, *Domain names e dominio dei nomi*, cit., 724 ss. e *La proprietà intellettuale nelle reti telematiche*, in *Riv. dir. civ.* 1998, I, 635 ss., 641 ss.

¹⁷⁴⁶ V. la direttiva *e-commerce* n. 2000/31 e il d.lgs. n. 70/2003 di attuazione della direttiva n. 2000/31 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato in-

sto regime speciale concerne “orizzontalmente” tutte le violazioni di diritti di proprietà intellettuale¹⁷⁴⁷ e quindi anche del marchio; concerne la responsabilità del prestatore tanto per contraffazione diretta, a lui solo ascrivibile, quanto a titolo di concorso o partecipazione all’illecito altrui; e appresta con la Sezione 4 del Capo II della direttiva una doppia immunità, a favore dei soggetti e delle attività identificati dalle norme, relativa sia alla responsabilità risarcitoria sia (in misura minore) ai rimedi inibitori¹⁷⁴⁸.

Come si è esattamente osservato¹⁷⁴⁹, la disciplina corrispondente va vista come regime speciale e non eccezionale. Essa infatti ha la finalità di evitare che la minaccia di sanzioni per comportamenti degli utenti cui gli operatori di rete siano rimasti estranei sotto un profilo funzionale possa disincentivare l’investimento e l’innovazione tecnologica *online*; e persegue tale obiettivo designando aree di immunità (descritte come “porti sicuri”, *safe harbors*, nel linguaggio del legislatore d’oltreoceano) allo scopo di sgombrare il campo da dubbi sulla liceità dei comportamenti delineati dalle norme. Si tratta di aree di immunità, è bene sottolineare fin dall’esordio, temporanee (in quanto le norme in questione escludono la ravvisabilità di una responsabilità in via non definitiva ma temporanea) e per di più parziali (in quanto solo alcune tipologie di rimedi inibitori sono interdette); e tuttavia val probabilmente la pena di impiegare lo stesso il termine un po’ enfatico di “immunità” perché esso dopo tutto ben descrive il fine di aprire spazi di libertà a vantaggio degli operatori di rete. Ora, dato l’obiettivo di individuare in positivo le aree di liceità, non è in questo caso legittima l’inferenza che normalmente si trae *a contrario* dalla presenza di una norma eccezionale, secondo cui il comportamento che non sia “coperto” dalla norma di eccezione sia per ciò stesso da ritenersi sottoposto alla regola. L’argomento, già avanzato con forza rispetto al regime nordamericano dei *safe harbors*¹⁷⁵⁰, trova in diritto europeo una motivazione ulteriore: a livello europeo manca l’armonizzazione delle regole sul concorso nell’illecito e, quindi, entro uno spazio giuridico nel quale lo stesso comportamento di un *provider* può essere di volta in volta considerato lecito e illecito a seconda del-

terno, con particolare riferimento al commercio elettronico. In questi §§ 165-166 i termini *provider*, prestatore e intermediario verranno usati intercambiabilmente.

¹⁷⁴⁷ Diversamente da quanto avviene negli USA, dove la disciplina speciale del DMCA ha per oggetto solo le immunità dalla violazione del diritto d’autore; questa discrasia tra le due discipline rende particolarmente interessante l’esame della giurisprudenza nordamericana in materia di contraffazione *online* di marchio (sulla quale v. il § 164.3), che può essere letta allo scopo specifico di individuare quale sarebbe l’impostazione che anche a livello europeo potrebbe trovare applicazione in assenza del regime speciale.

¹⁷⁴⁸ Anche se la presente trattazione concerne solamente il risarcimento del danno, si prende qui in considerazione anche il regime speciale dei rimedi inibitori esperibili nei confronti degli intermediari, nella misura in cui questi possano avere riflessi sulla responsabilità risarcitoria conseguente all’inosservanza dell’ordine.

¹⁷⁴⁹ V. P. VAN EECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1486 e le Conclusioni dell’Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., par. 136.

¹⁷⁵⁰ Da Judge Posner, in US Court of Appeals, Seventh Circuit, 2 agosto 2012, caso «myVidster», cit., naturalmente con riferimento al DMCA.

lo Stato membro considerato¹⁷⁵¹, la presenza di una norma di armonizzazione che delinea in positivo l'area di immunità e quindi di manifesta liceità non consente inferenze a ritroso di segno negativo, visto che la stessa incertezza sui confini dell'area di divieto è presupposto dell'intervento normativo.

165.2. *I requisiti generali e speciali del regime.* L'applicabilità del regime speciale presuppone che siano soddisfatti due ordini di requisiti. Fra i requisiti generali, è richiesto che il soggetto beneficiario rivesta una particolare qualifica soggettiva, sia cioè un "prestatore" di un "servizio della società dell'informazione", stabilito in uno Stato membro¹⁷⁵².

L'immunità non ha però per oggetto tutte e ciascuna le attività del prestatore, ma solo quelle che corrispondono alle specifiche tipologie di attività proprie dei "prestatori intermediari" previste dalla Sezione 4 del Capo II della direttiva¹⁷⁵³ e che quindi, sotto questo profilo, vanno considerate come requisiti speciali per la fruibilità delle eccezioni.

Nella prospettiva del diritto dei marchi, le tipologie di attività beneficiarie delle immunità assumono diversa significatività. Così, più ridotto è il rilievo delle prestazioni del *provider* consistenti nella trasmissione e fornitura di accesso (o *mere conduit*)¹⁷⁵⁴; mentre assumono preminente importanza la disciplina della memorizzazione temporanea (o *caching*) e soprattutto del c.d. *hosting*.

Al *caching*, consistente¹⁷⁵⁵ nella "memorizzazione automatica, intermedia e temporanea, di tali informazioni", fornite da un destinatario del servizio, "effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltra ad altri destinatari a loro richiesta" delle informazioni medesime, sembrerebbe dover essere ricondotto fra l'altro l'operato dei motori di ricerca, che forniscono (gratuitamente) il servizio consistente nel rendere accessibili agli utenti di internet le informazioni che riguardano i siti attraverso la loro memorizzazione temporanea¹⁷⁵⁶.

¹⁷⁵¹ Come illustrato con dovizia di particolari da P. VAN EECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1457 ss.

¹⁷⁵² Le definizioni delle nozioni di cui al testo si trovano alle lett. a), b) e c) dell'art. 2 della direttiva.

¹⁷⁵³ P. VAN EECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1462.

¹⁷⁵⁴ Delineata dall'art. 12 della direttiva, secondo cui la prestazione in questione consiste "nel trasmettere, su di una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione" (par. 1). Nella definizione sono, dunque, inclusi i c.d. *access provider*, la cui responsabilità viene in questione soprattutto in materia di diritto d'autore, in ragione della circostanza che gli utenti della rete possono collegarsi attraverso un circuito *peer-to-peer* per condividere *online* musica e altri contenuti protetti dal diritto d'autore o diritti connessi. Nella giurisprudenza europea le norme rilevanti per la valutazione dei comportamenti dei *provider* in questo contesto sono state oggetto dell'analisi condotta da Corte UE 24 novembre 2011 (Terza Sezione), caso «Scarlet Extended», cit.

¹⁷⁵⁵ Secondo il par. 1 dell'art. 13 della direttiva.

¹⁷⁵⁶ In questo senso le Conclusioni dell'Avvocato generale Poiares Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWords», cit., par. 144, nota 72. Riconduce al *caching* il servizio c.d. di "autocomplete" che riproduce sulla barra di inserimento della *query* "il risultato delle ricerche più popolari degli utenti" Trib. Milano 25 marzo 2013, XX c. Google Inc., caso «autocomplete».

Dal canto suo il servizio di *hosting* è definito come “memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio” e “memorizzate a richiesta” di quest’ultimo¹⁷⁵⁷. La nozione si distende così fra due poli concettuali, quello dell’atto di memorizzazione (o *storage*) di informazioni, che trovano ospitalità negli spazi forniti dai *server* del prestatore; e quello della qualità dell’informazione ospitata, caratterizzata dall’essere “altra” rispetto al *provider* (che infatti è *hosting* e non *content provider*), riconducibile dunque nella sua origine alla scelta dell’utente destinatario del servizio che richiede la memorizzazione. Nell’attuale stadio dell’evoluzione tecnologica si riconducono con certezza a questa tipologia di attività la fornitura di spazi digitali che ospitano i siti *web* degli utenti, e, con qualche maggiore difficoltà di qualificazione sulle quali si tornerà nel prossimo sottoparagrafo, i servizi promozionali di posizionamento attraverso parole chiave, come gli AdWords¹⁷⁵⁸, i mercati elettronici¹⁷⁵⁹, ma anche, a quanto pare, i frutti più recenti dell’evoluzione portata dai c.d. *social media* e dalla creazione di mondi virtuali¹⁷⁶⁰. Resta tutto da verificare in quale misura le piattaforme che stanno emergendo nell’ambito del c.d. Web 2.0 e del *cloud computing* possano anche esse essere ricondotte alle – pur assai elastiche – definizioni accolte dal legislatore¹⁷⁶¹.

In tutte tre le tipologie di attività, la norma europea prevede che il prestatore “non sia responsabile delle informazioni memorizzate” a richiesta del destinatario di servizio¹⁷⁶². La disciplina europea si basa su di una scelta fondamentale: se l’ambiente *online* offre occasioni senza precedenti per la violazione di diritti privati e, fra di questi, dei diritti di proprietà intellettuale e di marchio, l’onere di operare come “poliziotti della rete” deve far capo ai titolari dei diritti violati e non può essere ribaltato sui *provider*. La scelta ha un duplice fine: quello, già ricordato, di evitare di scoraggiare l’investimento e l’innovazione degli operatori di rete, ma anche quello, non meno importante, di salvaguardare la libertà di espressione in ambiente digitale¹⁷⁶³. L’opzione corrispondente è scolpita nitidamente dal par.

¹⁷⁵⁷ Art. 14, par. 1, della direttiva.

¹⁷⁵⁸ Sui quali v. Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., parr. 106 ss.

¹⁷⁵⁹ V. Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., parr. 107 ss.

¹⁷⁶⁰ Come, ad es., Second Life.

¹⁷⁶¹ Per una prima ricognizione del tema v. G. SIRONI, *Social Network e segni distintivi*, *AIDA* 2011, 264 ss. e P. VAN ECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1474 s. Una ricostruzione generale delle caratteristiche tecniche del *cloud computing* e delle sue principali implicazioni giuridiche è in D. LAMETTI, *The Cloud. Boundless Digital Potential or Enclosure 3.0*, in 17 *Virginia Journal of Law and Technology* 2012, 190 ss.

¹⁷⁶² Art. 14, par. 1 della direttiva (che mi pare più ampio nella sua portata immunizzante rispetto al par. 1 dell’art. 13, escludendo la responsabilità per “le informazioni memorizzate”, anziché per “la memorizzazione dell’informazione”; una dizione parallela al par. 1 dell’art. 14 è nel par. 1 dell’art. 12 della direttiva).

¹⁷⁶³ Sul primo profilo v. già P. SAMUELSON, *The U.S. Digital Agenda at WIPO*, in 37 *Va. J. Int’l L.* 1997, 368 ss. (in relazione all’adozione della disciplina della c.d. *digital agenda* del WIPO del 1996, che sta alla base della successiva normativa sia comunitaria sia statunitense); sul secondo le prese di posizione assai impegnative, rese in relazione ai limiti di legittimità delle misure idonee ad impedire violazioni del diritto d’autore in rete, accolte nella sentenza di Corte UE 24 novembre 2011 (Terza Sezione), caso «Scarlet Extended», cit.

1 dell'art. 15 della direttiva, in forza del quale è precluso agli Stati membri di imporre ai *provider* che esercitano le tipologie di attività sopra delineate “un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano” o “un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite”¹⁷⁶⁴.

Come si sarà ben compreso a questo punto della trattazione, il fondamento filosofico del regime speciale relativo ai prestatori intermediari sta nella circostanza che questi soggetti si limitano ad apprestare un'infrastruttura, della quale gli utenti possono valersi a seconda dei casi legittimamente o illegittimamente; su questa base, si è ritenuto non esservi motivo di tenere responsabile il prestatore intermedio di rete per il contenuto illecito immesso in rete dall'utente, esattamente per le stesse ragioni per le quali tradizionalmente il servizio postale e gli operatori di telecomunicazione non sono ritenuti responsabili dell'eventuale illiceità delle comunicazioni dai medesimi veicolate¹⁷⁶⁵. Perché questa filosofia trovi applicazione, devono però ricorrere alcuni presupposti, che a ben vedere sono a loro volta riconducibili al carattere digitale delle informazioni intermedie dai *provider*, che rende possibili a questi ultimi forme di intervento e di ingerenza che erano più difficili da immaginare fin quando il flusso delle comunicazioni rimaneva affidato alla circolazione dei plichi postali o alla ridotta trasparenza del doppino di rame che forniva l'infrastruttura della telefonia.

165.3. *In particolare: i presupposti e i limiti dell'esenzione di responsabilità per l'attività di hosting.* I presupposti e i limiti dell'esenzione dalla responsabilità specifica dell'*hosting* sono talora incapsulati in una formula riassuntiva: memorizzazione senza conoscenza (*storage but not knowledge*)¹⁷⁶⁶, che può anche avere una sua efficacia descrittiva e sintetica, a patto che se ne chiariscano i contorni con la dovuta precisione.

a) *Il servizio consistente nella (semplice) memorizzazione.* Qui la ragione dell'immunità sta in ciò, che il soggetto che presta il servizio di *hosting* si limita a memorizzare – e, verrebbe da dire, a “immagazzinare” salvandole sui propri *server*, con ricorso quindi a una locuzione che meglio traduce una sfumatura presente nell'espressione inglese di *storage* –¹⁷⁶⁷ informazioni caricate (*uploaded*) o comunque selezionate dagli utenti, lasciando a questi ultimi la responsabilità della liceità del contenuto caricato. Diviene pertanto essenziale tracciare i confini del-

¹⁷⁶⁴ Par. 1 dell'art. 15; ma sono fatti salvi gli obblighi “puntuali” di cui al par. 2 della stessa previsione.

¹⁷⁶⁵ La rilevanza del regime dei c.d. *common carriers* per la disciplina della rete è stata lucidamente avvertita – e compiutamente analizzata – già tre decenni fa dall'opera, geniale e anticipatrice, di I. DE SOLA POOL, *Technologies of Freedom*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge and London, 1983.

¹⁷⁶⁶ Per una discussione della formula P. VAN EECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1472 ss.

¹⁷⁶⁷ E che del resto è impiegata anche da Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 110.

l'attività che può essere a buon titolo considerata come pura e semplice "memorizzazione", in modo da assicurarsi che interventi ulteriori del prestatore, che da essa esorbitano e che chiamino direttamente in gioco la responsabilità del prestatore medesimo, non possano essere indebitamente attratti al regime di irresponsabilità.

La difficoltà del compito così delineato sta in ciò, che, se è vero che l'attività di *hosting* non può in nessun caso prescindere dallo *storage*, è anche vero che non accade quasi mai che essa si limiti davvero all'immagazzinamento puro e semplice¹⁷⁶⁸. Il punto di distacco fra regime di immunità e applicazione delle regole ordinarie sulla responsabilità civile sembra attualmente, alla luce delle – non abbondanti, ma molto approfondite – prese di posizione giurisprudenziali europee, stare in due profili fondamentali: il primo attiene al livello di conoscenza generale delle informazioni memorizzate conseguito dal prestatore in ragione del disegno complessivo della piattaforma; il secondo alla presenza di conoscenze specifiche, relative alle singole informazioni immesse nel sistema, da parte del *provider* stesso¹⁷⁶⁹.

Siamo dunque giunti a esaminare la seconda e la terza condizione dell'immunità dell'*hosting*, avendo nel frattempo appreso in qual modo esse si rapportino alla qualificazione dell'attività svolta dal prestatore come "memorizzazione".

b) *L'assenza di conoscenza: la conoscenza "generale" o "di sistema"*. La giurisprudenza comunitaria che si è occupata dell'ambito di applicazione del regime speciale relativo alla prestazione di *hosting* distingue a seconda che l'intermediario svolga o non svolga un ruolo attivo nell'attività di memorizzazione, per ricollegare il regime speciale di favore esclusivamente alla seconda ipotesi. I pre-

¹⁷⁶⁸ Per un'osservazione non dissimile v. P. VAN EECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1473. Il punto ha dato luogo ad approfondimenti preziosi anche nella giurisprudenza americana applicativa del DMCA e quindi in connessione alla valutazione di azioni a tutela del diritto d'autore: v. in particolare la discussione del requisito che l'attività dell'operatore avvenga "by reason of storage" contenuta in U.S. Court of Appeals for the Second Circuit 5 aprile 2012, casi «Viacom/You Tube» e «Premier League/You Tube», 31 ss. del testo non ancora pubblicato.

Va in proposito osservato che la circostanza che il *file* digitale caricato sia assoggettato a un trattamento automatizzato (di "transcodifica") per agevolarne l'accesso sempre ad opera degli utenti e la sua fruizione (*playback*) non porta fuori dal recinto della memorizzazione [sul punto v. U.S. Court of Appeals for the Second Circuit 5 aprile 2012, casi «Viacom/You Tube» e «Premier League/You Tube», cit., 30 ss. del testo non ancora pubblicato; non sono al corrente di prese di posizione europee specificamente a riguardo, anche se il riferimento al "trattamento" "mediante attrezzature elettroniche" contenuto al par. 109 di Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit. e al par. 110 di Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., sembra avvalorare l'osservazione ora formulata]. Val anche la pena aggiungere che la circostanza che il prestatore organizzi i *file* secondo modalità di presentazione omogenee e predeterminate o anche appresti meccanismi automatizzati di indicizzazione dei *file*, che ad es. li raggruppano in serie omogenee, per poi raccogliere proventi pubblicitari collegati all'accesso dei *file* così raggruppati, non sembra, allo stato attuale della giurisprudenza europea, far venire meno la circostanza che queste attività consistono pur sempre in un'attività di memorizzazione: in questo senso P. VAN EECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1469.

¹⁷⁶⁹ V. Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 107 ss.; 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 106 ss.

supposti corrispondenti sono disegnati con una certa nitidezza: il ruolo svolto dal *provider* non è attivo se questi operi in conformità alla nozione di “prestatore intermediario” ai sensi della direttiva e quindi si limiti alla fornitura “neutra” del servizio, mediante un trattamento puramente tecnico, automatico e passivo dei dati a esso forniti dai suoi clienti, sempreché, va sottolineato, tale trattamento non sia atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati in questione¹⁷⁷⁰.

Da questo punto di vista, secondo i giudici comunitari, non assume rilievo la circostanza che il prestatore stabilisca le modalità del suo servizio o sia ricompensato per questo¹⁷⁷¹. Il *provider* entrerebbe invece nella zona minata della responsabilità risarcitoria quando si renda partecipe della strategia dei suoi clienti, ad. es. nella redazione del messaggio commerciale che accompagna il *link* pubblicitario, nella determinazione e selezione delle parole chiave per quanto concerne il servizio di posizionamento dei risultati di un motore di ricerca¹⁷⁷² e nella ottimizzazione della presentazione delle offerte di vendita e della loro promozione per quanto concerne i mercati elettronici¹⁷⁷³.

¹⁷⁷⁰ V. Corte UE 11 settembre 2014 (Settima Sezione), caso «Papassavas», cit., par. 40 (secondo cui le immunità previste dalla direttiva riguardano soltanto “i casi in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e che, conseguentemente, il prestatore medesimo non conosca o non controlli le informazioni trasmesse o memorizzate”); 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 113; 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., parr. 113-116. Per la verità, il requisito della “neutralità” dell’operato dell’*hosting provider* è stato, a mio avviso giustamente, criticato dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., par. 139 ss. (e da P. VAN EECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1481 ss.), in quanto derivante da un’errata lettura del «Considerando» 42 della direttiva, che è trasparentemente riferito ai soli *mere conduit* e *caching* e non all’*hosting*. Condivido anche il suggerimento, formulato dalle stesse Conclusioni dell’Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., par. 147 ss., di “spacchettare” (mediante quello che P. VAN EECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1470 ss., chiama il “subdivision approach”) le diverse attività svolte dallo stesso *provider*, riferendo ad esse le immunità previste dalla direttiva nei limiti in cui l’attività in questione si conformi ai modelli legali di cui agli artt. 12, 13 e 14 e assoggettandole per il resto alle regole ordinarie. In direzione opposta mi pare muoversi M. LEISTNER, *Common Principles of Secondary Liability?* cit., 132 ss. che (per la verità con riferimento alla sentenza della High Court inglese L’Oréal c. eBay [2009] EWHC 1094, caso «eBay», par. 359, per Arnold J.) sembra suggerire che il precetto di neutralità opererebbe oltre ai limiti indicati dalla Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 113, la quale contrappone al ruolo neutro quello “attivo” e quindi “atto a conferire una conoscenza o un controllo” di tali dati, attribuendo per tale via rilievo alla presenza di un’intrinseca tendenza a favorire la contraffazione diretta dell’architettura della piattaforma del *provider* o delle politiche di questi.

¹⁷⁷¹ V. Corte UE 11 settembre 2014 (Settima Sezione), caso «Papassavas», cit., par. 44; 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 115; 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 116. Diversamente però le Conclusioni dell’Avvocato generale Poiares Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWords», cit., parr. 143 ss.

¹⁷⁷² Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 118. Si pensi al caso in cui il prestatore suggerisca di utilizzare come parole chiave i termini “imitazione” o “replica”; sul punto v. le puntuali osservazioni di A. MANTELERO nella nota a Trib. Milano 11 marzo 2009, caso «AdWords», cit.

¹⁷⁷³ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 116. Va sottolineato che, sotto questo profilo, la Corte attribuisce rilievo solamente al maggiore o minore inserimento del ge-

c) *L'assenza di conoscenza: la conoscenza specifica*. Ulteriori e distinte ipotesi di responsabilità del prestatore di servizio di *hosting* possono peraltro profilarsi ai sensi della direttiva anche nel caso in cui il prestatore medesimo non abbia svolto un ruolo attivo nella memorizzazione dei dati, strutturato in maniera tale da conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati medesimi.

Al riguardo la lett. a) del par. 1 dell'art. 14 della direttiva prende in considerazione due ipotesi distinte fra di loro: che il prestatore medesimo sia "effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, ... sia al corrente di fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illegalità dell'attività o informazione". La disposizione, ad onta di un difetto del testo italiano reso evidente dal confronto con i testi redatti nelle altre lingue ufficiali dell'Unione¹⁷⁷⁴, istituisce una contrapposizione fra conoscenza effettiva, richiesta ai fini delle azioni non risarcitorie, e una nozione di conoscibilità per così dire inferenziale, richiesta ai fini – che qui specificamente interessano – delle azioni risarcitorie.

Dal canto suo, la lett. b) della medesima norma prende in considerazione l'ipotesi che il prestatore, venendo a conoscenza dei fatti di cui alla lettera prece-

store nell'attività dei suoi clienti, senza prendere però in considerazione circostanze estranee a questo piano che, invece, alcuni giudici nazionali ritengono decisive nel valutare le situazioni corrispondenti (così ad es. Trib. Milano 9 settembre 2011, Reti Televisive Italiane s.p.a. c. Yahoo! Italia s.r.l. e Yahoo! Inc., caso «Yahoo!», in *AIDA* 1505 e 7 giugno 2011, caso «RTI/Portale Italia Online», che – sotto il profilo del rispetto del diritto d'autore – hanno ritenuto configurabile un *hosting* c.d. attivo nel caso in cui il gestore provveda in autonomia alla organizzazione dei dati fornitigli dai clienti e appresti un sistema pubblicitario che gli consenta di conseguire ricavi ulteriori dal servizio; ma v. anche, con molte esitazioni, la sentenza della High Court inglese nel caso «eBay», cit.; sul punto M. LEISTNER, *Common Principles of Secondary Liability?*, cit., 122 ss., 132 ss. e 143). Il ricorso al metodo dello "spacchettamento", suggerito dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., par. 147 ss., appare sotto questo profilo preferibile, perché avrebbe il vantaggio di evitare la creazione di una categorizzazione estranea alle coordinate comunitarie, che non distinguono fra *hosting* attivo e passivo, e di assoggettare alle regole ordinarie solo quel segmento dell'attività del *provider* che fuoriesca dallo schema tipico dell'*hosting* come disegnato dal legislatore comunitario.

¹⁷⁷⁴ In effetti, il testo italiano della direttiva, che, naturalmente, è ufficiale al pari degli altri, non distingue fra l'essere "al corrente" di cui alle due diverse situazioni di cui alla lett. a) del par. 1 dell'art. 14, la prima delle quali, nel testo inglese, è espressa con il termine "actual knowledge", la seconda, che concerne specificamente le azioni di danni, con la nozione di essere "aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent". Nel testo inglese è quindi sottesa una dicotomia, riscontrabile del resto anche nella versione tedesca, fra conoscenza effettiva e conoscibilità, su cui si sofferma P. VAN EECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1463 e 1475 ss.; la stessa dicotomia nel diritto statunitense è stata utilmente esplorata contrapponendo l'"actual knowledge" al c.d. "red flag" – o, forse anche, "constructive" – "knowledge" (in particolare da U.S. Court of Appeals for the Second Circuit 5 aprile 2012, casi «Viacom/You Tube» e «Premier League/You Tube», cit., 15 ss. del testo non ancora pubblicato); e proprio questa dicotomia può assumere rilievo ai fini della soluzione della questione, su cui ci si soffermerà oltre in questo medesimo §, della responsabilità del prestatore nel caso in cui egli abbia conoscenza sì generica, ma di violazioni generalizzate.

dente, non si attivi immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o disabilitare l'accesso.

A queste situazioni, entrambe caratterizzate dalla circostanza di potere in concreto ricorrere anche quando in astratto il prestatore non svolga un ruolo strutturalmente attivo, si riferiscono quei passi della giurisprudenza comunitaria che precisano che la "scoperta" dell'illiceità dell'attività del cliente o dell'informazione memorizzata a richiesta di questi può avvenire non solo attraverso una notifica, presumibilmente attivata dal titolare del diritto violato, ma anche in conseguenza di un "esame effettuato di propria iniziativa" dal prestatore medesimo¹⁷⁷⁵.

Venuti a contatto con il tema della conoscenza specifica da parte del *provider* della illegalità dell'attività del destinatario del servizio (in particolare: del cliente del *provider* medesimo) o dell'informazione, si devono necessariamente affrontare alcuni temi più o meno delicati. Intanto, si può prendere atto senza troppe esitazioni che, se il prestatore operi una selezione dei *video-clip* caricati dagli utenti che gli paiono più interessanti per fare una proposta commerciale a un operatore di telecomunicazioni¹⁷⁷⁶, diventa davvero difficile negare che il prestatore si sia "sporcat le mani" andando a cercare attivamente all'interno della massa di materiali memorizzati quelli che presentano un interesse commerciale. In una proiezione ulteriore, e più ampia, si deve affrontare un tema filosofico, che si ripresenta con crescente frequenza in ambiente digitale: quando si fa riferimento alla "conoscenza" da parte del prestatore, si intende la sola conoscenza da parte di "umani" o anche di "macchine"? Non si tratta qui soltanto della riproposizione di un grande tema classico del diritto privato, dove si ripresenta per l'ennesima volta la questione relativa alle tecniche di imputazione alla persona giuridica degli stati soggettivi facenti capo alle persone fisiche che in vario modo operano per essa¹⁷⁷⁷, ma si affaccia *ex novo* la questione radicale se si possa inferire conoscenza

¹⁷⁷⁵ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., parr. 120 ss. In senso conforme, ma più incidentalmente, Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., parr. 106, 109 e 120. Il legislatore italiano ha ritenuto di introdurre nella lett. b) del 1° comma dell'art. 16 del d.lgs. n. 70/2003 la precisazione che il permanere dell'immunità presupporrebbe l'attivazione immediata del prestatore "non appena a conoscenza di tali fatti, *su comunicazione delle autorità competenti*" (corsivo aggiunto; la parte in corsivo non si trova nella direttiva), facendo insorgere il quesito se il medesimo effetto consegua alla conoscenza ottenuta con mezzi diversi dalla "comunicazione delle autorità competenti"; il dubbio probabilmente non ha ragione di essere perché il diritto nazionale non potrebbe ampliare le ipotesi di immunità a casi non solo non previsti dal diritto comunitario ma anche non sorretti dalla *ratio* che sta a base delle previsioni. In senso conforme, anche se più problematico, M. BERTANI, *Internet e la "amministrativizzazione" della proprietà intellettuale*, cit., 149; per una discussione delle diverse soluzioni accolte in sette Stati membri al riguardo v. G. VACIAGO-D. SILVA RAMALHO, *The Variety of ISP Liability in the EU Member States*, cit.

¹⁷⁷⁶ Così con riferimento alla c.d. "third party syndication", oggetto di una trattativa fra il *provider* e un operatore di telecomunicazioni (Verizon) v. U.S. Court of Appeals for the Second Circuit 5 aprile 2012, casi «Viacom/You Tube» e «Premier League/You Tube», cit., 31 s. del testo non ancora pubblicato; nel caso di specie non era peraltro sicuro che fra i *clip* oggetto della trattativa vi fossero anche quelli ricompresi nel procedimento.

¹⁷⁷⁷ Questione che, come è noto, non trova una soluzione unitaria ma deve essere di volta in volta impostata e risolta alla luce delle finalità del segmento normativo della cui applicazione si tratta:

dell'ente dal modo di operare degli apparati socio-tecnici che ne sorreggono l'operato¹⁷⁷⁸.

Una questione particolarmente spinosa si (ri)propone a proposito della c.d. *willful blindness*, della situazione cioè nella quale si ha ragione di pensare che il prestatore finga di ignorare dati di fatto che in realtà non possono credibilmente essere sfuggiti alla sua attenzione, ad es. la circostanza che la piattaforma da lui apprestata pulluli di materiale "illegale", ad es. di repliche degli originali contraddistinti da un marchio più o meno scopertamente contraffatte. Di fronte a situazioni come queste, una prima impostazione suggerisce che il prestatore debba considerarsi decaduto dal beneficio dell'immunità sulla base del dato testuale desunto dalla lett. a) del par. 1 dell'art. 14 della direttiva, che pare, nella sua seconda articolazione riferita alle azioni risarcitorie, prevedere una conoscibilità per così dire inferenziale. La soluzione appare tutt'altro che sicura: ad essa si può infatti obiettare, forse fondatamente, che attribuire rilievo presuntivo al carattere generalizzato delle violazioni riscontrabili sulla piattaforma gestita dal prestatore si pone in contrasto con il principio-cardine che preclude agli Stati membri la previsione di "un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano" o di "un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite"¹⁷⁷⁹. Infatti, non sembra potersi ricollegare la conseguenza negativa della perdita dell'immunità a una presunzione di conoscenza ricavata dalla seconda parte della lett. a) del par. 1 dell'art. 14 se non ipotizzando un obbligo generale di monitoraggio, che, però, pare contraddetto dalla previsione dell'art. 15 della medesima direttiva.

La giurisprudenza nordamericana¹⁷⁸⁰ propone una soluzione intermedia: nelle situazioni nelle quali trova applicazione il *safe harbor*, essa ammette che si possa inferire una conoscenza del prestatore dal carattere generalizzato dalla violazione, ma solo in circostanze appropriate e in particolare in situazioni nelle quali è ragionevole assumere che il prestatore sia giunto a conoscenza degli illeciti con modalità diverse da quelle che deriverebbero da un monitoraggio preventivo, ad esso non richiesto¹⁷⁸¹.

per una trattazione v. il classico G. ZANARONE, *Il requisito della "meritevolezza" nel concordato preventivo di società*, Giuffrè, Milano, 1974.

¹⁷⁷⁸ In argomento v. D.L. BURK, *Towards an Epistemology of ISP Secondary Liability*, in 24 *Philosophy & Technology*, 2011, 437 ss. La questione ha già dato luogo a pronunce, prevedibilmente contrastanti nei loro esiti, in Germania e in Spagna, di cui riferisce P. VAN EECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1475 e note 86-87.

¹⁷⁷⁹ Par. 1 dell'art. 15; ma sono fatti salvi gli obblighi "puntuali" di cui al par. 2 della stessa previsione.

¹⁷⁸⁰ Che anch'essa conosce, come si è visto, la contrapposizione fra l'"actual knowledge" e il c.d. "red flag" – o "constructive" – "knowledge": U.S. Court of Appeals for the Second Circuit 5 aprile 2012, casi «Viacom/You Tube» e «Premier League/You Tube», cit., 15 ss. del testo non ancora pubblicato.

¹⁷⁸¹ U.S. Court of Appeals for the Second Circuit 5 aprile 2012, casi «Viacom/You Tube» e «Premier League/You Tube», 22 ss. del testo non ancora pubblicato. La soluzione solleva un interrogativo: non è facile comprendere se davvero corrisponda alla volontà dei redattori del DMCA

166. (Segue). D) *Il regime speciale dei provider e le violazioni del diritto di marchio*

166.1. *La valutazione dell'“illegalità” dell'attività e dell'informazione da parte del provider: questioni di definizione.* Al regime speciale di immunità dei *provider* che si è or ora tratteggiato è connaturata una grossa difficoltà applicativa, che si manifesta proprio quando ci si muova sul piano dell'accertamento della “conoscenza specifica” del prestatore su cui ci siamo da ultimo soffermati. Il prestatore perde infatti l'immunità – e correlativamente torna a essere assoggettato a responsabilità risarcitoria – in presenza di “fatti” e “circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività” del cliente del prestatore “o dell'informazione” immagazzinata dal prestatore medesimo; sempre che egli “non appena al corrente di tali fatti”, non “agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso”¹⁷⁸².

Ora, la disciplina è basata su di un presupposto – la possibilità per il *provider* di distinguere con ragionevole grado di sicurezza (e con costi non proibitivi)¹⁷⁸³ fra legalità e illegalità, liceità e illiceità, dell'attività e dell'informazione – molto dubbio. Lo stesso meccanismo che è stato escogitato per provocare un intervento del prestatore, basato su di un apprezzamento della legalità o meno della stessa attività o informazione, la c.d. procedura di *notice-and-take down*¹⁷⁸⁴, accolta dal diritto statunitense, si rivela sottoposto a limiti assai gravi che per di più si moltiplicano venendo a contatto con l'ambiente giuridico europeo. Vediamo separatamente i due profili.

166.2. *La valutazione della legalità o dell'illegalità dell'informazione immagazzinata dal provider come accertamento plurifattoriale e necessitante di informazione fattuale contestuale.* Già in linea generale, la valutazione se un *file* immagazzinato da un *hosting provider* sia riconducibile a un'attività del cliente del prestatore legittima o meno nella prospettiva dei diritti di proprietà intellettuale altrui e, in una variazione sottile ma non trascurabile del tema, se l'informazione

l'adozione di una soluzione più severa per il beneficiario del *safe harbor* di quella che è comunemente ammessa nei settori, come la violazione dei marchi, nei quali non operino *safe harbor* (e v. infatti sul punto la sentenza “assolutoria” della US Court of Appeals for the Second Circuit del 1 aprile 2010, caso «Tiffany», cit., 110, nota 16).

¹⁷⁸² Lett. a) e b) dell'art. 14, par. 1 della direttiva.

¹⁷⁸³ Non si tratta, si noti, di un profilo privo di significato giuridico, anzi: il bilanciamento fra i diritti fatti valere dai titolari di diritti di proprietà industriale e i diritti di segno opposto facenti capo ai *provider* si estende alla presa in considerazione del valore della libertà di impresa, che sarebbe esageratamente compressa da costi di *policing* troppo elevati, con conseguenze avverse che, va sottolineato, si riverbererebbero anche sulle libertà di soggetti diversi dai *provider*: in questo senso va letta Corte UE 24 novembre 2011 (Terza Sezione), caso «Scarlet Extended», cit., par. 36 ss. e 48; in una prospettiva convergente Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 139 ha fatto discendere dal principio di proporzionalità delle misure di cui all'art. 3, par. 1, della direttiva *enforcement* che le misure esigibili al prestatore “non devono essere eccessivamente costose”.

¹⁷⁸⁴ La cui adozione è suggerita dal par. 3 dell'art. 14 della direttiva; e che è sperimentata con alterni successi nel diritto nordamericano instaurato dal DMCA.

stessa ivi immagazzinata sia alla luce degli stessi diritti legittima, può risultare quantomai problematica. Infatti, l'accertamento della presenza di una violazione degli altrui diritti non si profila nei termini, binari (sì/no), dipendenti dalla sola presenza o meno di un consenso del titolare del diritto potenzialmente leso; la valutazione in questione può dipendere da una pluralità fattori di non sempre agevole valutazione, attinenti ad es. all'esistenza e al termine di protezione del diritto. La difficoltà si fa massima, poi, quando l'esito dell'apprezzamento dipenda da fattori contestuali, quali quelli che vanno di regola presi in considerazione quando si tratti di decidere se ricorrano o meno i presupposti per l'applicazione di una limitazione o eccezione al diritto¹⁷⁸⁵.

Né si può dire che al momento si abbia una tasso tranquillante di sicurezza con riguardo all'individuazione dello stesso parametro di diligenza cui è tenuto il *provider*, anche se, per la verità, un orientamento di massima al riguardo è offerto dalla giurisprudenza comunitaria, laddove essa sembra far riferimento alla nozione di "operatore economico diligente"¹⁷⁸⁶ e, dopo tutto, è legittimo attendersi che col passare del tempo la giurisprudenza possa portare a messe a punto e ad affinamenti a questo specifico riguardo.

Se già si può, dunque, comprendere come l'operatore di una piattaforma si trovi in imbarazzo nel discernere la liceità o illiceità dei *files* immessi nel sistema dai suoi clienti alla stregua di diritti di proprietà intellettuale anche diversi dai diritti di marchio, queste difficoltà tendono a moltiplicarsi esponenzialmente quando la valutazione corrispondente sia specificamente ragguagliata al settore che qui interessa dei marchi. Infatti, in questo ambito normativo si incontrano articolazioni ulteriori e assai delicate nella valutazione dell'ambito di protezione, che trovano la loro propria ragione nella circostanza che la tutela del segno-marchio trova il proprio fondamento, ma anche i propri limiti, nella protezione delle funzioni giuridicamente tutelate del marchio medesimo. Così, il diritto di marchio non si estende agli usi privati del segno, diversamente da quanto può avvenire nel caso del diritto d'autore e dei diritti connessi¹⁷⁸⁷; e quindi il *provider* può trovarsi a dovere stabilire se quell'uso del marchio altrui, che potrebbe a seconda dei casi essere lecito o illecito, non sfugga radicalmente a questa alternativa, per essere privato e quindi collocato al di fuori dell'orbita dell'esclusiva attribuita al titolare del marchio¹⁷⁸⁸.

¹⁷⁸⁵ In questo senso M. SENFTLEBEN, *An Uneasy Case for Notice and Takedown*, cit., 16 ss.; P. VAN EECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1466. L'argomento elaborato da Corte UE 24 novembre 2011 (Terza Sezione), caso «Scarlet Extended», cit., par. 52, per escludere, in relazione alla posizione degli *access provider*, l'idoneità dei *software* di filtraggio a distinguere fra riprese dell'altrui opera dell'ingegno illecite o coperte dalle libere utilizzazioni può con tutta verosimiglianza essere in larga misura riproposto con riguardo alle corrispondenti valutazioni, siano esse automatizzate o manuali, degli *hosting provider* in relazione alla violazione dei diritti di marchio altrui.

¹⁷⁸⁶ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., parr. 120 e 124.

¹⁷⁸⁷ V. § 124, ove anche al § 124.3 le dovute precisazioni e richiami sul ruolo svolto dalla distinzione fra "privato" e "pubblico" nell'ambito rispettivamente del diritto d'autore e del diritto dei marchi.

¹⁷⁸⁸ Sul punto si è soffermata, nel contesto specifico della valutazione dei mercati *online*, Corte

Inoltre, il compito di stabilire se in realtà i beni offerti dal cliente del prestatore siano muniti di segni legittimi, o, viceversa, rechino marchi contraffatti, può essere assai spesso complesso e richiedere degli accertamenti fattuali. Si pensi ai siti che effettuano vendite “promiscue”, intendendosi per tali i negozi virtuali nei quali vengono offerti in vendita accanto a prodotti sicuramente originali anche beni la cui provenienza può essere dubbia; quando ciò avvenga, può essere molto difficile, finché si disponga solo delle immagini fotografiche dei prodotti, stabilire se la tipologia di merce cui si riferisce il modulo di acquisto *online* sia genuina o meno.

Anche quando sia fuori di discussione che il marchio altrui è usato per merci “originali”, il *provider* può trovarsi di fronte al compito non agevole di determinare se operi o non operi l’esaurimento del diritto, e quindi a doversi imbarcare in valutazioni, anche fattuali, che possono essere complesse nelle loro determinanti giuridiche e di difficile o impossibile accertamento nei loro presupposti fattuali¹⁷⁸⁹. Basti pensare alla difficoltà che incontra anche l’interprete più smaliziato quando deve stabilire se l’esaurimento si estenda anche alla messa a disposizione a titolo gratuito a beneficio degli intermediari di flaconi di profumo per ricariche dei campioni da prova (*testers*)¹⁷⁹⁰ o alla circolazione ulteriore di profumi e cosmetici “disabbiati”, privi cioè dell’imballaggio¹⁷⁹¹. Situazioni come queste sembrano meritare una valutazione basata sui pareri *pro veritate* di almeno tre illustri accademici o professionisti piuttosto che una decisione affrettata da parte di un membro qualsiasi dello staff di un *hosting provider*, che non può che basarsi sull’intuizione del momento o sul lancio di una monetina.

Si pensi poi alla questione, nella quale sovente ci si imbatte, dei c.d. usi non distintivi o atipici del marchio altrui; e si ricordi quante volte la valutazione di liceità o meno dipenda dalla rilevazione, anch’essa tutt’altro che agevole, della presenza o meno di un pregiudizio a una delle funzioni giuridicamente tutelate del marchio¹⁷⁹².

Neppur va dimenticato che non tutto il diritto dei marchi è comunitariamente armonizzato¹⁷⁹³. Quindi, il prestatore che fosse chiamato a compiere la valutazio-

UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., parr. 54 ss. Come si è accennato, le peculiari caratteristiche dei *social networks* possono d’altro canto imporre la rimediazione di alcune categorie fondamentali su cui è basata la disciplina attuale dei segni distintivi e, fra di esse, la distinzione fra usi privati o meno: che dire, ad es., dell’uso di un marchio altrui nell’ambito di una cerchia di soggetti che siano l’un l’altro legati dall’appartenenza a un *network*? Per una prima riflessione sul tema v. G. SIRONI, *Social Network e segni distintivi*, cit., 278 ma anche 285 ss. (a proposito dell’uso di marchi altrui in mondi virtuali, ma non aneconomici, come *Second Life*).

¹⁷⁸⁹ Come si ricorderà, spesso l’accertamento in fatto del luogo in cui è avvenuta la prima messa in commercio può comportare grosse difficoltà probatorie: in tema v. § 152.3.

¹⁷⁹⁰ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., parr. 71 ss.; in argomento § 149.3.

¹⁷⁹¹ V. Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., parr. 74 ss.: in argomento § 156.3.

¹⁷⁹² In argomento v. §§ 128-129.

¹⁷⁹³ V. ad es. la nozione di “uso di un segno confliggente con un marchio anteriore in commercio ma senza relazione con prodotti o servizi”, di cui al par. 5 dell’art. 5 della direttiva marchi, su

ne di liceità dell'uso da parte di un suo cliente del marchio altrui può anche trovarsi a dover individuare preliminarmente la legge applicabile, ciò che costituisce un compito pressoché impossibile da assolvere. Infatti, sotto un primo profilo, va rilevato che la rete è ovunque e in un nessun luogo in particolare, cosicché il prestatore non può sapere *a priori* alla stregua di quale sistema giuridico deve focalizzare il proprio apprezzamento¹⁷⁹⁴. Sotto un altro profilo, che può apparire forse teorico ma in definitiva si rivela insuperabile proprio all'atto pratico, quale sia la legge applicabile a una situazione determinata si può solo sapere dopo che sia stata instaurata una controversia, atteso che la individuazione della legge applicabile avviene alla luce delle regole di conflitto del foro; e per definizione il *provider* non può sapere *ex ante* quale sarà il foro nel quale il suo cliente si troverà coinvolto in una controversia, fino a quando questa non sia effettivamente insorta.

Per farla breve: valutare se l'uso di un marchio altrui *online* sia legittimo il più delle volte non solo non è un compito facile; è un vero e proprio incubo.

166.3. *La procedura di notice-and-take down: un rimedio peggiore del male?* Di fronte a un quadro così caratterizzato, viene spontaneo ipotizzare che qualche passo in avanti possa essere compiuto attraverso l'adozione di un procedimento di *notice-and-take down*, basato cioè su di un meccanismo che si articola sui seguenti passaggi: primo, una notifica dall'avente diritto rivolta all'operatore, che contenga gli estremi del *file* contestato¹⁷⁹⁵ e delle ragioni della contestazione; secondo, la previsione di un tempo di reazione, che consenta al *provider* di interpellare il cliente che abbia caricato quel *file* e di farsi un'idea delle ragioni che stanno rispettivamente a sostegno delle ragioni fatte valere dai due soggetti interessati; terzo di un regime che consenta al soggetto interessato, le cui ragioni siano state disattese dalla decisione del *provider*, di cercare rimedio contro l'esito indesiderato.

Un meccanismo così disegnato sembra di primo acchito portare con sé molte promesse, in termini di rapidità, di efficienza e di equità. Ma a ben vedere non è detto che esse possano poi essere davvero mantenute nei fatti¹⁷⁹⁶. Un primo punto va chiarito: l'adozione di un meccanismo così disegnato sembra comportare un riflesso (quasi) inevitabile. Quando sia prevista una procedura di *notice-and-take down* il *provider*, che già beneficia della regola che lo esenta da un obbligo di monitoraggio generalizzato dei contenuti che gli siano affidati dagli utenti, ha una ragione ulteriore per fare valere che non gli può essere imputata la conoscenza di

cui cfr. il § 125.3. Sulle divergenze nei modi di intendere la nozione di usi non distintivi del marchio altrui v. §§ 4 D) e 128-129.

¹⁷⁹⁴ Né ha la possibilità, che compete al cliente del *provider*, e non a quest'ultimo, di delimitare l'area di rischio circoscrivendo l'area cui è rivolta l'offerta di beni contraddistinti dal marchio: v. al riguardo § 123.5.

¹⁷⁹⁵ Per essere precisi l'illegalità va riferita non al *file* ma all'informazione o all'attività, come emerge chiaramente dai parr. 1 e 3 dell'art. 14 della direttiva.

¹⁷⁹⁶ Una rassegna delle esperienze europee di *notice and take down*, a livello sia legislativo sia di autodisciplina, è in P. VAN EECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1484 ss.; ma v. anche, per la Finlandia, le Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., par. 159.

fatti o circostanze diversi da quelli portati alla sua attenzione degli aventi diritto¹⁷⁹⁷.

In ogni caso, la procedura in questione non appare affatto risolutiva delle difficoltà che si sono in precedenza inventariate. Intanto, va considerato che, come ha ricordato la giurisprudenza comunitaria, “certamente una notifica non può automaticamente far venire meno il beneficio dell’esonero dalla responsabilità previsto all’art. 14 della direttiva n. 2000/31, stante il fatto che notifiche relative ad attività o informazioni che si asseriscono illecite possono rivelarsi insufficientemente precise e dimostrate”¹⁷⁹⁸. A parte questo ovvio rilievo, che non pare davvero particolarmente significativo, visto che esso si limita a ricordare che ogni diffida può a seconda dei casi rivelarsi più o meno documentata o fondata, va tenuto a mente che l’invio di una notifica difficilmente mette il prestatore in condizione di sciogliere i tipi di dubbio che si sono in precedenza inventariati: anche dopo aver ricevuto una notifica pur adeguatamente argomentata e documentata, il *provider* potrà restare in dubbio sulla circostanza che quei beni siano o non siano originali; siano o siano stati immessi in commercio con il consenso del titolare produttivo dell’esaurimento; che l’uso contestato dal titolare – ad es. per modellini in miniatura di una vettura –¹⁷⁹⁹ rechi o meno pregiudizio alle funzioni giuridicamente tutelate del marchio invocato; e ancor più si troverà in difficoltà a sciogliere l’interrogativo relativo all’individuazione della legge applicabile a tutti questi quesiti. Insomma, la notifica sembra essere più lo strumento idoneo a segnalare la presenza di un problema che ad aiutare il prestatore a giungere a una soluzione che abbia le caratteristiche di celerità, economicità e attendibilità nei risultati che sono richieste per un funzionamento ben temprato del sistema¹⁸⁰⁰.

¹⁷⁹⁷ V. la sentenza della US Court of Appeals for the Second Circuit del 1 aprile 2010, caso «Tiffany», cit., 110, nota 16. Anche in questo caso, peraltro, l’esito ipotizzato nel testo non è inevitabile: si potrebbe infatti rilevare che il par. 3 dell’art. 14 della direttiva, che prevede il meccanismo di *notice-and-take-down*, non è posto in alternativa alla conoscenza inferenziale di cui alla lett. a) del par. 1 del medesimo art. 14, potendosi dare fatti o circostanze di cui il *provider* possa ragionevolmente venire reputato a conoscenza, anche in assenza di una *notice*.

¹⁷⁹⁸ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 122.

¹⁷⁹⁹ Come nel caso deciso da Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit.

¹⁸⁰⁰ Da questo punto di vista, la conclusione raggiunta da Trib. Milano 9 settembre 2011, caso «Yahoo!», cit., secondo cui “la ricezione di un atto di diffida” determinerebbe già oggi, in assenza di una previsione legislativa o autodisciplinare di *notice-and-take-down*, “l’insorgenza, in capo al prestatore di servizi, dell’obbligo di attivarsi ancor prima della ricezione da parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa dell’ordine di rimozione del contenuto illecito”, se già è dubbia quando la lesione lamentata si riferisca a opere protette dal diritto d’autore, sarebbe ancor più difficilmente sostenibile quando sia in questione una contraffazione di marchio. Sulla particolarità del diritto italiano, derivante dall’introduzione nella lett. b) del 1° comma dell’art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003 della precisazione che il permanere dell’immunità presupporrebbe l’attivazione immediata del prestatore “non appena a conoscenza di tali fatti, *su comunicazione delle autorità competenti*” (corsivo aggiunto; la parte in corsivo non si trova nella direttiva), e sul quesito se il medesimo effetto consegua alla conoscenza ottenuta con mezzi diversi dalla “comunicazione delle autorità competenti”, v. già la lett. c) del § 165.3, in nota.

Va d'altro canto considerato che, nel contesto normativo attuale, la ricezione di una notifica si limita a collocare il prestatore in una situazione senza vie di uscita¹⁸⁰¹. Egli si trova infatti fra la Scilla di perdere l'immunità risarcitoria, se non si attiva sulla segnalazione del titolare del marchio, e la Cariddi di esporsi alle azioni del suo cliente, quando rimuova – o disabiliti l'accesso – ai *file* in questione. In assenza di previsioni di esonero rispetto alle azioni intentate dal cliente contro il *provider* che si sia attivato per dar seguito alla *notice*, questi potrà ritrovarsi responsabile (verosimilmente anche a titolo di responsabilità contrattuale) per avere leso i diritti e i legittimi interessi che il cliente avesse ricollegato alla permanenza *online* del contenuto rimosso quando poi risultasse assente una violazione effettiva dei diritti facenti capo al soggetto che abbia inviato la *notice*.

Che poi il *provider* nell'attualità dei fatti finisca per preferire di trovarsi sullo scoglio di Cariddi, per la semplice considerazione che è meno probabile che i suoi clienti abbiano l'organizzazione e le risorse per far valere fino in fondo i propri diritti, costituisce ben magra consolazione dal punto di vista del pubblico interesse, tutte le volte che il comportamento fosse effettivamente legittimo. In questi casi infatti il pregiudizio non farebbe solo capo al cliente (danneggiato ma inerte) ma a tutta la collettività, che perderebbe le occasioni, legittime, offerte dal commercio *online*. Quel che è più grave è che un sistema che incoraggi l'atteggiamento di cautela dei prestatori si pone in contrasto con l'obiettivo di promuovere, e non disincentivare, l'innovazione *online*¹⁸⁰².

166.4. *La situazione giuridica del provider successiva alla prima violazione ad opera del suo cliente.* Da un certo punto di vista si potrebbe pensare che la situazione sia destinata a presentarsi in una luce un po' più chiara una volta che il cliente del prestatore, il destinatario del servizio, sia stato preso con le mani nel sacco o, fuor di metafora, sia inequivocabilmente risultato autore di una violazio-

¹⁸⁰¹ P. VAN ECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1468.

¹⁸⁰² È per questa ragione che le linee di soluzione al dilemma prospettato nel testo vengono oggi ricercate anche sul versante dei comportamenti dei titolari di diritti di proprietà intellettuale, lavorando all'ipotesi di sanzionare come abuso di diritto l'azione del titolare che faccia valere nei confronti del *provider* una pretesa che poi si riveli manifestamente infondata: in questo senso v. la soluzione apprestata da 17 U.S.C. § 512 (f) e v. D. BOLLIER, *Brand Name Bullies*, cit. Mi sembra invece francamente controproducente la proposta di M. SENFTLEBEN, *An Uneasy Case for Notice and Take-down*, cit., 25 ss. di muovere in direzione di soluzioni ritagliate sulle caratteristiche delle diverse piattaforme, visto che questo approccio non pare dotato delle caratteristiche di flessibilità e di fluidità cui si dovrebbe mirare per favorire l'evoluzione delle forme di collaborazione *online*. In termini di politica del diritto, meriterebbe una particolare attenzione la possibilità di introdurre – sulla falsariga di quanto avviene nel DMCA: 17 U.S.C. § 512(i)(1)(A) – un ulteriore requisito particolare per l'immunità dell'attività di *hosting*, riferito alla disponibilità – e idoneità – di *repeat infringer policies*, se non fosse che queste sembrano presupporre la creazione e il mantenimento di "liste nere", che paiono incompatibili con la salvaguardia della *privacy* degli utenti, come riaffermata da Corte di Giustizia CE 29 gennaio 2008, causa C-275/06, *Promusicae*, in *Racc.* 2008, I, 271 ss., caso «*Promusicae*». Mi pare che un'ipotesi di lavoro sulla quale potrebbe forse lavorarsi fruttuosamente è quella della previsione di un onere di apprestamento a carico dell'intermediario di strumenti di accesso diretto alla piattaforma che consentano al titolare dei diritti di identificare direttamente i contenuti sospetti e verificarne in autonomia (e sotto propria responsabilità) la legittimità o meno.

ne (qui: una contraffazione di marchio). Logica vorrebbe infatti che in una situazione così caratterizzata, il *provider* debba in qualche modo considerare il proprio cliente come una sorta di vigilato speciale, rendendosi così responsabile – anche dal punto di vista risarcitorio – per le malefatte di questi.

Questo modo di vedere le cose può apparire in effetti attraente, perché concepisce l'immunità del *provider* da responsabilità risarcitoria come beneficio provvisorio, suscettibile di essere ritirato quando le circostanze non giustifichino più il regime speciale. E tuttavia l'approccio, che ricorda da vicino l'idea che, una volta compiuto il peccato originale non si possa più tornare al giardino dell'Eden e riconquistare l'innocenza perduta, non può funzionare nell'ambiente *online*. Vediamo perché.

Qui la situazione può articolarsi in due sottopotesi: quella *a*) in cui sia documentata – e nota al *provider* – una prima violazione da parte del cliente, ad es. perché il titolare del diritto di marchio violato abbia presentato una denuncia completa e circostanziata all'intermediario, che la ritenga convincente e quindi provveda a “tirar giù” il materiale “incriminato”¹⁸⁰³; e quella *b*) in cui addirittura lo stesso *provider* sia stato destinatario di un provvedimento, provvisorio o definitivo, dell'autorità che gli ordini di prendere misure rivolte a fare cessare la violazione.

a) Esaminiamo il primo caso. A proposito del quale occorre innanzitutto considerare che la notizia di un singolo episodio di illegalità da parte del cliente non può, per definizione, comportare la conoscenza di violazioni successive: come ha detto efficacemente l'Avvocato generale Niilo Jääskinen nelle sue Conclusioni nel caso eBay¹⁸⁰⁴, a rigore di conoscenza si può parlare solo per il passato e per il presente, ma non per il futuro. D'altro canto, occorre tenere presente che il divieto legislativo di sottoporre il *provider* a un regime di monitoraggio generalizzato di cui all'art. 15 della direttiva ha portata generale e non viene quindi meno solo perché vi sia stato l'accertamento di uno o più episodi di violazione; cosicché è comprensibile che la giurisprudenza tedesca¹⁸⁰⁵ abbia cercato di tracciare una linea di demarcazione operativamente praticabile per individuare in che cosa consistano gli obblighi del *provider* che diventano esigibili a seguito dell'accertamento di una o più violazioni. In questa prospettiva, si è detto, può essere ragionevole imporre al *provider* un obbligo di “filtraggio” che sia tecnicamente fattibile senza costi eccessivi, e che ad es. comporti precauzioni contro l'uso di espressioni che

¹⁸⁰³ Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., par. 161.

¹⁸⁰⁴ Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., par. 162.

¹⁸⁰⁵ Che si è confrontata con il tema in quattro procedimenti decisi dai giudici di legalità: v. da ultimo BGH 22 luglio 2010, in *GRUR* 2011, 152 ss., caso «*Internetversteigerung IV*»; per gli altri tre *Internetversteigerungsfälle v. M. LEISTNER, Common Principles of Secondary Liability?* cit., 124 ss.; P. VAN EECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1477 e A.S.Y. CHEUNG-K.K.H. PUN, *Comparative Study on the liability for trade mark infringement of online auction providers*, cit.

indicano un'alta probabilità di contraffazione se in bocca a un cliente recidivo, come l'impiego dei termini "imitazione", "replica" e simili¹⁸⁰⁶.

Non può per contro essere imposto al prestatore un obbligo di sorveglianza "manuale"¹⁸⁰⁷, che si porrebbe in contrasto irrimediabile con i modelli di *business* dei prestatori, che sono tutti basati sul ricorso a procedure basate su *software* e automatizzate¹⁸⁰⁸.

Per la verità, anche le impostazioni più "garantiste" della libertà dei *provider* (e degli utenti che vogliano ricorrere ai servizi di questi) sono indotte a riconoscere che almeno in un caso costoro dovrebbero intervenire (e, quindi, attrezzarsi per intervenire): quello in cui il medesimo cliente incorra nella medesima violazione. Anche questa situazione viene descritta con il termine di "doppia identità"¹⁸⁰⁹: salvo che in questo caso l'espressione sta a indicare la situazione nella quale il cliente A che già abbia violato al tempo T il marchio X sia sorpreso al tempo T1 a trattare lo stesso marchio X¹⁸¹⁰. Questo modo di ragionare ha dalla sua una motivazione molto forte: si ricorderà che, almeno quando si tratti – come qui accade – di azioni di risarcitorie, il parametro di riferimento non è dato dalla conoscenza effettiva ma dalla conoscenza inferenziale o conoscibilità¹⁸¹¹; epperò anche qui restano margini di dubbio¹⁸¹².

Al riguardo si è infatti esattamente osservato che l'unico modo attraverso il quale il *provider* può davvero "tenere sotto osservazione" il cliente A è quello di inserirlo in una sorta di "albo" o registro dei sorvegliati speciali; e che tuttavia questa modalità di sorveglianza, che ricorda un po' l'idea dell'inclusione in una *blacklist*, è di dubbia legittimità, alla luce delle norme europee sulla *privacy*¹⁸¹³. Sotto un profilo eminentemente pratico, si deve poi considerare che nulla impedisce al cliente A di continuare la sua attività ri-registrandosi come cliente sotto nuove spoglie, come A1, ad esempio; e l'unico modo attraverso cui il *provider* può tenere conto di questa eventualità è quella di tenere sotto controllo i dati identificativi di A per vedere se questi ricompaiono sotto le mentite spoglie di A1 a un

¹⁸⁰⁶ P. VAN EECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1477; M. LEISTNER, *Common Principles of Secondary Liability?*, cit., 125 s.

¹⁸⁰⁷ Dove, in ambiente digitale, si intende con l'aggettivo designare un intervento che richieda valutazioni non automatizzate ma affidate al giudizio caso per caso del personale del *provider*.

¹⁸⁰⁸ V. in particolare BGH 22 luglio 2010, caso «*Internetversteigerung IV*», cit., che ha attribuito un peso particolare alla circostanza che i titolari di diritti di proprietà intellettuale potessero accedere alla piattaforma del *provider* per verificare la presenza di violazioni manifeste.

¹⁸⁰⁹ Che già abbiamo incontrato, ma a tutt'altro proposito, nella disciplina dei motivi di nullità relativa e della contraffazione: §§ 40-41 e 130-131.

¹⁸¹⁰ In questo senso le Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., par. 167, che ammette che si possa assumere una conoscenza del *provider* perché la seconda violazione non sarebbe nuova, ma sarebbe una prosecuzione della precedente.

¹⁸¹¹ V. la lett. c) del § 165.3. Il punto sembra – un po' sorprendentemente – sfuggire all'analisi, sempre agguerritissima, delle Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., parr. 161 ss.

¹⁸¹² Destinati ad aggravarsi quando si giungerà al termine della trattazione della lett. b).

¹⁸¹³ P. VAN EECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1479-1480.

tempo successivo; ma questa “sorveglianza speciale” si pone in contrasto, questa volta ancor più grave e accentuato, con le stesse previsioni relative alla *privacy*¹⁸¹⁴.

b) Si potrebbe pensare che le nebbie che abbiamo fin qui registrato possano diradarsi almeno quando il titolare del diritto di marchio abbia ottenuto un provvedimento nei confronti del *provider* (seconda fra le due sottopotesi in precedenza formulate). Non è esattamente così. Certo, la lettura delle diverse e convergenti disposizioni normative sparse fra la direttiva *e-commerce* e quella *enforcement* consente di concludere con tutta sicurezza che il diritto nazionale possa prevedere “provvedimenti ingiuntivi” nei confronti degli intermediari¹⁸¹⁵. È alla luce di queste disposizioni che va affrontata la questione se l’ordine del giudice possa concernere solo “il passato”, e, quindi, la cessazione di violazioni pregresse, specifiche e chiaramente individuate, oppure possa e debba rivolgersi anche al “futuro” e quindi comportare l’adozione da parte del *provider* di misure dirette a prevenire nuove violazioni del suo cliente della stessa natura di quelle accertate dal giudice¹⁸¹⁶, con la conseguenza – che qui specificamente interessa – che il *provider* dovrebbe ritenersi corresponsabile anche dal punto di vista risarcitorio della continuazione dell’illecito.

Di questa previsione la Corte propone una lettura “mediana”. Lo stesso confronto fra la terza e la prima frase dell’art. 11 della direttiva *enforcement* starebbe, secondo la Corte, a dimostrare che i “provvedimenti ingiuntivi” sarebbero qualche cosa di più e di diverso dalla semplice “ingiunzione”: se quest’ultima fa riferimento a un ordine puntuale e specifico, la precedente deve possedere una portata più ampia e consentire l’imposizione di provvedimenti che contribuiscano non solo a porre fine alle violazioni già realizzate, ma anche a prevenire nuove violazioni¹⁸¹⁷.

Ciò non toglierebbe, secondo la Corte, che gli stessi “provvedimenti ingiuntivi” restino sottoposti a limitazioni importanti. Se essi devono essere efficaci, e quindi ad es. devono potere consistere nell’ordine indirizzato al *provider* e rivolto all’adozione da parte di questi di “misure che consentano di agevolare l’identificazione dei suoi clienti venditori”¹⁸¹⁸, essi devono però al contempo essere anche

¹⁸¹⁴ P. VAN ECKE, *Online Service Providers and Liability*, cit., 1479-1480.

¹⁸¹⁵ V. art. 11 terza parte della direttiva *enforcement*, da leggersi in congiunzione con il «Considerando» 24 della medesima e l’art. 18 della direttiva *e-commerce*, secondo quanto ritenuto da Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 128-134. E v. anche la lett. a) del par. 1 dell’art. 9 della direttiva.

¹⁸¹⁶ Il tema per le verità non è nuovo, ché anzi il problema dell’ammissibilità di un’inibitoria per così dire “a contenuto positivo” rappresenta uno dei temi classici del diritto industriale e della proprietà intellettuale (se ne veda la trattazione già in M.S. SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, cit., 32 ss.).

¹⁸¹⁷ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 130-131. In senso conforme Corte UE 24 novembre 2011 (Terza Sezione), caso «Scarlet Extended», cit., par. 30 ss.

¹⁸¹⁸ In conformità, del resto, con l’art. 6 della direttiva *e-commerce*: Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 142. La soluzione deve necessariamente essere riconciliata con la tutela della *privacy* degli utenti, riaffermata da Corte di Giustizia CE 29 gennaio 2008, caso

proporzionati¹⁸¹⁹. Essi non devono creare ostacoli al commercio legittimo; e quindi non possono avere per oggetto o effetto di imporre un divieto generale e permanente di messa in vendita, in tale mercato, di prodotti contrassegnati dai marchi in discussione¹⁸²⁰. Così, se il cliente venditore di un *provider* effettua vendite “promiscue”, di beni originali per cui opera il principio dell’esaurimento, ma anche di beni per cui il principio di esaurimento non operi, ed, in ipotesi, anche di veri e propri falsi, come non deve essere impedita al venditore la possibilità di proseguire nelle vendite legittime, così il *provider* non può essere trasformato in un poliziotto gravato dell’obbligo di verificare la legittimità di tutte e ciascuna delle offerte del suo cliente: come è stato esattamente rilevato, “i provvedimenti richiesti al prestatore di servizi *online* di cui trattasi non possono consistere in una vigilanza attiva dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione dei diritti di proprietà intellettuale attraverso il sito di tale prestatore”¹⁸²¹.

Ma, se così è, è giocoforza concludere che il divieto di un obbligo di monitoraggio generalizzato sopravvive all’emanazione di un “provvedimento ingiuntivo”, il quale deve anzi conformarvisi; e che per monitoraggio generalizzato, incompatibile con la direttiva, deve intendersi non solo quello che abbia per oggetto tutti i clienti del *provider* ma anche quello che abbia ad oggetto tutta l’attività del cliente. Entro queste coordinate, diventa allora difficile vedere come possa desumersi dalla presenza di un provvedimento ingiuntivo una conoscenza per così dire inferenziale e automatica del *provider* delle eventuali successive violazioni di un suo cliente e una perdita definitiva della sua immunità dalla responsabilità risarcitoria per il danno da queste scaturente.

«Promusicae», cit. Un possibile punto di raccordo può verosimilmente essere reperito nella considerazione che la tutela corrispondente può e deve essere differenziata a seconda che il soggetto tutelato dalle norme sulla protezione dei dati sia un privato utente o un operatore economico; è però verosimile che la raccolta di dati anche relativi a questa ultima categoria di soggetti non possa estendersi alla creazione di *black lists*, come fatto valere alla precedente lett. a) di questo stesso paragrafo.

¹⁸¹⁹ In conformità all’art. 3, par. 2 della direttiva *enforcement*: Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 141; Corte UE 24 novembre 2011 (Terza Sezione), caso «Scarlet Extended», cit., par. 36. Le Conclusioni dell’Avvocato generale M. Pedro Cruz Villalón presentate il 14 aprile 2011, nel caso «Scarlet Extended», contengono ai parr. 35 ss., in particolare 93 ss. un’analisi estremamente complessa e analitica del principio di proporzionalità come sancito dell’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali in relazione ai limiti cui è sottoposto il potere di ingiunzione nei confronti di un *access provider*.

¹⁸²⁰ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 140.

¹⁸²¹ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., par. 139, sviluppando lo spunto offerto dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., par. 181, che, per la verità, in omaggio alla teoria dell’esigibilità delle misure in caso di “doppia identità”, si era spinto fino al punto di ritenere esigibile la chiusura dell’*account* del cliente in violazione, la quale – invece – appare incompatibile con la presa di posizione della Corte riportata nel testo corrispondente a questa nota. Anche Corte UE 24 novembre 2011 (Terza Sezione), caso «Scarlet Extended», cit., par. 38 ss. enuncia un divieto di sorveglianza preventiva generalizzata; ma con formulazioni che, riferendosi al traffico *peer-to-peer* sulla rete apprestata da un *access provider*, attengono a un fenomeno molto diverso (e di più ampia portata) di quello esaminato nel caso «eBay».

Anzi: a ben vedere la conclusione raggiunta in questo secondo caso *b*), nel quale il *provider* è comunque stato destinatario di un provvedimento giudiziario, sembra potere avere riflesso anche sulla valutazione della situazione designata sub *a*), nella quale manca un provvedimento giudiziario e semplicemente è stato acclarato, per così dire extragiudiziarmente, in assenza di provvedimenti del giudice, che il cliente del *provider* ha commesso un illecito. Sembra davvero difficile pensare che in questo contesto, sicuramente meno univoco sotto il profilo dell'illiceità della violazione del marchio da parte del cliente del *provider* di quello che sia sfociato in un "provvedimento ingiuntivo" anche a carico di questi, possa ammettersi che l'intermediario sia gravato di un obbligo di monitoraggio come quello che si è, pur plausibilmente, ipotizzato¹⁸²², se non si vuol correre il rischio di incorrere in una discriminazione alla rovescia, accollando un onere maggiore al *provider* in quella delle due situazioni che presenta minore lesività del diritto azionato.

Se questa ricostruzione è esatta, sembra di potere concludere che l'immunità risarcitoria dell'intermediario non venga meno né nell'una né nell'altra delle due situazioni considerate: insomma, dopo tutto l'illecito in cui incorra il cliente del *provider* non rappresenta il peccato originale che comporta la cacciata definitiva di quest'ultimo dal giardino dell'Eden¹⁸²³.

167. *Lo stato soggettivo dell'autore della violazione e il rapporto di causalità*

Prima di esaminare analiticamente le conseguenze della violazione sotto il profilo degli obblighi di risarcimento e di restituzione dell'autore della violazione, restano ancora da esaminare con la dovuta attenzione due profili generali, attinenti ai presupposti degli obblighi risarcitori e restitutori.

¹⁸²² Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., par. 167.

¹⁸²³ Si potrebbero avere addirittura dubbi sulla possibilità che il provvedimento giudiziario a carico dell'intermediario possa prevedere l'irrogazione di penalità di mora a carico di questi, sulla base del dato, testuale, secondo cui "il pagamento di una pena pecuniaria, suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione", previsto dalla seconda parte dell'art. 11 della direttiva *enforcement* sembra riferirsi alle ingiunzioni di cui alla prima parte del medesimo art. 11 anziché alla terza, che, come si è visto, concerne gli intermediari. Questo dato testuale non va sopravvalutato, in tanto perché le penalità di mora costituiscono sanzione di applicazione generale nel campo del diritto dei marchi (v. l'ultima frase del par. 1 dell'art. 102 r.m.c.); e poi perché nulla esclude che l'intermediario possa essere a sua volta destinatario – oltre e accanto ai "provvedimenti ingiuntivi" di cui alla terza parte dell'art. 11 della direttiva *enforcement* – anche dell'ingiunzione di cui alla prima parte della stessa norma. Vero è però che, nelle ipotesi ora considerate, l'intermediario sarebbe gravato delle penalità di mora in ragione di una sua propria violazione (che, si ricorderà, è ben ipotizzabile quando l'intermediario "usi" il marchio altrui); mentre l'ipotesi di una irrogazione di penalità di mora a carico dell'intermediario in ragione di violazioni del cliente di questi sembra essere incompatibile con il perdurare, argomentato nel testo, dell'immunità a beneficio dell'intermediario.

167.1. *Risarcimento del danno e stato soggettivo dell'autore della violazione.* Il primo attiene allo stato soggettivo, di dolo o colpa, in assenza del quale si può avere sì contraffazione ma non obbligo risarcitorio¹⁸²⁴. In passato la giurisprudenza dava per scontato che, quando oggetto della contraffazione fosse un marchio registrato, assistito quindi da un regime di pubblicità legale, dovesse ritenersi presunta la colpa del soggetto che fabbrica o commercia beni contraddistinti da un marchio contraffatto, il quale, si diceva, ha l'onere di consultare i registri al fine di verificare l'esistenza di diritti esclusivi di terzi¹⁸²⁵. Alle riflessioni teoriche più attente questo principio è però sempre parso poco convincente. In termini generali si osserva che la consultazione di pubblici registri non costituisce un obbligo ma un semplice onere, e che, secondo i principi, l'inosservanza di un onere è produttiva della perdita di una situazione di vantaggio – qui: quanto al conflitto fra acquirenti del diritto –¹⁸²⁶ e non è, invece, fonte di responsabilità¹⁸²⁷. In termini più sostanziali, ma non per questo meno pertinenti, si sottolinea spesso (e giustamente) come appaia comunque poco plausibile parlare di presunzione di colpa, se è vero che “la contraffazione di marchio viene accertata sulla base di delicate verifiche di affinità merceologica e/o di confondibilità tra segni”¹⁸²⁸.

L'equazione fra registrazione del marchio anteriore e presunzione di colpa del successivo utilizzatore, se già appariva priva di fondamento certo sulla base di considerazioni come queste¹⁸²⁹, appare ora decisamente smentita dall'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta.

La prima innovazione al riguardo si può già scorgere nelle pieghe delle modifiche alla disciplina della convalida introdotte dalla Novella del 1992. La nuova disciplina prevede infatti che l'istituto della convalida sia ora applicabile anche al conflitto fra due marchi entrambi registrati, “salvo il caso in cui il marchio posteriore sia domandato in mala fede”¹⁸³⁰, così ammettendo definitivamente che si

¹⁸²⁴ Art. 2043 c.c., da ritenersi chiamato a integrare la previsione dell'art. 125 c.p.i. (§ 162.1). Si ricorderà peraltro che paiono configurabili due ipotesi nelle quali in assenza dello stato soggettivo non si dà neppure contraffazione: §§ 140.4 (indebito approfittamento) e 164.4 (concorso nell'illecito).

¹⁸²⁵ Così, quasi testualmente, G. RATTI, *Il risarcimento del danno*, cit., 359 ove richiami di giurisprudenza. In questo senso v. anche A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, cit., 55 ss., 77 ss. e in giurisprudenza da ultimo Trib. Torino 14 luglio 2011, Kelemata s.r.l. c. Erboristeria Magentina s.r.l., caso «Venus/Venex».

¹⁸²⁶ In argomento v. §§ 179.3 e 185.4.

¹⁸²⁷ Come del resto aveva già molto tempo fa osservato P. GRECO, *Lezioni di diritto industriale*, Utet, Torino, 1956, 227. In argomento v. ora L. NIVARRA, *Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle “sanzioni” a tutela della proprietà intellettuale*, cit., 329 ss.

¹⁸²⁸ V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 202. Per un'applicazione Trib. Perugia 11 settembre 1999, Danesi Caffè s.p.a. c. Ferruccio Flamini, in *Giur. ann. dir. ind.* 4026, caso «caffè Brasileiro».

¹⁸²⁹ Anche se, occorre ammettere, essa trova molteplici riscontri sul piano del diritto comparato: v. con M. BARRETT, *Intellectual Property. Cases and Materials*, cit., 798; K.H. FEZER, *Markenrecht*, C.H. Beck, München, 2001, 867 s.

¹⁸³⁰ Apprestata dall'art. 48 l.m., ora ripreso *verbatim* dall'art. 28 c.p.i.: v. § 86 (ii).

possa avere una “buona fede” del successivo registrante pur se il marchio anteriore era registrato e, quindi, teoricamente conoscibile¹⁸³¹. Ora, la dottrina non ha mancato di osservare come questo assunto rilevi non solo sul piano della convalida, dove esso è stato accolto, ma anche sul piano del risarcimento del danno ai fini della prova dello stato soggettivo dell'utilizzatore successivo del marchio¹⁸³², anche se finora la giurisprudenza non pare essersi soffermata su questa – pur abbastanza trasparente – implicazione normativa.

Ora, con l'adozione del Codice della proprietà industriale, i tempi per un mutamento di rotta paiono davvero maturi, visto che la distinzione fra violazione colpevole e incolpevole sta alla base della previsione dell'art. 125 c.p.i. In effetti, se si tenesse fermo l'assunto per cui basta la conoscibilità dell'esistenza del diritto anteriore per istituire una presunzione di colpevolezza dell'uso successivo, si dovrebbe concludere che l'ipotesi di violazione incolpevole, che pure è uno dei due poli della *summa divisio* istituita dal legislatore comunitario, sarebbe in sostanza cancellata¹⁸³³ o, se si preferisce, designerebbe un insieme vuoto, perché nel caso in cui il marchio anteriore sia registrato essa non si verificherebbe mai, salvo che il successivo utilizzatore non riesca a dare la prova dell'incolpevolezza della sua ignoranza, dove però questa eventualità risulta praticamente impossibile data la qualificazione professionale del contraffattore¹⁸³⁴. Questo dato normativo convince dunque che la colpevolezza richiesta dalla norma non attiene e non può attenersi alla conoscenza dell'*esistenza* del diritto anteriore, ma alla conoscenza della *lesione* del diritto anteriore¹⁸³⁵.

¹⁸³¹ In questo senso v. Trib. Bari 8 marzo 2006 (ord.), caso «Pier delle Vigne/Pian delle Vigne», cit. il quale ha ritenuto che, anche se la Antinori doveva conoscere e attendibilmente conosceva della preesistenza del marchio anteriore “Pier delle Vigne” rispetto al proprio “Pian delle Vigne”, questo dato di fatto non esclude in alcun modo la buona fede del successivo registrante rilevante ai fini della convalida, visto che la somiglianza fra i due marchi è opinabile (distanza relativa fra i marchi) e comunque i rispettivi vini – Aglianico e Brunello di Montalcino – sono diversi per qualità e destinazione (distanza relativa fra mercati). Sul punto v. da ultimo Trib. Torino 25 gennaio 2010, Leonardo Guiderdone e Ace Gadget Product c. EMI Music Italy s.r.l. e c. Vasco s.r.l. (ord.), in *Riv. dir. ind.* 2010, II, 78 ss., con nota di D. CAPRA, *Sulla convalida di marchio corrispondente a nome notorio altrui*, caso «Vasco Rossi», a 94.

¹⁸³² V. ad es. M. CARTELLA, *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, cit., 145 e 150.

¹⁸³³ Come osserva M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 157; ma anche 162.

¹⁸³⁴ Su cui V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 202.

¹⁸³⁵ In questo senso, da ultimo, M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 162 s.; con questa impostazione è compatibile la decisione di Trib. Torino 29 febbraio 2008, Soc. Ing. Loro Piana c. s.a.s. L'Orso Bruno, s.a.s. Domanda e Risposta, riprodotta di seguito a G. RATTI, *Il risarcimento del danno*, cit., 392 ss., caso «Loro Piana», che, in un caso nel quale era pacifico che il marchio anteriore fosse registrato, ha ritenuto che “La domanda risarcitoria, difettando in capo ai convenuti l'elemento soggettivo e dovendo gli stessi essere ritenuti in buona fede, deve dunque essere respinta”; v. però anche App. Torino 15 gennaio 2013, Erboristeria Magentina s.r.l. c. Kelemata s.r.l., caso «Venus/Venex», che, nel caso in cui il marchio anteriore sia molto diffuso – “notorio”, ma in senso atecnico – ritiene esigibile una maggior prudenza nell'uso di

Occorre quindi concludere che la mera conoscenza (o conoscibilità) dell'esistenza del marchio registrato anteriore altrui sulla base della registrazione e della presunzione che ne deriva può non bastare, nel caso in cui i due marchi siano sufficientemente distanti fra di loro, e i beni che essi contraddistinguono siano anch'essi non identici. Del resto, che oggi non sia sufficiente la conoscenza o conoscibilità dell'esistenza della registrazione anteriore del marchio altrui ma occorra il dato – assai più significativo – della consapevolezza della lesione dell'altrui diritto risulta in modo inequivocabile dal «Considerando» 26 della direttiva *enforcement*, secondo cui la previsione sul risarcimento del danno è dettata “allo scopo di rimediare al danno cagionato da una violazione commessa da *chi sapeva*, o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, *di violare l'altrui diritto*”: dove, evidentemente il riferimento contenuto nella norma comunitaria sovraordinata è alla consapevolezza non dell'esistenza dell'altrui diritto ma della sua lesione.

Quindi, e in definitiva, la presenza o l'assenza dello stato soggettivo costituisce il *discrimen* fra violazione colpevole e incolpevole del diritto sul marchio registrato; e perché si abbia un violazione colpevole non basta più – come si riteneva, erroneamente, in passato – la semplice constatazione che il marchio anteriore sia registrato, occorrendo la prova, specifica e non solo presuntiva, della conoscenza o quantomeno dalla conoscibilità della lesione del diritto altrui.

È appena il caso di aggiungere, per motivi di completezza, che le considerazioni ora esposte non valgono per i casi in cui la violazione di marchio costituisca altresì atto di concorrenza sleale: troverebbe in questo caso applicazione la – questa volta giustificata – presunzione di colpa istituita dall'art. 2600 c.c.¹⁸³⁶.

167.2. *Il nesso di causalità intercorrente fra violazione e danno risarcibile.* Nel diritto dell'illecito civile generale, e quindi anche nel diritto dei marchi che lo richiama, si tratta di stabilire se la lesione dell'interesse protetto che produce un danno risarcibile sia riconducibile a un contributo causale proveniente da un determinato soggetto, e quindi, a seconda dei diversi titoli di responsabilità, all'azione del soggetto o alla situazione nella quale questi si trovi. Quando poi sia dato di istituire un nesso eziologico fra il fatto illecito fonte di responsabilità e un danno, si tratta ancora di vedere quali fra le conseguenze dannose siano risarcibili. Alla determinazione dell'obbligazione risarcitoria sotto questi due distinti profili provvedono rispettivamente i due principi della causalità materiale o di fatto e della causalità giuridica.

Sotto il primo profilo, quello della causalità materiale o di fatto, alla verifica del ricorrere di un rapporto fra contraffazione e danno provvede la regola sulla causalità di fatto, sancita dall'art. 2043 c.c., nel suo riferimento al “fatto” che “*cagiona* ad altri un danno ingiusto”. Ed alla stessa norma è affidato anche il compito di selezionare, fra i diversi comportamenti che possono avere dato un

segno confondibile per beni anche solo affini, anche in assenza di una prova della consapevolezza della lesione del diritto altrui.

¹⁸³⁶ In senso conforme Trib. Torino 27 aprile 2007, R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. c. Flex Metal Italia, in N. Bottero e M. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi di impresa*, cit., 380 ss., caso «Hamtarò».

contributo causale alla produzione del danno adottando il criterio della *condicio sine qua non*, quelli che poi effettivamente assumono rilievo sotto forma di causalizzazione dell'illecito o concorso nell'illecito medesimo rispetto a quelli che restano sullo sfondo degli antecedenti privi di rilievo dell'altrui contraffazione¹⁸³⁷.

Una volta accertato il nesso eziologico fra condotta dell'autore dell'illecito e quella particolare forma di lesione del diritto esclusivo del titolare del marchio anteriore che è costituita dalla contraffazione, si tratta in primo luogo di stabilire se all'evento della contraffazione consegua un danno a carico della vittima; e in secondo luogo di individuarne le conseguenze risarcibili. Come si avrà occasione di vedere, nella nostra materia il primo profilo, quello dell'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile, può in alcuni casi porre non pochi problemi, che non possono essere dissipati dalla formula meccanica secondo la quale il danno da violazione di diritti di proprietà industriale sarebbe *in re ipsa*¹⁸³⁸.

In altri casi non vi è dubbio che la vittima dell'illecito subisca un danno; e anzi è dato di rilevare che il danno subito dalla vittima dell'illecito può produrre molteplici conseguenze, a seconda dei casi più vicine o più remote; e a selezionare quali di esse siano oggetto dell'obbligazione risarcitoria dell'autore dell'illecito provvede questa volta la regola sulla causalità giuridica, dichiarando che danno emergente e lucro cessante debbono essere risarciti "in quanto ... siano conseguenza immediata e diretta" dell'illecito¹⁸³⁹.

La seconda regola è direttamente richiamata dall'art. 125 c.p.i.¹⁸⁴⁰; la prima, si ritiene, attraverso il rinvio generale operato dalla norma industrialistica al frammento sulla causalità di fatto contenuto alla norma dell'art. 2043 c.c.¹⁸⁴¹.

¹⁸³⁷ V. § 164.

¹⁸³⁸ V. § 168.3.

¹⁸³⁹ Art. 1223 c.c. richiamato per l'illecito extracontrattuale dall'art. 2056 c.c. Sulla valutazione del carattere immediato e diretto – e quindi "normale" – delle conseguenze, che, si vedrà, si precisa a seconda che la componente di danno presa in considerazione sia il lucro cessante o il danno emergente: v. §§ rispettivamente 169.3 e 171 – v. M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 163 ss. e V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 206 s. È ricorrente – ed esatta – l'osservazione che la norma codicistica non richiama l'art. 1225 c.c. (in questo senso: F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, cit., 241 s.; D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 157); ma la conseguenza che se ne ritrae, che il risarcimento comprenderebbe quindi anche il danno non prevedibile nella sua entità al momento del fatto illecito (F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, cit., 242), va presa con le dovute precauzioni (per le ragioni indicate da G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, cit., 608 ss. e G. GORLA, *Sulla cosiddetta causalità giuridica*, cit., 419 ss.). Il tema si propone, naturalmente, anche negli ordinamenti stranieri: v. ad es. L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 1118.

¹⁸⁴⁰ Al 1° comma.

¹⁸⁴¹ Fra molti v. M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 158, 163 ss. Non tutti gli autori che si occupano del risarcimento del danno industrialistico tengono distinti i due profili; ad es. anche uno studioso come M. FRANZOSI, *Il risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà industriale*, cit., 206, che si preoccupa (giustamente) di sottolineare come la prova del nesso di causalità costituisca questione (giuridica e non contabile) distinta dalla quantificazione del danno risarcibile, si riferisce in realtà alla sola causalità giuridica e omette qualsiasi riferimento alla causalità materiale (e lo stesso rilievo si potrebbe ripetere, dal punto di vi-

167.3. *La relazione fra utile restituendo e violazione del diritto.* Se il danno risarcibile prodottosi nel patrimonio della vittima della violazione è individuato grazie alle ora richiamate previsioni sul nesso eziologico, si deve pensare che un meccanismo di selezione, corrispondente o almeno paragonabile, debba operare anche con riferimento all'utile conseguito dall'autore della violazione?

Certo una risposta non si può reperire nelle previsioni degli artt. 2043 e 1223 c.c. e 125 c.p.i., che istituiscono una relazione fra violazione e diminuzione creatasi nel patrimonio del titolare del diritto e non sono quindi idonee a postulare una opposta e simmetrica relazione fra violazione e accrescimento prodottosi nel patrimonio dell'autore della violazione. Eppure è difficile sfuggire alla sensazione che l'obbligo di restituzione dell'autore di una violazione incolpevole dell'altrui marchio debba pur trovarsi in un qualche nesso o relazione giuridicamente rilevante con la violazione stessa, ancorché diversa dal nesso eziologico proprio dell'illecito; ché altrimenti si dovrebbe ammettere che tutti gli utili conseguiti a qualunque titolo dall'autore della violazione vadano riversati da questi al titolare leso. Vi è infatti ragione di credere che anche chi afferma recisamente che "occorre sottrarre al contraffattore ogni profitto"¹⁸⁴², intenda verosimilmente limitare la sua affermazione a quei profitti che abbiano qualche ragionevole relazione con il diritto violato, non essendo pensabile che l'obbligo di restituzione si estenda ai profitti che l'autore della violazione consegua senza impiegare affatto il diritto di proprietà intellettuale altrui.

Ed, a ben vedere, non si tratta solo di una sensazione. Quando il 3° comma dell'art. 125 c.p.i. si riferisce alla "restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione", la norma sembra suggerire che gli utili restituendi vadano qualificati a partire dalla circostanza che essi sono realizzati mediante l'attività che integra la violazione¹⁸⁴³.

La difficoltà sta naturalmente nell'individuare in che cosa consista precisamente quel nesso, relazione o collegamento fra l'utile dell'autore della violazione e la violazione medesima; e quando esso sia rilevante e ragionevole; e compiere la valutazione corrispondente sulla base non di opzioni arbitrarie ma di dati normativi sufficientemente affidabili. Ci si può certo rammaricare che il legislatore comunitario, che pure aveva accolto un criterio di delimitazione degli utili restituendi, circoscrivendoli agli utili "riconciliabili" alla violazione¹⁸⁴⁴, abbia lasciato ca-

sta della contraffazione di brevetto, per G. GUGLIEMMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, in AA. VV., *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, cit., 245 ss., 256); ma occorre aggiungere che anche nel diritto civile generale la distinzione fra i due profili è molto spesso discussa (in argomento v. ad es. M. FRANZONI, *L'illecito*, I, cit., 128).

¹⁸⁴² V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 206 (e v. infatti 216-217 dello stesso scritto).

¹⁸⁴³ Per questa lettura della norma cfr. V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 216. In senso conforme e con perspicua motivazione Trib. Milano 20 marzo 2014, caso «confezioni di patatine», cit.

¹⁸⁴⁴ Come opportunamente ricorda M. LIBERTINI, *Il risarcimento del danno per la violazione di norme generali sulla concorrenza (antitrust e concorrenza sleale)*, in AA. VV., *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, cit., 163 ss., 179.

dere lo spunto. E non si può non segnalare che, finché il compito non sia assolto con almeno sufficiente approssimazione, non può che permanere un disagio dell'interprete. Questi infatti non può trascurare che, in particolare nel caso del marchio, la tutela ha per oggetto non solo l'uso del segno per beni identici ma anche per beni affini e che anzi il cuore della tutela c.d. "ultra-merceologica" sta proprio nell'estendere la protezione a beni che non siano in alcun modo simili; con la conseguenza che, se davvero dovesse intendersi la disciplina della restituzione come monca di qualsiasi criterio oggettivo di selezione degli utili suscettibili di restituzione, si dovrebbe giungere all'assurdità di concludere che "un modesto artigiano costruttore di deltaplani", titolare di un segno distintivo anteriore, "possa chiedere l'intero utile realizzato da un'azienda che fabbrica aeroplani di linea e che abbia adottato" un segno simile; e che lo stesso possa fare il produttore di specchietti retrovisori nei confronti del produttore di una vettura¹⁸⁴⁵; e via dicendo.

Per uscire dall'*impasse*, si è proposto di intendere la restituzione degli utili come "limitata agli utili 'direttamente' derivanti dall'adozione del marchio uguale o simile a quello dell'attore"¹⁸⁴⁶. Ma il sostegno sistematico a questa soluzione interpretativa non è affatto sicuro, visto che essa si basa su di un richiamo alla disciplina dell'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), che, come si è visto¹⁸⁴⁷, si colloca in una relazione quanto mai incerta rispetto agli obblighi di restituzione industrialistici e comunque resterebbe circoscritta all'obbligo di restituzione derivante da una violazione incolpevole.

La soluzione va, dunque, reperita altrove; e più precisamente sul piano funzionale. Si tratta, in altri termini, di prendere atto che alle – diverse – norme che fanno riferimento agli utili conseguiti dall'autore della violazione per prevedere obblighi di carattere o risarcitorio o restitutorio è assegnata dall'ordinamento, in perfetta conformità alle indicazioni provenienti dalle fonti comunitarie, una pluralità di funzioni¹⁸⁴⁸; e che conseguentemente è legittimo assumere che non solo i presupposti ma anche le modalità di computo dell'utile restituendo, che sicuramente variano, come è del resto precisamente registrato dal dato testuale affidato al 1° e al 3° comma dell'art. 125 c.p.i., siano coerenti con le finalità che di volta in volta l'ordinamento assegna all'obbligo.

Entro queste coordinate normative, il perimetro delle diverse obbligazioni restitutorie previste dal 3° comma dell'art. 125 c.p.i. può essere tracciato a partire dal congiunto operare di tre regole raccordate fra di loro¹⁸⁴⁹.

¹⁸⁴⁵ Gli esempi sono tratti da A. VANZETTI, *La «restituzione» degli utili di cui all'art. 125, n. 3 c.p.i.*, cit., 324.

¹⁸⁴⁶ Così, ma con qualche incertezza che suggerisce l'introduzione di una precisazione in via di modifica legislativa, A. VANZETTI, *La «restituzione» degli utili di cui all'art. 125, n. 3 c.p.i.*, cit., 325.

¹⁸⁴⁷ § 161.3.

¹⁸⁴⁸ In precedenza inventariate al § 160.2-4.

¹⁸⁴⁹ L'analisi, già sufficientemente complessa, deve poi essere ripresa e integrata quando si tratti di istituire una relazione fra il riferimento ai benefici conseguiti dal contraffattore e la liquidazione

La prima regola vale a individuare un limite comune alle diverse ipotesi: oggetto di restituzione possono essere solo gli utili conseguiti attraverso l'attività realizzata in violazione del diritto. Restano quindi correlativamente esclusi gli utili che l'impresa in violazione consegua senza impiegare l'*input* del titolare. In questa prospettiva, assumono dunque rilievo gli utili conseguiti dall'impresa in violazione in relazione alle vendite di beni identici o affini; e, se il marchio anteriore goda di notorietà, anche in settori merceologicamente distanti, per beni non affini, quando l'autore della violazione impieghi per essi il segno ripreso o imitato; e corrispondentemente restano irrilevanti, e quindi estranee a obblighi di restituzione, le vendite effettuate impiegando il segno in questione in settori così distanti da non costituire violazione o senza impiegare affatto il segno stesso¹⁸⁵⁰.

La seconda regola è specifica dell'obbligazione restitutoria gravante sull'autore incolpevole della violazione. Qui il profilo funzionale del recupero degli utili va desunto dalla previsione comunitaria del par. 2 dell'art. 13 della direttiva *enforcement*, a sua volta derivante dalla formulazione dell'art. 45 TRIPs; l'obbligo dunque non è pensato in chiave risarcitoria e non assolve a una funzione deterrente o preventiva, che non avrebbe del resto senso nei confronti di un soggetto cui non può essere mosso alcun rimprovero neppure in termini di negligenza¹⁸⁵¹. In particolare nel caso di violazione di un diritto al marchio, occorre considerare che l'attività illecita non è la produzione e/o commercializzazione di un certo prodotto; è invece soltanto l'attività di utilizzazione di un certo marchio¹⁸⁵². Quindi, come è stato esattamente osservato, "l'utile restituendo non è (e non può essere) tutto l'utile realizzato dal contraffattore con la propria attività di produzione e/o commercializzazione del prodotto contrassegnato con il marchio altrui (o con un marchio confondibile con il marchio altrui). L'utile restituendo è solo quella parte dell'utile che deriva ... dalla presenza di quel marchio su quei prodotti"¹⁸⁵³. Si tratta dunque di determinare quale sia l'utile restituendo in quanto derivante dalla presenza di quel marchio su quei beni, rispetto all'utile che deriva da altri

del danno ai sensi del 1° comma dell'art. 125 c.p.i. da un lato e i due obblighi restitutori degli utili di cui al 3° comma, dall'altro.

¹⁸⁵⁰ Dove, come si vedrà, l'impiego rilevante può essere sia diretto sia indiretto: per l'ipotesi delle c.d. *convoyed sales*, v. §§ 169.2, 169.3, 169.5.

¹⁸⁵¹ Sul punto v. già § 161.1-2.

¹⁸⁵² Diversamente da quanto accade nel caso di violazione di altri diritti di proprietà intellettuale, come i brevetti o i disegni registrati: così, esattamente, V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 216-217. Nel caso del diritto d'autore, peraltro, secondo l'impostazione preferibile non si dà contraffazione incolpevole, in quanto la violazione presuppone l'imitazione colpevole. Per le necessarie precisazioni sui termini della questione sia consentito rinviare al mio *Il diritto d'autore*, in N. ABRIANI-G. COTTINO-M. RICOLFI, *Diritto industriale*, cit., 367.

¹⁸⁵³ Da V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 217, che peraltro si riferisce, non condivisibilmente (per le ragioni oltre indicate), anche all'obbligo di restituzione dell'autore di una violazione colpevole. Si è altresì omesso l'avverbio "causalmente", sostituendolo con i puntini ("..."), perché, come si vedrà, non si può al riguardo discorrere di una relazione connotata causalmente nel senso proprio dell'espressione.

fattori imprenditoriali ascrivibili all'impresa operante in violazione e cioè, come è stato suggerito, "l'utile che egli avrebbe comunque realizzato con la vendita di quei prodotti, anche se li avesse venduti sotto altro marchio", che non è da restituirsi in quanto non deriva dalla contraffazione.

Certo non è poi così facile sceverare l'utile derivante dalla presenza di un marchio piuttosto che da fattori imprenditoriali distinti e ulteriori; e non pare soprattutto verosimile che si possa istituire un nesso di derivazione causale fra i due termini (l'utile e l'*input* che lo genera)¹⁸⁵⁴. Epperò un qualche criterio di imputazione del complesso degli utili all'utilizzazione in violazione appare immaginabile, se si pensi all'utile derivante dall'impiego del marchio confondibile come "plusvalore specifico" o come vantaggio concorrenziale, del quale l'impresa operante in violazione non avrebbe altrimenti beneficiato; e si considerino per contro l'investimento o lo sforzo organizzativo dell'imprenditore medesimo come fattori generativi di utili che devono restare di sua pertinenza¹⁸⁵⁵.

In questo modo si è fin qui venuto delineando un "utile parziale" da restituirsi in caso di violazione incolpevole, ponendo così le premesse per l'enunciazione della terza regola di determinazione dell'obbligazione restitutoria, che è, questa volta, da riferirsi al profitto "pieno", in quanto conseguito dal contraffattore colpevole. Si potrebbe dubitare della legittimità dell'adozione di modalità di calcolo di questa "restituzione degli utili" diverse da quelle impiegate in relazione alla violazione incolpevole, sulla base del dato letterale secondo cui la previsione del 3° comma dell'art. 125 c.p.i., che peraltro si è visto essere particolarmente "aggrovigliata" non solo sotto questo profilo¹⁸⁵⁶, omette di istituire differenziazioni al riguardo e anzi impiega una sola espressione per prevedere l'uno e l'altro obbligo. A questo rilievo deve essere obiettato che lo "sdoppiamento" dei significati dell'espressione e il suo collegamento alla natura risarcitoria o meno dell'obbligo di restituzione sono perfettamente in linea con la formulazione dell'art. 45 TRIPS¹⁸⁵⁷; e che d'altro canto la previsione di un doppio regime della *recovery of profits* è imposto dal legislatore comunitario. Infatti il par. 2 dell'art. 13 della direttiva *enforcement* per un verso delinea una nozione autonoma di obbligo di restituzione dell'autore di violazione incolpevole e per altro verso accompagna questa scelta normativa con il precetto generale sancito dal par. 2 dell'art. 3 della direttiva me-

¹⁸⁵⁴ Diversamente, però, V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 217.

¹⁸⁵⁵ Per la verità, sarebbe a disposizione, come si vedrà al § 170, un criterio di disaggregazione abbastanza accurato, se si facesse riferimento alla *royalty* che l'autore della violazione sarebbe ipoteticamente stato disposto a pagare al titolare, se si fosse avveduto dell'interferenza, per mantenere i vantaggi che specificamente gli derivano dall'uso di quel segno. Ma questo ancoramento è, nel nostro ordinamento, reso più problematico, anche se verosimilmente non impossibile, in ragione della presenza del dato normativo per cui "i canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto leso" sono intesi dal 2° comma dell'art. 125 c.p.i. come criterio di liquidazione del danno risarcibile anziché di misurazione dell'obbligazione restitutoria.

¹⁸⁵⁶ § 161.3.

¹⁸⁵⁷ Sulle cui origini v. § 161.1.

desima, prescrivendo che le misure previste in sua attuazione debbano essere “effettive, proporzionate e dissuasive”. Ora, questo precetto non sarebbe rispettato se non si prevedesse per l'appunto un'adeguata differenziazione fra l'obbligo restitutorio in funzione dei suoi rispettivi presupposti soggettivi e della curvatura funzionale che questi postulano¹⁸⁵⁸.

Che poi si tratti di uno “sdoppiamento zoppicante” già lo si è detto¹⁸⁵⁹. Ma ciò non significa che esso non sia operante in quanto normativamente necessitato; piuttosto ora si tratta per l'appunto di reperire nelle pieghe del sistema un modo per raddrizzare il rapporto fra la restituzione “parziale” di cui si è detto e quella “piena”, che resta da determinare. Il compito si profila come moderatamente difficoltoso, ma non impossibile¹⁸⁶⁰. Occorre qui registrare in primo luogo un dato sistematico importante: alla restituzione del profitto “pieno” è assegnata anche una funzione deterrente e preventiva, coerente con il profilo soggettivo del contraffattore, in questo caso colpevole; e il mezzo tecnico prescelto è quello dell'attribuzione di un vero e proprio *property right*¹⁸⁶¹.

In prima battuta, quindi, occorre pensare a una vera e propria riserva dei proventi “netti” conseguiti dal contraffattore, cui, naturalmente vanno apportati i necessari correttivi. Dai proventi devono essere in primo luogo, e naturalmente, detratti i costi incontrati dal contraffattore: ché altrimenti non si tratterebbe di “profitto” pieno ma di misura confiscativa di tutte le voci attive di conto economico¹⁸⁶². Si tratta poi di stabilire quali componenti dell'utile conseguito dal contraffattore (attraverso, si intende, la violazione) vadano restituiti al titolare del diritto e quali possano essere da questi legittimamente trattenuti.

La determinazione dell'utile pieno sembra porsi all'intersezione di due direttrici, che operano in direzione opposta. Per un verso, opera un'indicazione di segno espansivo: l'utile restituendo, che pur va ricollegato direttamente all'attività contraffattoria e non può essere riferito all'utile conseguito in relazione ad es. a linee di prodotti diversi da quelli recanti il marchio, non può tuttavia essere circoscritto al solo “plusvalore specifico” o al “vantaggio competitivo” derivante dall'uso dell'*input* altrui. Si può comprendere certamente la riluttanza ad ammettere che, in quella che talora si designa come “combinazione non concertata di fattori produttivi”, intendendo con l'espressione l'utilizzazione congiunta dell'altrui diritto di proprietà intellettuale con il proprio investimento e sforzo organizzativo in assenza di un accordo col titolare del diritto, il contraffattore sia tenuto a riversare anche il saldo di utilità che pure derivano dalla sua propria contribuzione¹⁸⁶³. Ep-

¹⁸⁵⁸ E v. al riguardo il § 161.2.

¹⁸⁵⁹ Al § 161.3.

¹⁸⁶⁰ Pur tenendo conto della necessità, su cui si tornerà oltre al § 169.5, di ricordare il riferimento agli utili restituendi qui considerati ai benefici dell'autore della violazione che, ai sensi del 1° comma dell'art. 125 c.p.i., costituiscono parametro per la liquidazione del danno.

¹⁸⁶¹ Si intende: sotto il profilo del mezzo di tutela, non del diritto sostanziale fatto valere: §§ 114.4 e 160.3.

¹⁸⁶² In argomento v. anche §§ 168.2, 168.4, 169.4 e 173.2.

¹⁸⁶³ V. in particolare la riflessione di P. SPADA, *Conclusioni*, in AA.VV., *Il risarcimento del*

però si deve anche considerare che, in una logica di forfettizzazione simmetrica a quella che prevale nella quantificazione del danno industrialistico¹⁸⁶⁴, si possa pensare che l'utile "pieno" debba venire espresso, al pari di quello parziale, come percentuale del fatturato di riferimento, relativo ai beni, cioè, recanti il marchio: solo che, come il parametro di riferimento del secondo sarà il tasso di *royalty* accertato nel settore di riferimento, così per il primo sarà il margine di utile medio tipico prevalente nel settore.

Vi è però da considerare anche una seconda direttrice di valutazione di segno inverso, che opera in funzione calmieratrice della determinazione dell'utile pieno. Anche se questo è a carico di soggetto contraffattore, in relazione, quindi, a una violazione colpevole, la scelta di vertice operata dal nostro sistema giuridico interno e confermata, piuttosto che smentita, dal diritto comunitario¹⁸⁶⁵, preclude l'introduzione di una dimensione "punitiva" nell'obbligo di restituzione dell'utile pieno¹⁸⁶⁶. Anche la determinazione di questo è soggetta – e deve rimanere soggetta – a un tetto massimo, che si colloca al punto nel quale la funzione deterrente, legittima, si trasforma in funzione afflittiva, contraria al nostro sistema. La soluzione trova del resto una conferma importante, e non casuale, se il dimensionamento dell'obbligo restitutorio dell'utile pieno sia riguardato non nella prospettiva del soggetto obbligato, il contraffattore, ma in quella del titolare del diritto leso. Non sarebbe infatti conforme al principio della parità concorrenziale, che sta alla base dei nostri ordinamenti, che il titolare potesse trarre dalle conseguenze della violazione di un suo diritto l'occasione di lucrare un'attribuzione patrimoniale sovrastimata e di dimensioni tali da comportare un vantaggio competitivo non giustificato dai suoi meriti imprenditoriali, che si ritorcerebbe a danno dei restanti concorrenti del titolare, che, come si è esattamente sottolineato, "si trovano (e devono restare) in posizione neutra rispetto alla controversia di cui si tratta"¹⁸⁶⁷.

Come poi possa determinarsi in concreto l'importo che si colloca all'intersezione di queste due direttrici è questione che è affidata alla saggezza del giudice più che alla geometria dei teoremi.

167.4. *Una nota a piè di pagina: l'obbligo di restituzione a carico dei soggetti che concorrono nell'illecito.* Ma le norme sull'obbligo di restituzione si applicano

danno da illecito concorrenziale, cit., 351 ss., 352, che obietta alla "riserva dei proventi" sulla base dell'argomento secondo cui "l'usurpatore ha titolo all'utile come ha titolo all'utile l'imprenditore che si avvale di un'azienda fatta tutta di *res furtivae*".

¹⁸⁶⁴ Sul fondamento giuridico del parallelismo fra le regole di quantificazione del danno risarcibile industrialistico e dell'obbligo di restituzione degli utili derivanti dalla violazione v. § 168.2.

¹⁸⁶⁵ § 160.5.

¹⁸⁶⁶ In questo senso anche M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 176.

¹⁸⁶⁷ M. LIBERTINI, *Il risarcimento del danno per la violazione di norme generali sulla concorrenza*, cit., 168. Forse ad evitare questo inconveniente prende in considerazione una "confisca a favore dello Stato" degli utili illegalmente ottenuti M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 156, salvo naturalmente avvertire dell'inattuabilità di questo ordine di idee.

solo all'autore – o agli autori – della violazione o anche a coloro che in essa concorrono? Nessuna questione che sia il produttore sia il commerciante siano tenuti all'obbligo di restituzione degli utili conseguiti, in una delle sue due possibili varianti¹⁸⁶⁸. Che dire però del caso in cui si presentino altre modalità di concorso nell'illecito, in particolare consistenti nella cooperazione o partecipazione all'illecito altrui? Si può pensare che vi siano concorrenti nell'illecito che possono essere considerati autori della violazione incolpevoli e quindi tenuti all'obbligo di restituzione di cui al 3° comma dell'art. 125 c.p.i. In teoria, questa eventualità sembrerebbe potersi manifestare; con la conseguenza – inquietante – che anche il soggetto che desse un minuscolo contributo causale alla contraffazione (pensiamo all'ente che fornisce energia elettrica all'officina che sforna prodotti contraffatti) si troverebbe esposto a un obbligo risarcitorio non preventivabile. A ben vedere, le cose stanno diversamente: uno dei risultati dell'articolazione “ben temperata” dell'illecito civile sopra proposta¹⁸⁶⁹ è che già in linea di principio si debba escludere la stessa configurabilità di un concorso nell'illecito a prescindere dal ricorrere dell'elemento soggettivo o di uno dei criteri di imputazione oggettiva conosciuti dall'ordinamento. Con la conseguenza che l'obbligo di restituzione dei profitti dell'autore incolpevole è destinato solamente a lambire, ma non coinvolgere direttamente, i soggetti candidati a presentarsi come partecipanti all'illecito di contraffazione¹⁸⁷⁰.

168. *La c.d. “specialità” dell'accertamento del danno industrialistico (e degli utili restituendi)*

168.1. *Premessa.* Vi è un certo consenso sulla “specialità” del danno industrialistico; e la concordanza di vedute al riguardo si manifesta sul piano sia della politica del diritto sia su quello del diritto positivo¹⁸⁷¹.

¹⁸⁶⁸ Il discorso si fa più complicato quando l'utile dell'autore della violazione sia parametro di liquidazione del danno, ai sensi del 1° comma dell'art. 125 c.p.i. In questo caso mi pare che si debba assumere che vadano presi come base i “benefici” rispettivamente conseguiti dai diversi autori della violazione, ad es. il produttore e il commerciante; e che ciascuno di essi sia solidalmente responsabile con gli altri *ex art.* 2055 c.c. per il risarcimento. Invece, per quello che riguarda la richiesta di restituzione “risarcitoria” di cui al 3° comma dell'art. 125 c.p.i., il vincolo di solidarietà non parrebbe assistere il titolare, visto che ciascun autore della violazione risulta obbligato per gli utili che egli abbia conseguito a titolo di restituzione e non di risarcimento. Più complesso è il caso – su cui si dovrà tornare: v. § 173 – in cui il danneggiato scelga di chiedere gli utili eccedenti la restituzione “risarcitoria” di cui al 3° comma, come pure la previsione citata consente: almeno per l'eccedenza, parrebbe riprendere vigore il vincolo di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c.

¹⁸⁶⁹ Al § 164.5.

¹⁸⁷⁰ È a partire da queste considerazioni che va considerato il tema (già affrontato al § 164.2) della responsabilità dei fornitori del servizio di carte di credito o di debito cui ricorra il contraffattore.

¹⁸⁷¹ V. in particolare M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 165 ss.; 180 ss.; V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 199 ss.

Nella prima prospettiva, si sottolinea come il danno a un bene immateriale si differenzi dal danno a un bene fisico e si propugnano modalità di calcolo del ristoro attribuito al titolare che siano corrispondentemente calibrate sulle caratteristiche del bene leso, con impostazioni che sono sicuramente condivisibili – non meno delle tesi che nel corso dei decenni hanno portato ad emersione le caratteristiche non solo reddituali e non solo patrimoniali del danno alla persona –¹⁸⁷² fino a quando non conducano sul terreno scivoloso della sopravvalutazione di quel danno.

Nella seconda prospettiva, si sottolinea invece come, già sul piano del diritto positivo, il canone della specialità abbia trovato una serie di significativi riconoscimenti normativi, in primo luogo con riguardo ai criteri di accertamento e di liquidazione del danno “industrialistico”, ma anche – a ben vedere – in relazione agli strumenti processuali che ne consentono la documentazione e la prova e alla stessa caratteristica dell’organo giudiziario preposto alle controversie corrispondenti.

Per quante riserve si possano mantenere sull’argomento da un punto di vista giuspolitico¹⁸⁷³, i dati normativi che hanno istituito e articolato la specialità del danno industrialistico e del suo accertamento sono molteplici e non revocabili in dubbio; e partono – significativamente – dal motore primo delle previsioni dei TRIPs per arrivare nel nostro sistema giuridico, artt. 121 ss. c.p.i., attraverso il passaggio intermedio della direttiva *enforcement*.

Si tratta ora, nel contesto di un’indagine rivolta a perimetrare i confini degli obblighi di risarcimento e di restituzione derivanti dalla violazione di un diritto di proprietà industriale, di individuare sotto quali profili le regole che presiedono all’accertamento e alla liquidazione delle conseguenze della violazione del danno industrialistico si discostino dalle regole attestatae nel diritto civile e processuale generali.

¹⁸⁷² È interessante soffermarsi su questa vicenda, parallela a quella qui esaminata, per rilevare come le proposte interpretative relative al risarcimento del danno alla persona avanzate da R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale (contributo alla teoria del danno extracontrattuale)*, in *Riv. dir. civ.* 1957, I, 227 ss., siano rimaste del tutto inascoltate, fin quando agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso le istanze corrispondenti non hanno trovato accoglimento, in prospettive però molto diverse da quella propugnata dall’illustre A., ad opera di pronunce che hanno via via configurato un’improbabile patrimonialità del danno alla persona (in questo senso Cass. n. 3675 del 1981 e Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184, Rel. Dell’Andro, Repetto c. AMT di Genova; Saporito e altro c. Manzo, in *Foro it.* 1986, I, 2976 ss., caso «Repetto», con nota di P.G. MONATERI, *La Costituzione e il diritto privato: il caso dell’art. 32 e del danno biologico* (“*Staatsrecht vergeht, Privatrecht besteht*”), l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. al danno alla persona attraverso l’*analogia iuris* (Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372, Sgrilli e altri c. Colzi e MEIE Assicuratrice, in *Giust. civ.*, 1994, I, 3035 ss. con commento di F.D. BUSNELLI, *Tre “punti esclamativi”, tre “punti interrogativi” e un punto a capo*, caso «Sgrilli») per arrivare all’odierno punto di arrivo delle sentenze c.d. «di San Martino» (fra cui Cass. SU 11 novembre 2008, n. 26972, A.L. c. S.F. e ULSS, in *Giur. it.* 2009, 61 ss.), secondo cui il danno alla persona sarebbe risarcibile anche nelle sue componenti non patrimoniali sia come danno non patrimoniale previsto da una specifica norma di legge (quanto al danno c.d. biologico) sia come danno a posizioni soggettive munite di tutela costituzionale (per quanto concerne le componenti che in precedenza erano descritte con la locuzione di danno esistenziale).

¹⁸⁷³ § 161.4.

168.2. “Liquidazione in somma globale” industrialistica e “valutazione equitativa” del danno generalcivilistica: i termini della questione. A questo proposito occorre rammentare che, in sede di applicazione della previsione dell’art. 1226 c.c. sulla liquidazione equitativa del danno (richiamata per l’illecito extracontrattuale” dall’art. 2056 c.c.), la giurisprudenza di legittimità aveva sempre tenuto fermo il principio secondo cui “il potere discrezionale che l’art. 1226 c.c. conferisce al giudice è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”¹⁸⁷⁴.

Si può dire che queste due limitazioni all’operatività del metodo di liquidazione equitativo – consistenti da un lato nel requisito della certezza dell’esistenza ontologica del danno e dall’altro nell’assoluta impossibilità di provarne l’ammontare –, che costituivano un caposaldo anche della giurisprudenza industrialistica prima dell’adozione del Codice della proprietà industriale del 2005¹⁸⁷⁵, siano state ora superate dall’art. 125 c.p.i. in attuazione del principio di specialità della rilevazione del danno industrialistico?

¹⁸⁷⁴ Cass. 18 aprile 2007, n. 9244, in *Mass. Giust. civ.*, 2007, 801. Ma v. anche, tra le molte, Cass. 5 aprile 2003, *ivi* 2003, 749: “la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all’applicazione del principio dell’onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l’attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata” e Cass. 8 luglio 1998, n. 6774, Edoardo Farinelli c. Pirella Goettsche Lowe s.p.a., Mercurio Cinematografica, in *AIDA* 1999, 583 ss. con osservazioni di G. GUARDAVACCARO], caso «Cavalleria Rusticana» (in materia di diritto d’autore). Per altri richiami conformi, tutti di giudici di merito e tutti in materia di marchio, V. DI CATALDO, *Rassegna di giurisprudenza. Proprietà industriale*, in *Giur. comm.* 2007, II, 5 ss., 38. V. peraltro più di recente Cass. 10 giugno 2014, n. 13025, Celcot s.r.l. in liquidaz. E M. Garbarino c. Luigi Salvadori, Salvadori s.p.a., in *Riv. dir. ind.* 2014, II, 418 ss. con nota di S. LANDINI, *Danno da lesione di proprietà intellettuale in caso di contraffazione*, che probabilmente va letta nel senso che non necessariamente il danno la cui prova è presupposto della liquidazione equitativa deve consistere in una diminuzione di fatturato del titolare del brevetto; e non nel senso che dalla prova del danno si possa *tout court* prescindere. Ritiene – curiosamente – che la liquidazione equitativa sia ammissibile quando il danno si riferisce a un singolo episodio, consigliando quindi di prescindere da una apposita complessa istruttoria: Trib. Milano 8 aprile 2014, caso «Alviero Martini», cit.; si tratta forse di una soluzione più di buon senso che conforme al diritto.

¹⁸⁷⁵ Come esemplificato dalla sentenza, per molti versi notevole, resa da App. Milano 24 novembre 2010, caso «Notte degli Oscar», cit. Nello stesso senso v. Trib. Firenze 12 febbraio 2007, Ing. Loro Piana & C. s.p.a. c. Universal Stock, in *Giur. ann. dir. ind.* 2008, Repertorio, 1661, caso «Loro Piana»: “Il danno prodotto dalla contraffazione di marchio può essere valutato in via equitativa ma ciò non esonera chi ne chiede il risarcimento dall’onere di fare il possibile per provare il danno non solo nell’*an*, ma anche nel *quantum*, perché il giudice ha il compito di sanare in via equitativa esclusivamente le lacune probatorie dovute a effettiva impossibilità o a seria difficoltà e non certo a inerzia o negligenza del danneggiato”.

Non sono mancate voci che hanno dato una risposta affermativa, recisa ma anche assai argomentata, al quesito¹⁸⁷⁶.

Secondo queste impostazioni, si tratterebbe di prendere atto che il 2° comma dell'art. 125 c.p.i. abiliterebbe la giurisprudenza "a superare i confini della liquidazione equitativa segnati dall'impostazione tradizionale"¹⁸⁷⁷ grazie all'espressione "somma globale"¹⁸⁷⁸. Questo modo di concepire la liquidazione equitativa peraltro non avrebbe una portata confinata al lucro cessante espressamente disciplinato da questo comma ma si estenderebbe agli elementi presi in considerazione dal 1° comma della medesima disposizione, dal mancato guadagno del titolare al danno morale da questi subito, perché le due previsioni andrebbero lette come espressione dello stesso principio¹⁸⁷⁹. D'altro canto, occorrerebbe altresì trarre tutte le conseguenze dalla circostanza che i principi sottostanti al principio della "liquidazione in somma globale" non opererebbero soltanto sul piano della motivazione della sentenza ma anche su quello degli oneri della prova e di allegazione delle parti, al fine di evitare di rendere "la norma praticamente inutile al rafforzamento sostanziale dei diritti di proprietà industriale che è invece lo scopo espressamente perseguito dal legislatore"¹⁸⁸⁰.

Ho, come si vedrà immediatamente qui di seguito, più di una riserva rispetto a questo approccio; salvo su di un punto, che anzi mi pare vada approfondito ed esteso all'intero testo della previsione dell'art 125 c.p.i., ivi incluso il tema della restituzione del profitto dell'autore della violazione, disciplinato dal 3° comma della disposizione. È stato osservato che il metodo della "liquidazione in somma globale" non può valere solo per una componente fra le molte il cui accertamento e valutazione è premessa per una reintegrazione del patrimonio del titolare del diritto, pregiudicato dall'illecito; esso va esteso dal lucro cessante, cui letteralmente lo riferisce il 2° comma della norma, alle altre componenti di danno menzionate dal 1° comma, per le quali non può essere seguito un approccio esclusivamente "analitico" perché questa norma, pur richiamando separatamente i diversi componenti del danno, contiene anche un rinvio alla liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.¹⁸⁸¹. Mi pare che il rilievo colga nel segno e che vada anzi ampliato nella sua portata: lo stesso metodo della "liquidazione in somma globale" deve venire ulteriormente esteso anche alla "restituzione degli utili" di cui al 3° comma. Vero è che – come si è avuto occasione di constatare ormai troppe volte

¹⁸⁷⁶ M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 165 ss.

¹⁸⁷⁷ M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 167.

¹⁸⁷⁸ "che ragionevolmente può soltanto significare che il giudice non ha l'obbligo di motivare l'entità della condanna con la specificazione di quanto pesano gli elementi che sono stati presi in considerazione, proprio per la difficoltà di provare l'entità di ciascuna singola voce di danno": *ibid.*

¹⁸⁷⁹ Più precisamente: il 2° comma costituirebbe una specificazione di quanto stabilito al 1°, e non un'eccezione ad esso: e questa lettura costituirebbe "la soluzione più equilibrata e rispettosa del tenore letterale della norma (nonché degli obblighi derivanti dalla direttiva comunitaria)": M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 167.

¹⁸⁸⁰ M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 182.

¹⁸⁸¹ M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 166.

nel corso di questa trattazione – la restituzione degli utili prevista da questa norma si “sdoppia” in una duplice proiezione, risarcitoria e non. Epperò proprio per questo motivo apparrebbe del tutto illogico non applicare il metodo della “liquidazione in somma globale” alla variante risarcitoria della restituzione, perché così facendo si istituirebbe una non giustificabile divaricazione fra modalità di valutazione del danno che l’ordinamento assume equivalenti, al punto di accordare al titolare del diritto violato una facoltà di scelta fra esse. D’altro canto, una volta preso atto dell’omogeneità sotto questo profilo della restituzione degli utili di cui al 3° comma rispetto alle componenti di danno considerate dal 1° e 2° comma, non si saprebbe come giustificare l’idea che la restituzione degli utili medesima possa essere intesa in due modi diversi, “sintetico” l’uno e “analitico” l’altro, solo per la circostanza che l’autore della violazione sia o non sia colpevole.

A conferma di questa impostazione, che intende i principi di liquidazione sanciti dalla previsione in maniera unitaria e quindi riferita a tutte tre le previsioni dell’art. 125 c.p.i., si deve d’altro canto portare un argomento forse elementare ma forse non scontato nelle sue conseguenze. Il legislatore del Codice della proprietà industriale ha – esattamente – registrato le indicazioni contenute nella direttiva *enforcement* introducendo una serie di disposizioni in materia di diritti di informazione e di elementi di prova, corrispondenti alle Sezioni 3 e 2 rispettivamente della direttiva, che tutte presuppongono la “violazione di un diritto” di proprietà intellettuale e quindi trovano indifferentemente applicazione alla violazione colpevole ed incolpevole¹⁸⁸². Ora, non sarebbe comprensibile che all’omogeneità delle norme procedurali relative alle due specie di violazione si accompagnasse una divaricazione nel metodo di liquidazione, di tal che la valutazione dell’obbligo di restituzione non risarcitorio del 3° comma dell’art. 125 resterebbe affidata a modalità analitiche anziché sintetiche. Non mi sembra quindi seriamente immaginabile che l’accertamento del danno industrialistico segua sotto questo profilo regole diverse da quelle che presiedono alla determinazione dell’obbligo di restituzione risarcitorio, anch’esso derivante dalla violazione di un diritto di proprietà industriale (e, del resto, questa posizione dà conto del titolo, forse non del tutto consueto, di questo paragrafo).

Veniamo però ora alle riserve, poc’anzi avanzate nei confronti della tesi della specialità dell’accertamento industrialistico, le quali, non sarà sfuggito al lettore attento, traggono alimento dalla più generale diffidenza in precedenza manifestata rispetto al fondamento razionale della svolta protezionistica nella tutela della proprietà intellettuale¹⁸⁸³, anche se – a ben vedere – in questo caso, la cautela si impone per ragioni che vanno ben al di là dei pregiudizi dell’interprete.

Per incominciare, non mi sembra per nulla convincente l’idea che esista un dato testuale cui si dovrebbe assegnare un peso decisivo per accogliere una interpre-

¹⁸⁸² V. gli artt. 121.2 e 4; 121*bis*; 129 e 130 c.p.i. Solo gli artt. 121.2*bis* e 121*bis* lett. b) c.p.i. presuppongono quella caratteristica qualificazione soggettiva e oggettiva dell’atto di violazione che viene designato con il termine di “pirateria”.

¹⁸⁸³ § 161.4.

tazione più avanzata della liquidazione equitativa. La regola per cui “la sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e delle presunzioni che ne derivano” (2° comma dell’art. 125 c.p.i.) costituisce così poco una novità normativa che essa si ritrovava già parola per parola nel 2° comma dell’art. 66 l.m. e quindi in un regio decreto del 1942, che, del resto, trovava a sua volta una sua perfetta corrispondenza nel 1° comma dell’art. 86 l.i., che risale al 1939¹⁸⁸⁴, salvo che per un solo profilo: che oggi è venuto meno il riferimento al presupposto un tempo richiesto, costituito dalla necessità di un’istanza di parte. Se così è, non è facile comprendere per quale ragione si debba oggi assegnare un significato normativo radicalmente diverso a una proposizione che è rimasta testualmente immutata dai tempi del fascismo, tanto più che il segnalato mutamento intervenuto sembra a ben vedere aver casomai avvicinato la liquidazione equitativa industrialistica a quella di diritto comune, eliminando il riferimento all’istanza di parte¹⁸⁸⁵.

La realtà è che il dato testuale è neutro; e quindi non può essere sopravvalutato né in un senso né nell’altro. Dunque la questione deve piuttosto essere affrontata e risolta nei suoi termini sostanziali. Il primo dei quali dovrebbe, naturalmente, almeno nella prospettiva qui accolta, essere costituito dalla presenza di indicazioni comunitarie, che, però riterrei a questo riguardo piuttosto scarse e non vincolanti¹⁸⁸⁶.

Passiamo quindi a considerare i profili sostanziali.

168.3. *La perfetta coincidenza fra la “liquidazione in somma globale” industrialistica e la “valutazione equitativa” del danno generalciviltistica: due argomentazioni e una conferma giurisprudenziale.* A me sembra che vi siano almeno due ragioni per tenere ferma la concezione tradizionale della liquidazione equitativa e per respingere l’idea che nel nuovo Codice della proprietà industriale stia la previsione di una nuova modalità di “liquidazione in somma globale”. La prima attiene al requisito della certezza dell’esistenza ontologica del danno; la seconda al requisito dell’assoluta impossibilità di provarne l’ammontare, che costituiscono i caposaldi della concezione tradizionale.

¹⁸⁸⁴ Come del resto ricorda M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 181.

¹⁸⁸⁵ Come ha ricordato G. GUGLIELMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., 258, ove anche alla nota 18 un richiamo di giurisprudenza conforme, nel requisito dell’istanza di parte contenuto nelle disposizioni industrialistiche si era infatti scorta l’attribuzione “al titolare di domandare l’applicazione del metodo equitativo anche quando non ricorra il presupposto dell’impossibilità di un accertamento esatto (intervenendo il quale i poteri equitativi devono essere invece essere esercitati dal giudice anche d’ufficio, ex art. 1226 c.c.), così sgravandolo dall’onere della prova esatta del danno”. Nello stesso senso e diffusamente App. Torino 1 giugno 2013, caso «Seven/Eleven», cit.

¹⁸⁸⁶ L’art. 13 della direttiva *enforcement* sembra, con la divaricazione delle lett. a) e b) del par. 1, istituire un’alternativa fra metodo analitico e forfettario; il diritto italiano, nel non accogliere l’alternativa, non si è conformato al precetto comunitario ma non parrebbe neppure averlo direttamente disatteso (in senso conforme M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 181).

Sotto il primo profilo, va rilevato che vi è una ragione molto forte per insistere sul tradizionale principio per cui non si può passare alla liquidazione equitativa del *quantum* fintantoché non si abbia la prova dell'esistenza ontologica del danno. Infatti, è in particolare dal diritto dei marchi che possono essere tratti esempi significativi di usi del marchio altrui che, pur costituendo violazione del diritto anteriore, possono non essere produttivi di alcun danno. Visualizziamo l'ipotesi classica dell'uso di un marchio simile per beni simili: anche se il "rischio di confusione" derivante dal congiunto operare della somiglianza dei beni e dei segni costituisce già di per sé contraffazione, non è ancor detto che ad essa consegua una confusione attuale e quindi un danno effettivo e risarcibile: si pensi al caso in cui il titolare non impieghi affatto il marchio sul mercato pur avendolo registrato e il terzo lanci una campagna pubblicitaria non seguita poi da una presenza effettiva sul mercato. Nello stesso ordine di idee, ci si è chiesti se sia produttivo di danno risarcibile il rischio di associazione fra marchio anteriore e marchio successivo, che, pur incidendo sulla corretta identificazione dell'origine del prodotto, non sia però idoneo a generare confusione presso il pubblico nella scelta del prodotto medesimo¹⁸⁸⁷. Nel caso poi del marchio che gode di notorietà, costituisce sicuramente contraffazione l'approfittamento indebito del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore; ma non è affatto detto che esso produca un lucro cessante del titolare del marchio anteriore in questione e, a ben vedere, neppure danno emergente, in particolare se a esso non si accompagni un detrimento al carattere distintivo o alla notorietà del marchio invocato¹⁸⁸⁸. In tutti questi casi l'esistenza ontologica di un danno può essere dubbia, anche se la contraffazione sia assolutamente indiscussa; e quindi non vi è ragione per dispensare l'attore dalla prova corrispondente.

Non mi pare del resto che si possa esentare il titolare dall'assolvimento di questo onere attraverso un'adesione alla c.d. teoria normativa del danno. Si è ritenuto

¹⁸⁸⁷ V. Trib. Milano 2 marzo 2011, Bolton Manitoba s.p.a. e Orlandi s.p.a. c. Punch Industries, Little Island Patents Ltd. e Coswell s.p.a. e Guaber Household s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5800, caso «Cattura i colori», sulla base dell'assunto che l'aggiunta di elementi ulteriori al segno successivo sarebbe nella specie stata idonea a escludere la confusione fra prodotti. V. però Cass. 4 dicembre 1999, caso «Cristal», cit., 89, che ravvisa l'obbligo di risarcimento in un caso nel quale era stato accertato il rischio di confusione che costituisce contraffazione, pur essendo escluso il rischio di confusione fra i prodotti (in omaggio alla distinzione di piani che è tradizionale alla nostra giurisprudenza: v. § 114). In senso opposto la giurisprudenza statunitense: v. il caso Brunswick Corporation c. Spinit Reel Company, U.S. Court of Appeals for the Tenth Circuit, 1987, in 832 F.2d 513,795.

¹⁸⁸⁸ §§ 140 e 171.6. Rigorosa al riguardo la sentenza resa da Trib. Torino 26 novembre 2007, caso «monogramma LV», cit., secondo cui "il danno derivante dall'agganciamento di un marchio che gode di notorietà ad opera di prodotti imitativi deve comunque essere provato dalla parte che ne richiede il risarcimento e non può ritenersi esistente di per sé in ragione della commercializzazione di detti prodotti". Nella specie il Tribunale ha ritenuto che non potesse essere accordato il risarcimento richiesto senza che fosse dimostrata la presenza di un danno effettivo e solo richiamando il criterio relativo alle *royalties* che il titolare del marchio avrebbe potuto eventualmente percepire (su cui v. § 170), atteso che il medesimo titolare aveva dato atto di non aver mai concesso licenze; l'affermazione, resa in relazione al risarcimento del lucro cessante, si lascia trasporre – forse ancor più agevolmente – su quello del danno emergente: sul punto v. § 171.6.

di potere aderire a questa – problematica – teoria, quando difetti o sia difficilmente individuabile un danno-conseguenza ulteriore rispetto alla lesione dell'interesse protetto, di tal che divenga necessario argomentare che il danno consisterebbe già nella “lesione stessa, indipendentemente dalle conseguenze pregiudizievoli” e che “la prova della lesione” sarebbe “*in re ipsa*, prova dell'esistenza del danno”¹⁸⁸⁹, trascurando che la lesione trova ristoro solo attraverso la mediazione del sistema della responsabilità civile e che in assenza di una prova della perdita rilevante ai sensi dell'art. 1223 c.c. non si dà danno risarcibile¹⁸⁹⁰.

Passiamo al secondo aspetto, quello che concerne il requisito dell'assoluta impossibilità o eccessiva difficoltà della prova dell'ammontare oggetto dell'obbligazione risarcitoria o restitutoria. Mi sembra che questo requisito debba essere tenuto fermo oggi più che in passato, per una ragione tanto elementare che esito a menzionarla, se non fosse per il fatto che essa appare completamente ignorata da giudici e studiosi: oggi sono disponibili, per l'appunto dopo l'attuazione della direttiva *enforcement*, tali e tanti diritti di informazione, modellati in parte sulla falsariga del paradigma nordamericano della *discovery*¹⁸⁹¹, e tali e tanti poteri istruttori¹⁸⁹², che la assoluta impossibilità o l'eccessiva difficoltà di provare l'ammontare del danno (o dell'utile restituendo) dovrebbe oggi essere divenuta una eventualità assai più remota che in passato¹⁸⁹³. Con la conseguenza – che mi parrebbe

¹⁸⁸⁹ Sono le parole, forse “di sen fuggite”, contenute nella sentenza della Corte Cost. n. 184/1986, caso «Repetto», cit., che, scritta dal penalista Paolino dell'Andro, riprende il remoto F. CARNELUTTI, *Il danno e il reato*, del 1925.

¹⁸⁹⁰ Come ebbe a ricordare il relatore Mengoni in Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372, caso «Sgrilli», cit., nel rettificare la sentenza n. 184 del 1986, la lesione trova ristoro solo attraverso la mediazione del sistema della responsabilità civile e in assenza di una prova della perdita rilevante ai sensi dell'art. 1223 c.c. non si dà danno risarcibile. In questo senso già G. GORLA, *Sulla cosiddetta causalità giuridica*, cit., 417. Il principio trova emersione in molteplici settori: in particolare nel campo del diritto *antitrust* si tende a riconoscere la c.d. *passing on defence* all'autore della violazione, quando l'acquirente diretto sia stato in grado di evitare il danno traslando il maggior costo derivante dall'accordo restrittivo della concorrenza: v. sul punto ora P. CAPRILE, *La messa in opera delle regole di concorrenza da parte dei giudici nazionali* (private enforcement), in A. Frignani e S. Bariatti (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, cit., 679 ss., 694. Una conferma ulteriore è venuta da Cass. S.U. 11 novembre 2008, n. 26972, «di San Martino», cit., che ha precisato che lo stesso danno non patrimoniale costituisce un danno-conseguenza e non un danno evento, di tal che ad ottenere il risarcimento non basta la prova della lesione, occorrendo quella della perdita, che va dimostrata in maniera compiuta, sia pur, se del caso, attraverso il ricorso a mezzi come il fatto notorio o le presunzioni.

¹⁸⁹¹ In argomento mi sono soffermato in *The Proposed IP Enforcement Directive: Tough on Legitimate Competitors, Weak Against Pirates*, in *IIP* 2004, 3-12.

¹⁸⁹² V. gli artt. 121.2 e 4; 121bis; 129 e 130 c.p.i.

¹⁸⁹³ È pur vero, come ha fatto convincentemente valere V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 218, che il titolare del diritto può avere più di una remora a investire tempo e danaro nella raccolta di elementi probatori sul *quantum* prima della decisione sull'esistenza della contraffazione e quindi sull'*an*. Questo dato di fatto – che può essere moltiplicato dall'analogo atteggiamento dei professionisti – può incontrarsi con il ferreo operare del meccanismo delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. nel determinare *deficit* probatori più o meno gravi; ma non si vede perché lacune come queste, che maturano nella sfera del titolare, debbano poi essere ribaltate a carico della con-

autoevidente, salvo il dubbio di non vederla per l'appunto considerata da nessuno fra coloro che si sono occupati della materia – che le ragioni per prescindere da quel requisito mi paiono oggi essere casomai diminuite piuttosto che aumentate rispetto al passato.

Non saprei quanto siano effettivamente convincenti questi due argomenti, che a me, per la verità, sembrano poggiare su fondamenti piuttosto ovvi, anche se mi rendo perfettamente conto che il risultato cui essi conducono appare in controtendenza rispetto al generale orientamento interpretativo che si è formato a partire dall'adozione del Codice della proprietà industriale. Sotto quest'ultimo profilo va però tenuto presente che una conferma importante della tesi qui propugnata viene dalla nostra Corte di Cassazione, che ancor in tempi recenti ha accolto precisamente la conclusione qui sostenuta, sì in applicazione della disciplina vecchia ma anche già tenendo conto di quella nuova, che ha espressamente menzionato come coerente alla soluzione adottata. Essa ha ritenuto che “in tema di contraffazione di un marchio, o di altra violazione della privativa, il danno non è *in re ipsa*, sicché il giudice può procedere alla liquidazione globale, alla stregua dei criteri indicati dalla legge, sempre che sia difficile raggiungere la prova del relativo ammontare, solo ove sia stata previamente conseguita la prova dell'esistenza del danno stesso”¹⁸⁹⁴.

168.4. *Obblighi di motivazione del giudice e oneri della prova (e di allegazione) delle parti.* Fin qui, nel discorrere di liquidazione in somma globale ed equitativa, si è fatto riferimento alla posizione del giudicante e agli obblighi di motivazione della sentenza: per domandarsi per l'appunto se l'“alleggerimento” dell'obbligo di motivazione della sentenza ricollegato alla liquidazione equitativa presupponga o meno la prova dell'esistenza ontologica del danno e la estrema difficoltà della prova degli elementi per la sua quantificazione.

Anche una volta che si siano superate queste forche caudine, vuoi perché si sia raggiunta la prova dell'esistenza del danno e dell'estrema difficoltà della sua quantificazione, vuoi perché si ritenga di potersene dispensare grazie al testo (asseritamente) nuovo dell'art. 125 c.p.i., restano sul tappeto questioni non facilmente eludibili.

Se ne incontra una ancora restando sul piano dell'obbligo di motivazione della

troparte solo in ragione del sopravvenire di una decisione in ordine all'accertamento della lesione del diritto che, si ricordi, non implica ancora alcunché sulla debenza dell'autore della violazione.

¹⁸⁹⁴ Cass. 19 giugno 2008, n. 16647, caso «Lorena», cit. In quella medesima occasione il Supremo Collegio ha altresì specificato che “la norma invocata dalla difesa della ricorrente incidentale di cui all'art. 66 l.m. (‘la sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano’) vale nel caso in cui sia già raggiunta la prova dell'esistenza di un danno e si ritenga, seguendo l'indicazione del legislatore (ribadita e specificata nell'art. 125 c.p.i. come modificato a seguito dell'attuazione della direttiva *enforcement*), che sia difficile raggiungere la prova dell'ammontare di detto danno. È evidente che per l'operatività di una simile disposizione occorre che si sia comunque raggiunta la prova dell'esistenza di un danno e che si sia quindi già nella fase successiva di liquidazione del risarcimento (l'espressione testuale è: ‘la sentenza che provvede sul risarcimento dei danni ...’).”

sentenza. È possibile per il giudice conglobare tutte le voci nelle quali si compone l'obbligo, sia esso di risarcimento o di restituzione, a carico dell'autore della violazione in una sola somma forfettaria? La risposta affermativa apparrebbe di primo acchito attendibile, visto che l'espressione "liquidazione in una somma globale" allude proprio a questo, all'unicità della somma, del risultato finale in cui finiscono tutti gli addendi, e al suo carattere globale¹⁸⁹⁵; e che sotto questo profilo la norma non appare nemmeno discostarsi dalla prassi anteriore, forse non maggioritaria ma neppure sporadica e inesistente, di quei giudici che preferiscono per l'appunto conglobare in una voce unica tutto il danno dopo avere nei passaggi precedenti percorso un'analisi dei diversi componenti che in essa confluiscono¹⁸⁹⁶.

Non posso negare che questo modo di procedere abbia dalla sua molti punti forti, fra cui quello di contribuire all'efficienza nell'amministrazione della giustizia e forse anche nel funzionamento complessivo del sistema economico. Infatti, il più delle volte le controversie in materia di marchi e di proprietà intellettuale – con la sola eccezione, forse, di quelle in materia di brevetti per invenzione – vertono su valori economici in definitiva modesti, anche perché non opera, da noi, il deterrente costituito dalla previsione di spese di giustizia particolarmente elevate¹⁸⁹⁷. Può quindi succedere – e nei fatti succede spesso – che i costi di accertamento, comprensivi dei compensi professionali per gli avvocati e i consulenti tecnici, contabili e non, possano eccedere la posta in gioco; con la conseguenza che qualsiasi regola che imponesse un'ulteriore disaggregazione degli importi di condanna peggiorerebbe il rapporto fra risultato utile e spesa necessaria per conseguirlo¹⁸⁹⁸.

Resta però da considerare che la sentenza che disponga la liquidazione in somma globale è soggetta ad impugnativa; e che quindi si potrebbe argomentare che il diritto di difesa e il diritto contraddittorio della parte soccombente siano compromessi o quantomeno compressi, se l'aggregazione della condanna in una somma unica rendesse impossibile o eccessivamente difficile una verifica della conformità a diritto dell'*iter* logico e giuridico che ha portato alla "somma globale"¹⁸⁹⁹.

¹⁸⁹⁵ In questi termini M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 181.

¹⁸⁹⁶ Un buon esempio al riguardo è fornito da Trib. Milano 29 dicembre 2008, Bulgari s.p.a. e Bulgari Italia s.p.a. c. BC Collection s.r.l. e c. Bulgari Stefania s.n.c., in *Giur. ann. dir. ind.* 5394, caso «Bulgari/Bulgari», che, a fronte di una richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ha condannato al pagamento di una somma unica individuata in via equitativa e calcolata nella misura del 15% del fatturato dell'autore della violazione, da intendersi al contempo come "valore della licenza" e comprensivo "di ogni voce di danno anche non patrimoniale". Ancor più sbrigativa la liquidazione in importo globale (di € 50.000) effettuata da Trib. Milano 29 gennaio 2014, Pirelli & c. s.p.a. e Pirelli Tyres c. Continental AG, Antonio Casieri e Continental Reifen Deutschland GmbH, caso «P5».

¹⁸⁹⁷ Negli Stati Uniti una controversia brevettuale non costa mai meno di un milione di dollari.

¹⁸⁹⁸ Vero è che nel nostro sistema processuale è la parte soccombente che sopporta i costi della difesa tecnica della parte vittoriosa; ma nella prospettiva del pubblico interesse rileva l'ammontare di questi costi e il suo rapporto con il risultato utile – l'attribuzione patrimoniale alla parte vittoriosa – e non il soggetto che in definitiva è tenuto a sostenere l'esborso.

¹⁸⁹⁹ Questo modo di pensare è suggerito dai principi enunciati dalla giurisprudenza di Cassazio-

Le questioni più delicate si presentano però sul fronte non degli obblighi di motivazione del giudice ma degli oneri di prova – e di allegazione – delle parti; ed è precisamente a questo riguardo che occorre tenere ben presenti le implicazioni anche di ordine costituzionale delle soluzioni di volta in volta accolte, dal punto di vista sia del diritto di difesa e di contraddittorio, sia del principio di eguaglianza. Questo assume rilievo al riguardo, perché non ammette divaricazioni fra le regole del diritto processuale generale e quelle del processo industrialistico se non nei limiti in cui esse trovino una ragionevole giustificazione nelle caratteristiche di specialità di quest'ultimo¹⁹⁰⁰. La prima questione che ci si trova ad affrontare a questo riguardo concerne gli oneri di prova e di allegazione delle parti: ci si deve chiedere se il riferimento a una determinazione “stabilita in base agli atti della causa e delle presunzioni che ne derivano”, contenuto ora nel 2° comma dell'art. 125 c.p.i. ma già presente nelle norme industrialistiche anteriori da cui la previsione trae origine, valga a derogare al principio dispositivo e della disponibilità della prova, sancito dall'art. 115 c.p.c.

Si affrontano a questo proposito due orientamenti giurisprudenziali molto diversi fra di loro. Si accontentano di uno sforzo di parte assai modesto quelle pronunce che ad esempio ritengono che la valutazione equitativa possa “basarsi su parametri almeno orientativi presenti in atti”¹⁹⁰¹; mentre molto più esigenti si presentano quelle sentenze che negano la possibilità di liquidazione equitativa “anche qualora di ritenesse provata l'esistenza del danno” quando manchino “i criteri cui il giudice dovrebbe attenersi per operare una valutazione equitativa, neanche allegati ... da parte attrice e necessari al fine di consentire al decidente di rendere evidenti le congrue, anche sommarie, ragioni del processo logico sul quale la liquidazione è fondata, in mancanza delle quali la stessa diverrebbe arbitraria” e

ne nell'annullare molta parte delle pronunce di condanna a danni morali, in quanto basate su criteri forfettari: che “la liquidazione del danno morale da fatto illecito, benché rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non si sottrae all'esigenza di una motivazione adeguata”, è stato affermato ad es. da Cass. 29 maggio 1998, n. 5366, Soc. Assitalia assicur. c. Manuello, in *Rep. giur. it.*, 1998, voce “*Danni in mat. civ. e pen.*”, n. 177, caso «Manuello»; per altri richiami e per una discussione del tema v. il mio *I danni morali*, cit., 126 ss. La giurisprudenza costituzionale circoscrive il proprio sindacato dei riti sommari ai casi di manifesta irragionevolezza (così la sentenza del 16 gennaio 2013, n. 10, Valdichiana Tour s.r.l. c. Comune di Sinalunga); ma non saprei se la stessa limitazione valga per le norme che prevedono standard di apprezzamento sommari.

¹⁹⁰⁰ Pare convincente – e quindi da approvare – proprio sotto questo profilo la decisione che ha limitato l'inoperatività delle preclusioni di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. sancita dal 5° comma dell'art. 121 c.p.i. ai soli documenti ricevuti dal CTU in relazione alle questioni di validità e di contraffazione del diritto di proprietà industriale azionato: v. Trib. Torino 14 marzo 2011 (ord.), Novamont c. Biotec Distribution, caso «Novamont».

¹⁹⁰¹ In questo senso Trib. Torino 20 aprile 2007, Tecnocolor TV s.a.s. di Adamo c. Assistenza TV2 di Tortorella e altri, Seat Pagine Gialle s.p.a. e Telecom Italia s.p.a., caso «Seat Pagine Gialle». Va segnalata sotto questo profilo la sentenza resa da Trib. Milano 20 marzo 2014, caso «confezioni di patatine», cit., la quale, pur dando atto che l'attore non aveva al riguardo offerto alcune prove, ha quantificato la c.d. *royalty* presunta non sulla base della percentuale accolta dal CTU del 4% ma su quella più elevata (ed indimostrata) del 5,67% sulla base del rilievo che il parametro del prezzo del consenso sarebbe per definizione penalizzante per l'attore.

conseguentemente rigettano la richiesta di risarcimento per danno emergente derivante da violazione del marchio in una situazione in cui mancava, oltre alla prova della notorietà del marchio, la prova e la quantificazione degli investimenti pubblicitari e la prova e l'allegazione di una diminuzione di fatturato¹⁹⁰².

Quanto alla dottrina, si sta facendo strada l'idea che la previsione industrialistica dell'art. 125 c.p.i. avrebbe "senso solo se si ammette che essa non tocchi soltanto la motivazione della sentenza, ma si rifletta anche sull'estensione dell'onere di allegazione e di prova delle parti"¹⁹⁰³.

Mi pare che vi siano molte buone ragioni per resistere alla tentazione di questa lettura. Intanto, va ripetuto che un alleggerimento dell'onere della prova sembra porsi in contrasto con la *ratio* delle riforme processuali recenti: il legislatore, rendendo meno disagiata l'assolvimento dell'onere corrispondente, vuoi con i congegni specifici del processo industrialistico¹⁹⁰⁴ vuoi con l'introduzione di meccanismi come la *ficta confessio* sul piano del processo civile generale¹⁹⁰⁵, sembra stare a indicare che l'attività di parte corrispondente deve poter dare i suoi frutti, se e quando il compito processuale venga assolto correttamente e diligentemente, e non invece che la parte possa dispensarsi dagli oneri che su di essa incombono al riguardo grazie a un intervento – o un "aiutino" – del giudice (che deve viceversa mantenere la sua terzietà rispetto alle parti).

In termini operativi, ciò non significa naturalmente che l'onere della prova non possa essere adeguatamente assolto attraverso presunzioni; solo che, come di consueto, al fatto ignoto non si può risalire a mezzo della presunzione, se non dando

¹⁹⁰² Trib. Catania 6 marzo 2008, Belvest s.p.a. c. Belveste s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5279, caso «Belveste/Belvest». È dato di riscontrare una particolare attenzione agli aspetti probatori in decisioni come quella resa da App. Milano 24 novembre 2010, caso «Notte degli Oscar», cit., secondo cui la sentenza del Tribunale impugnata sarebbe censurabile per avere "utilizzato parametri ipotetici e congetturali" di quantificazione del danno, derivante dalla perdita di fatto dell'esclusività sulla cerimonia di attribuzione dell'Oscar al popolare attore Benigni; se sarebbe giusto mettersi in un'ottica probabilistica *ex ante* di valutazione dei titoli di danno (in particolare derivante dalla lamentata perdita di nuovi abbonati), la pretesa non sarebbe accoglibile in mancanza di "precisi riferimenti a specifici elementi di prova". Inattendibili sarebbero in particolare "stime opinabili e soggettive meramente teoriche, alla cui base fa difetto qualunque riferimento a una valutazione di accertati e dimostrati elementi di fatto indicativi o sintomatici della reale e comprovata esistenza di un danno". Se accettabile sarebbe una valutazione prognostica e probabilistica del danno, questa richiederebbe "pur sempre la prova dei presupposti di fatto del danno", che nella specie sarebbe da ragguagliarsi alla perdita dell'investimento specifico e alla parziale inutilità dei costi affrontati e più precisamente avrebbe dovuto consistere nella verifica se l'incremento di abbonati fosse avvenuto in misura minore a quella prevedibile, la quale a sua volta avrebbe dovuto poggiare sul raffronto fra investimenti e miglioramenti in una situazione nella quale non si fosse manifestata la lamentata interferenza e la comparazione di questa con la situazione nella quale la lamentata interferenza aveva avuto luogo.

¹⁹⁰³ M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 182, secondo cui "altrimenti la norma" sarebbe "praticamente inutile al rafforzamento dei diritti di proprietà industriale che è invece lo scopo espressamente perseguito dal legislatore".

¹⁹⁰⁴ V. gli artt. 121.2 e 4; 121bis; 129 e 130 c.p.i.

¹⁹⁰⁵ Art. 115, 1° comma, c.p.c.

prova adeguata e credibile del fatto noto che consente l'inferenza corrispondente¹⁹⁰⁶. In nessun caso appare possibile che il giudice dispensi la parte dall'onere di allegazione¹⁹⁰⁷. È certo possibile il ricorso al fatto notorio (art. 115, 2° comma c.p.c.), ma solo se si intendano come tali i fatti noti alla generalità delle persone nel tempo di riferimento e reperibili a partire da fonti generalmente accessibili¹⁹⁰⁸.

Va piuttosto rilevato che la sentenza non necessariamente deve affidare le proprie valutazioni solo ad accertamenti relativi alle circostanze concrete del caso sottoposto al giudice: se ad es. si tratta di determinare i costi che l'autore della violazione ha l'onere di provare, in detrazione dal suo fatturato di riferimento ai fini della individuazione dell'utile restituendo, non si può affatto escludere l'opportunità del ricorso ai costi medi di settore anziché a quelli documentati dall'autore della violazione, quando questi appaiano irrealisticamente alti¹⁹⁰⁹. Nulla si oppone, d'altro canto, alla rilevazione degli utili medi di settore piuttosto che quelli che caratterizzino l'impresa contraffattrice.

Insomma, in questo campo la regola aurea mi sembra che vada ritrovata nel ricorso ai principi generali del processo civile, soprattutto quando questi trovino alla loro base un fondamento costituzionale, che può essere corretta dal ricorso a regole proprie del processo industrialistico, nei limiti in cui queste trovino una loro propria ragion d'essere cogente nelle caratteristiche proprie della materia.

169. *La liquidazione del danno: gli "aspetti pertinenti". In particolare: A) Il lucro cessante*

169.1. *La struttura della norma. Il rapporto fra danno emergente e lucro cessante.* La liquidazione del risarcimento dovuto al danneggiato è disegnata dal 1° comma dell'art. 125 c.p.i. mediante un triplo rinvio e un'indicazione di massima.

Quanto al rinvio, due delle tre disposizioni oggetto di richiamo, l'art. 1223 c.c.

¹⁹⁰⁶ E v. App. Milano 24 novembre 2010, caso «Notte degli Oscar», cit. e Trib. Catania 6 marzo 2008, caso «Belveste/Belvest», cit.

¹⁹⁰⁷ Come appare essere avvenuto nel caso deciso da Trib. Milano 26 febbraio 2009, Valentino s.p.a. c. Pellicano s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5500, caso «Valentino», rispetto alla determinazione del «canone» di cui al 2° comma dell'art. 125 c.p.i.

¹⁹⁰⁸ In questo senso App. Milano 24 novembre 2010, caso «Notte degli Oscar», cit. e, nella giurisprudenza comunitaria in materia di impedimenti relativi, Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), causa T-373/09, El Corte Inglés, SA c. UAMI e Emilio Pucci International BV, caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci», par. 44. Per un caso, in materia brevettuale, nel quale il giudice ha ritenuto di potere valersi dei canoni di comune esperienza in una situazione della quale il titolare aveva indicato, ma non provato, il tasso della *royalty* v. Trib. Milano 17 settembre 2009, Nemo s.p.a. c. Cini & Nils s.r.l., Electric e Lightning Engineering and Design Ltd. e c. Transcania, in *Giur. ann. dir. ind.* 5453, caso «sistema di illuminazione Bridge»; dal canto suo App. Milano 8 gennaio 2002, caso «Primizia», cit., ha approvato il ricorso alle massime di comune esperienza per quantificare il margine di utile del contraffattore.

¹⁹⁰⁹ In questo senso esplicitamente V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 218 e implicitamente App. Torino 15 gennaio 2013, caso «Venus/Venex», cit.

sulla valutazione del danno e sulla causalità giuridica come anche l'art. 1226 c.c. sulla valutazione equitativa sono state esaminate nelle pagine che precedono; mentre la terza previsione, l'art. 1227 c.c. sul concorso del fatto colposo del creditore, apre prospettive in larga misura inesplorate sull'ipotesi che il titolare del marchio abbia "concorso a cagionare il danno"¹⁹¹⁰.

Dal canto suo, l'indicazione di massima contenuta nella norma dà mandato al giudice di tenere conto di "tutti" gli aspetti pertinenti. L'elenco ivi apprestato ha natura palesemente non tassativa: la locuzione "come" sta a indicare che le voci di danno sono menzionate dalla legge a titolo esemplificativo, lasciando aperta la porta all'ingresso di altre componenti possibili di danno risarcibile¹⁹¹¹.

Il primo "aspetto pertinente" menzionato concerne "le conseguenze economiche negative" dalla violazione. In conformità alla nostra tradizione – e al dato testuale proveniente dal richiamato art. 1223 c.c. – le conseguenze economiche negative dalla violazione vengono individuate alla luce della dicotomia fra il "mancato guadagno" (dell'art. 1223 c.c. e del 1° comma dell'art. 125 c.p.i.) o, come più di frequente si dice, il "lucro cessante", da un lato, e, dall'altro lato, la "perdita subita", o "danno emergente", contemplati espressamente dallo stesso art. 1223 c.c. e implicitamente dal riferimento alle "conseguenze economiche negative" del 1° comma dell'art. 125 c.p.i.

Con la prima espressione, lucro cessante, si designa normalmente il pregiudizio a un flusso e, più precisamente, al flusso reddituale che ipoteticamente si sarebbe prodotto in capo al titolare del segno distintivo in assenza della violazione; con la seconda il danno al fondo – o, se si preferisce, allo *stock* – di capitale investito nel marchio stesso o, se si sceglie un'enunciazione più coraggiosa, al *valore* del marchio come bene immateriale. Tradizionalmente si aggiunge che si tratta di una distinzione che ha un significato meramente classificatorio e non normativo¹⁹¹², precisandosi che essa potrebbe "essere puntualmente applicata solo a fenomeni di mancato reddito esauriti nel tempo"¹⁹¹³. In altri termini: solo per la vio-

¹⁹¹⁰ Le possibili implicazioni della norma sul piano della valutazione della politica dei prezzi del titolare del diritto che subisca la concorrenza del contraffattore sono state studiate da G. GUGLIELMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., 262 s.; in argomento v. §§ 169.2 e 169.4.

¹⁹¹¹ Nello stesso senso la lett. a) del par. 1 dell'art. 13 della direttiva *enforcement*. Mi sembra da condividere l'idea (espressa ad es. da M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, cit., 194) che il riferimento a "tutti gli aspetti pertinenti" sia assimilabile all'"equo apprezzamento delle circostanze del caso" che il 2° comma dell'art. 2056 c.c. – apparentemente: v. la nota successiva – riserva alla valutazione del lucro cessante. Infatti, come si avrà modo di osservare al § 169.3, la locuzione "aspetti pertinenti" si riferisce non solo ai diversi titoli in cui si può articolare la richiesta risarcitoria, ma anche all'apprezzamento delle circostanze di fatto alla cui luce va condotta la valutazione.

¹⁹¹² V. in questo senso G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, cit., 543, che segnala come anche la differenziazione, contenuta nel 2° comma dell'art. 2056 c.c., secondo il quale il lucro cessante deve essere valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso, sia in realtà priva di effettiva valenza precettiva, analoga regola dovendosi applicare anche al danno emergente.

¹⁹¹³ M. LIBERTINI, *Il risarcimento del danno per la violazione di norme generali sulla concorrenza*, cit., 164.

lazione di un marchio speciale relativo a una linea di prodotto che sia definitivamente cessata al momento rilevante ai fini della condanna al risarcimento si può ipotizzare un danno da lucro cessante che non si rifletta in parallelo sul valore del bene-marchio; ché se invece la produzione e vendita proseguisse in data successiva a quella cui si riferisce l'accertamento della violazione, al lucro cessante derivante dalle mancate vendite si accompagnerebbe – nei modi che si esamineranno fra breve – un danno emergente sotto il profilo della diminuzione del valore del marchio.

Non si tratta però di una distinzione solamente nominalistica: essa può, come è stato esattamente osservato¹⁹¹⁴, avere anche conseguenze giuridiche. Si prenda il caso che il titolare del marchio chieda ai sensi del 2° comma dell'art. 125 c.p.i. che il lucro cessante, tutto il lucro cessante, venga determinato con il sistema della *royalty* del contraffattore; in questo caso la qualificazione della domanda prescelta dallo stesso attore fa sì che la somma così determinata esaurisca questa voce; con la conseguenza che la norma consente che a essa si aggiungano solo voci di danno diverse e ulteriori, come, ad es., il danno emergente o il danno morale.

Passiamo ora all'esame delle singole voci di danno.

169.2. *Il lucro cessante. In particolare, le questioni relative all'accertamento della diminuzione delle vendite "causata" dalla contraffazione.* È questa la voce di danno sulla quale, in passato, la difesa del titolare del diritto più frequentemente puntava le sue carte. L'esperienza ha però mostrato che il tentativo di ottenere un risarcimento del danno da riduzione dei profitti (*lost profits*) del titolare provocata dalla contraffazione incontra difficoltà considerevoli e che le delusioni delle aspettative del titolare che si sia mosso in questa direzione sono all'ordine del giorno; al punto che tutte le innovazioni normative degli ultimi anni possono essere intese come uno sforzo per trovare soluzioni alternative un po' meno impraticabili di questa modalità di ristoro del danno.

Il fatto è che la ricostruzione del lucro cessante è tradizionalmente affidata a un congegno complesso e minuzioso, spesso designato con il termine di origine tedesca di *Differenztheorie* anche da alcuni studiosi italiani¹⁹¹⁵, la cui applicazione assai spesso presenta delle falle in uno o più dei molteplici passaggi in cui la dimostrazione dovrebbe a rigore snodarsi.

Il mancato profitto del titolare rappresenta infatti un punto di arrivo che presuppone la determinazione di due termini di una moltiplicazione, l'ammontare delle mancate vendite del titolare e il profitto unitario ricollegabile a ciascuna unità la cui vendita è stata persa a causa della contraffazione; e ciascuno dei due termini presenta una schiera di problemi.

¹⁹¹⁴ V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 210.

¹⁹¹⁵ Se ne veda un'illustrazione, nei suoi termini generali, ad es. in C. SALVI, voce "Danno", in *Dig. Discipline Privatistiche, Sez. civ.*, Vol. V, Utet, Torino, 1989, 64 e, nelle sue applicazioni al diritto della proprietà intellettuale, della concorrenza e dei marchi, rispettivamente in A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, cit., 105 ss.; A. GENOVESE, *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, cit., 45 ss. e K-H. FEZER, *Markenrecht*, cit., 870. In prospettiva critica P.A.E. FRASSI, *I danni patrimoniali*, cit., 97 s.

Ora, soffermandosi sul primo dei due moltiplicandi, con il termine “mancate vendite” si intende un Δ , la differenza fra le vendite che il titolare del marchio avrebbe potuto realizzare senza la contraffazione e quelle che effettivamente ha realizzato durante il periodo in cui si protrae la contraffazione¹⁹¹⁶; e già questa differenza costituisce un dato teorico e ipotetico e quindi di difficile ricostruzione. La difficoltà è destinata ad accrescersi, quando si rifletta che il primo termine della differenza, le vendite che il titolare del marchio avrebbe potuto realizzare, è non solo teorico e ipotetico, ma basato su di un assunto controfattuale, e cioè che la contraffazione non sia avvenuta. Si apre qui una prima lacuna conoscitiva, che normalmente non può essere colmata in modo sicuro e univoco con i dati a disposizione.

È certo possibile lavorare su dati indiziari e in particolare operare un confronto fra le vendite realizzate dal titolare prima e dopo la contraffazione; ma anche questo dato, indubbiamente significativo, non ha però un valore cogente. Anche se risultasse un decremento, non necessariamente questo coincide con il Δ ricercato. Infatti, se vi è una diminuzione, questa può dipendere da un numero di fattori diversi dalla presenza dei beni provenienti dal contraffattore: la congiuntura avversa, l'evoluzione della domanda, il ciclo di vita del prodotto, ma anche da scelte poco azzeccate del titolare sotto il profilo delle politiche di prezzo o promozionali. Del resto, anche se per contro risultasse un incremento, questo non starebbe affatto a significare che la concorrenza proveniente dal contraffattore non abbia inciso negativamente sulle vendite e, quindi, causato il prodursi del Δ ricercato. Infatti, può ben essere che fattori come quelli appena menzionati, ma di segno positivo invece che negativo, come un incremento della domanda e scelte aziendali azzeccate del titolare, più che controbilancino la perdita di vendite derivante dalla concorrenza illecita. Sia che la quantità venduta dal titolare durante la contraffazione risulti inferiore o superiore alle vendite effettuate nel periodo precedente, occorre anche considerare che la cifra di fatturato così raggiunta può essere comunque influenzata dalla presenza delle merci contraffattive anche sotto un altro profilo, nel caso, del tutto normale, in cui il titolare abbia optato per una – più o meno appropriata – riduzione del prezzo per unità al fine di contrastare l'erosione della sua quota di mercato¹⁹¹⁷.

¹⁹¹⁶ Che può estendersi anche oltre al momento della *litis contestatio* e abbracciare il momento in cui viene pronunciata la sentenza di condanna: in questo senso App. Milano 7 ottobre 2010, Fidia Farmaceutici S.p.A. c. Chemi S.p.A., caso «fosfatidilserina», in materia brevettuale. Per il periodo successivo all'emanazione della sentenza, non pare indispensabile affrontare il tema – non incontrovertito – dell'ammissibilità di una condanna in futuro, posto che allo scopo sembra più che adeguata la previsione, tipica della materia, di penalità di mora.

¹⁹¹⁷ Sul fenomeno della c.d. *price erosion* – che può in alcuni casi ritenersi la conseguenza di una scelta di politiche di sconto obbligata per il titolare, alla luce del precetto dell'art. 1227 c.c. richiamato dal 1° comma dell'art. 125 c.p.i. – v. V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 210; G. GUGLIEMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., 263 e M. CARTELLA, *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, cit., 143 e § 169.4. Resta naturalmente il dubbio che il giudice, seppur in sede di quantificazione del danno, ove la legge conferisce ampi poteri discrezionali, possa spingersi a sindacare le scelte dell'impresa al riguardo.

Si potrebbe allora pensare di semplificare il quadro, ricorrendo a una scorciatoia e facendo riferimento al numero di unità vendute non dal titolare ma dal contraffattore, pensandolo come “spia” (o, come dicono gli anglosassoni, *proxy*) delle vendite perdute dal titolare. Neppur questo modo di procedere fornisce però una soluzione sicura. L’approccio può avere un suo valore abbastanza attendibile quando il diritto di proprietà intellettuale violato conferisca un vero e proprio monopolio di produzione. Pensiamo a un brevetto; e in particolare pensiamo a un brevetto che conferisca non solo un monopolio legale, il solito diritto di escludere gli altri, ma un vero e proprio monopolio economico, perché in fatto sul mercato non siano reperibili beni facilmente sostituibili, come può avvenire ad es. nel brevetto di un nuovo farmaco che sia il solo in grado di combattere una determinata malattia. In questo caso-limite, si può assumere che le vendite del contraffattore costituiscano una buona approssimazione delle vendite perdute dal titolare¹⁹¹⁸.

Il fatto è che, come si è visto, il diritto di marchio non attribuisce mai un monopolio su di una realtà produttiva ma solo un diritto esclusivo su di un segno¹⁹¹⁹. Quindi, salvi i casi estremi, teoricamente possibili ma molto difficili, in cui il titolare del marchio abbia una posizione monopolistica su di un dato mercato, difficilmente le vendite del contraffattore vanno tutte a scapito del titolare del marchio, anche se spesso la giurisprudenza giunge proprio a questa conclusione¹⁹²⁰.

D’altro canto, non sarebbe neppure giusto seguire nel campo della contraffazione del diritto di marchio la conclusione cui si può approdare nel caso di violazione di altri diritti di proprietà intellettuale, dove si applica con una certa frequenza – e spesso con qualche plausibilità teorica – la regola del c.d. *pro-rata*, che comporta la ripartizione degli effetti della contraffazione in proporzione alle quote di mercato detenute dai diversi operatori esposti alla concorrenza del contraffattore¹⁹²¹. Può avere un suo senso dire che, se il mercato del bene X è diviso in quote eguali fra tre produttori A, B e C, le vendite operate dal contraffattore del

¹⁹¹⁸ Ma un economista ci farebbe osservare che, a rigore, nemmeno questo ragionamento è corretto: basta che il prodotto illecito venga, come è probabile, venduto a un prezzo un po’ più basso del prodotto originale, perché la contraffazione intercetti un segmento della domanda che il titolare del brevetto non raggiungerebbe. Anche in questo caso, dunque, non tutte le unità vendute dal contraffattore possono essere ascritte a vendite perdute dal titolare.

¹⁹¹⁹ Sul tema v. §§ 10, 22-24, 26 e 27-28 ove anche i necessari riferimenti alle – talora vistose – “smagliature” presentate dal sistema con riguardo ai segni descrittivi o generici, ai segni disponibili in misura limitata (ad es. colori) e ai marchi tridimensionali.

¹⁹²⁰ Così Trib. Torino 18 marzo 2009, Bialelli Industrie s.p.a. c. Forever s.r.l., caso «Bialelli» (in una situazione di imitazione servile della forma di un prodotto, peraltro pensabile nei termini di un marchio tridimensionale di fatto). In senso opposto, però, le sotto questo profilo più meditate decisioni di App. Torino 15 gennaio 2013, caso «Venus/Venex», cit. (che accerta “la sottrazione di una quota parte del mercato”); di Trib. Roma 29 febbraio 2008, caso «Pecorella», cit. (che assume che 2/3 delle vendite del contraffattore siano sottratte al titolare) e di Trib. Milano 30 luglio 2008, caso «Budweiser», cit.

¹⁹²¹ Secondo il meccanismo impiegato dalla giurisprudenza statunitense e illustrato da M. FRANZOSI, *Il risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà industriale*, cit., 207 e da G. GUGLIEMMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., 259-260.

brevetto di A tendenzialmente si distribuiscono in eguale misura sulle vendite di A, B e C. L'ipotesi di lavoro non funziona però, o, meglio, funziona solo in parte, nel caso in cui la contraffazione verta su di un marchio: se la contraffazione consiste in un rischio di confusione prodotto dalla identità o somiglianza dei segni e dei beni, e, quindi, si prenda in considerazione un caso di secondo conflitto¹⁹²², è pensabile che i consumatori che acquistano il bene contraffatto siano quelli che "gravitano" (per così dire) verso il bene recante il marchio imitato piuttosto che verso i concorrenti di questi. Ma, anche così ragionando, non è ancor dato di sapere esattamente quale percentuale di beni venduti dal contraffattore vada a scapito del titolare piuttosto che dei suoi concorrenti.

Da un altro punto di vista ancora, ci si chiede se la "sottrazione" delle vendite vada solo a scapito del prodotto principale, contraddistinto dal marchio, o se possa anche incidere sulle vendite dei beni a esso accessori o complementari, talora indicate con il termine di *convoyed sales*; e in questo caso se e in quale misura debbano essere computati anche questi prodotti o servizi complementari nel calcolo delle vendite perdute dal titolare¹⁹²³.

Anche quando si sia preso atto che il problema della determinazione del Δ ricercato ammette molteplici soluzioni, nessuna delle quali è interamente soddisfacente, occorre fare i conti con difficoltà ulteriori e considerare che fin qui si è lavorato su di un'ipotesi – si fa per dire – "semplice": quella in cui il titolare del marchio sia direttamente presente sul mercato e su questo mercato si trovi a competere direttamente con i prodotti venduti dal contraffattore, in una situazione "di secondo conflitto", nella quale, quindi, sia i segni sia i beni siano eguali o simili.

Molto spesso però la situazione è ancor più complessa, dal punto di vista della struttura del mercato o sotto altri profili. Che dire, infatti, nel caso in cui il titolare del marchio non sia ancora entrato sul mercato e magari ritardi l'ingresso (o si risolva a rinunciarvi) proprio per la presenza di un contraffattore¹⁹²⁴? Anche prescindendo da questo caso, forse estremo, ci si deve domandare in quale misura le modalità dell'impiego del segno sul mercato da parte del titolare e del terzo siano rilevanti ai fini della quantificazione del danno. Da questo punto di vista, sembrano poter essere significative l'intensità dell'uso del marchio da parte del titolare, la notorietà acquisita dal segno, la maggior o minore sostituibilità dei prodotti rispettivamente contraddistinti dai segni in conflitto. Ci si domanda se ad es. la circostanza che i mercati del titolare e del contraffattore non siano del tutto coinci-

¹⁹²² Di identità o somiglianza, cioè, fra beni e segni.

¹⁹²³ In argomento v. M. FRANZOSI, *Il risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà industriale*, cit., 208 e G. GUGLIEMMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., 265.

¹⁹²⁴ M. CARTELLA, *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, cit., 143. Un caso risalente in cui è stato negato il risarcimento del lucro cessante a un operatore che non era presente sul mercato è fornito da App. Milano 17 dicembre 1971, Usines L. Vandenbergh s.a. c. s.r.l. Militalia, Vaccari, Gislandi, in *Giur. ann. dir. ind.* 52, caso «Cowmilk».

denti, ad es. perché il secondo sia presente su aree geografiche nelle quali il primo non opera, sia rilevante ai fini della quantificazione del danno¹⁹²⁵.

D'altro canto, la quantificazione del danno da vendite perdute può profilarsi in una situazione nella quale la presenza del marchio sul mercato è affidata a un licenziatario; o in un contesto nel quale siano presenti sul mercato sia il titolare sia uno o più suoi licenziatari; con la conseguenza che il calcolo delle vendite perdute deve essere ulteriormente disaggregato¹⁹²⁶.

Non sempre, d'altro canto, ricorre la situazione di secondo conflitto su cui ci si è fin qui soffermati. Il tema della quantificazione del lucro cessante derivante dalle mancate vendite può profilarsi anche in situazioni di primo conflitto, sostanzialmente in due varianti. La prima è quella delle importazioni parallele, che si presta a una soluzione abbastanza agevole: se queste costituiscono illecito, perché la vendita sia avvenuta in uno Stato terzo e il bene sia reimportato, si può assumere – data l'identità dei beni, entrambi provenienti dalla stessa fonte – che alla vendita illecita corrisponda, in un rapporto 1:1, una vendita perduta da parte del titolare¹⁹²⁷. Qualche grattacapo deriva però dall'altra ipotesi di doppia identità: è vero o è falso l'assunto secondo cui le vendite di prodotti "tarocchi" non ha alcuna incidenza sull'andamento delle vendite di beni originali¹⁹²⁸?

¹⁹²⁵ Sul punto v. M. CARTELLA, *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, cit., 143.

¹⁹²⁶ Sul tema v. già § 163.

¹⁹²⁷ Ma resta ancora da quantificare il danno subito dal titolare, dove in linea di principio la liquidazione è effettuata moltiplicando per il numero delle unità vendute il differenziale fra il prezzo di vendita mancata nel Paese di importazione e il prezzo di vendita nel Paese di prima immissione in commercio, nel quale il titolare ha comunque già conseguito un ricavo; peraltro, nei casi decisi da App. Milano 8 gennaio 2002, e da Trib. Milano 13 luglio 2000, casi «Primizia», cit., la quantificazione ha seguito (già in epoca precedente all'adozione del 3° comma dell'art. 125 c.p.i.) la via della restituzione dell'utile del contraffattore. Nel caso in cui il titolare del marchio disponga di un "giusto motivo" per opporsi all'ulteriore circolazione dei beni contraddistinti dal marchio pur in presenza dei presupposti per l'operare dell'esaurimento, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 c.p.i. e del par. 2 dell'art. 13 r.m.c., occorre verosimilmente domandarsi se l'ulteriore circolazione alla quale il titolare si oppone abbia avuto luogo in un momento nel quale il venditore aveva già notizia dell'opposizione del titolare o, secondo un canone di diligenza, avrebbe avuto ragione di immaginare l'opposizione del titolare (per le ragioni indicate al § 167.1; sull'onere del reimportatore di fornire un preavviso in caso di riconfezionamento v. il § 153.5). In caso affermativo, il lucro cessante del titolare va calcolato secondo le regole di cui nel testo. In tema v. Corte di Giustizia 26 aprile 2007, caso «Boehringer II», cit., par. 55 ss. (in relazione al danno derivante dal mancato preavviso del riconfezionamento).

¹⁹²⁸ In argomento v. G. MOSSETTO, *L'economia della contraffazione*, cit., 373 ss., 378 ss., 381; P.A.E. FRASSI, *I danni patrimoniali*, cit., 111. Per la verità, anche se si accettasse l'idea che difficilmente chi acquista la copia imitata si sarebbe risolto, in assenza della contraffazione, ad acquistare l'originale, questa valutazione non comporta ancora necessariamente che il danno subito dal titolare vada esaminato esclusivamente nell'ottica del danno emergente (ed all'immagine, nei limiti in cui si attribuisca autonomo rilievo a questo concetto: in argomento v. § 172); infatti alla presenza di copie "tarocate" potrebbe verosimilmente conseguire una (possibile e futura) minor vendita ai soggetti che, in loro assenza, sarebbero stati disposti ad acquistare il bene di marca, e che possono rinunciare data la massiccia presenza di imitazioni dozzinali (secondo una dinamica analizzata da R.S. HIGGINS-P.H. RUBIN, *Counterfeit Goods*, cit. 211 ss. e da J.M. BUCHANAN, *An Economic Theo-*

Quanto alle ipotesi di terzo conflitto, va considerato che la protezione del marchio che gode di notorietà si estende anche a beni non affini e non presuppone il ricorrere di un rischio di confusione¹⁹²⁹; e in questi casi¹⁹³⁰ pare abbastanza logico escludere che alle vendite del contraffattore corrisponda un correlativo decremento delle vendite del titolare, dovendosi quindi l'indagine sul danno risarcibile spostare dal piano del lucro cessante ai restanti "aspetti pertinenti" e *in primis* al danno emergente¹⁹³¹. Nel caso in cui la violazione consista nell'indebito approfittamento del carattere distintivo o della notorietà del marchio che gode di notorietà, cui non si accompagni alcun pregiudizio ai medesimi, vi è per la verità da dubitare che anche un danno emergente sia ipotizzabile.

Per la verità, anche se si resta al caso "semplice" del secondo conflitto, resta ancora necessaria qualche messa a punto. Anche qui i segni possono essere – e spesso sono – non identici ma simili; e i beni possono essere non gli stessi ma solo affini. Quando ciò avvenga, ricorre una ragione in più, che va coordinata con quelle su cui ci si è in precedenza soffermati, per "ponderare" in quale misura le vendite del contraffattore incidano su quelle del titolare. A questo riguardo, è abbastanza facile enunciare il principio secondo cui il nesso causale fra la vendita del contraffattore e la mancata vendita del titolare è funzione inversa della "distanza" dei segni e dei beni, nel senso che se gli uni e gli altri sono relativamente lontani dai segni e dei beni del titolare, potrà aversi pur sempre contraffazione, visto che questa presuppone il rischio di confusione, ma non necessariamente ogni unità venduta dal contraffattore significa una unità venduta in meno del titolare; anche se poi resta assai più arduo passare dal principio alle applicazioni concrete. È d'altro canto vero che la risarcibilità del danno da contraffazione non presuppone la prova che gli acquirenti finali incorrano in una confusione fra i prodotti: essi possono acquistare il prodotto A1 credendo che provenga dal titolare del marchio A, anche se sanno benissimo che il prodotto A1 non è il prodotto A; la loro scelta può essere influenzata ad es. dall'erronea impressione che anche A1 provenga dal titolare di A; o che esista un collegamento contrattuale o finanziario fra le due imprese; e allora si tratta di vedere se e in quale misura la vendita di A1, che ad es. il pubblico percepisca come una "sottomarca" di A, incida sulle vendite di quest'ultimo prodotto. Anche sotto questo profilo, l'inciso secondo cui il ri-

ry of Clubs, in 32 *Economica*, 1965, 1 ss.). In questa prospettiva diventa dunque difficile stabilire se la perdita di valore corrispondente vada visualizzata come danno emergente, come lucro cessante o in entrambe le visuali (per la prima alternativa P.A.E. FRASSI, *I danni patrimoniali*, op. loc. ultt. citt.); e probabilmente la soluzione al quesito non è neppur indispensabile, visto che la dicotomia ha valore classificatorio e non normativo, essenziale essendo piuttosto che nel computo e nella liquidazione vengano evitate sia lacune sia duplicazioni del danno risarcibile.

¹⁹²⁹ §§ 135-140.

¹⁹³⁰ Che costituiscono, si noti, un'eventualità, non una necessità: secondo Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 57-58, il possibile rischio di confusione fra i segni non è affatto escluso nel terzo conflitto ed è anzi uno dei fattori da considerare nell'accertamento del "nesso": v. § 65.5 ove ulteriori richiami.

¹⁹³¹ V. § 171.2 (ma sulla possibile sovrapposizione fra i due profili vedi le considerazioni svolte poc'anzi nelle note relative alla doppia identità).

schio di confusione per il pubblico “può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”¹⁹³² aggiunge uno strato di complessità all’analisi: se la nostra giurisprudenza, diversamente da quella comunitaria, sembra largheggiare nell’accertamento del rischio di associazione, che concepisce – erroneamente – come un prolungamento e un allargamento del rischio di confusione¹⁹³³, essa pare poi talora ritornare sui suoi passi sotto il profilo risarcitorio e correggere il tiro, ipotizzando che il “semplice” rischio di associazione abbia una potenzialità di sottrazione di vendite inferiore al rischio di confusione¹⁹³⁴.

169.3. *Ancora sull’accertamento della diminuzione delle vendite “causata” dalla contraffazione: spunti di soluzione.* A ben vedere, nessuna delle questioni fin qui poste sul tappeto pare davvero insolubile; e anzi, se si accetti un certo grado di approssimazione, le soluzioni possono tutto sommato risultare abbastanza a portata di mano. Facciamo qualche esempio¹⁹³⁵.

Prendiamo le c.d. *convoyed sales*. Qui si tratta semplicemente di fare un’applicazione ben temperata del principio dell’art. 1223 c.c., che ricomprende nel danno risarcibile il mancato guadagno che sia conseguenza immediata e diretta dell’illecito. Ed i criteri che sono stati proposti al riguardo sembrano abbastanza pertinenti rispetto allo scopo. Questo vale per il suggerimento di distinguere fra la beni e servizi che, “secondo una normale prassi”, accompagnino il prodotto principale già al momento della vendita, che sono normalmente considerati rilevanti ai fini del computo; e quella che invece avvenga in un momento successivo, che non conserverebbe un nesso causale rilevante con l’illecito¹⁹³⁶. Da accogliere pare pure il criterio rivolto a verificare se esista una relazione funzionale sufficientemente stretta fra bene principale e complementare, come quella fra una vettura e le sue parti di ricambio, ancorché queste possano essere vendute successivamente¹⁹³⁷.

Anche il tema della presenza di licenziatari non appare in definitiva intrattabile. Il caso più semplice è quello in cui il titolare del marchio anteriore abbia un solo licenziatario e questo benefici di una posizione di esclusività anche nei con-

¹⁹³² In argomento v. §§ 57 e 132.2.

¹⁹³³ V. ad es. Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit. e Trib. Napoli 13 maggio 1996 (ord.), Barilla c. Danis e P.A. MA. Hard-discount, in *Il dir. ind.* 1997, 17 ss. e in *Riv. dir. ind.* 1996, II, 288 ss., con nota di M. FRANZOSI, *Sul rischio di associazione (marchi e concorrenza sleale) e sulla funzione del marchio*, caso «Barilla».

¹⁹³⁴ Trib. Milano 2 marzo 2011, caso «Cattura i colori», cit.

¹⁹³⁵ Che va ad aggiungersi alle proposte di soluzione appena suggerite con riguardo alle importazioni parallele e ai beni piratati.

¹⁹³⁶ In questo senso G. GUGLIELMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., 265 e almeno in parte V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 210.

¹⁹³⁷ M. FRANZOSI, *Il risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà industriale*, cit., 208. Meno convincente invece l’analogia con i prodotti gemellati oggetto di *tie-in*, cui sembra riferirsi M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 174. Infatti se il prodotto principale è venduto al costo o addirittura sotto costo (la stampante o il sistema chiuso per la vendita di capsule di caffè), difficilmente la contraffazione si rivolgerà a questo bene, appuntandosi piuttosto sui beni complementari.

fronti del titolare: siccome nell'ipotesi non vi sono vendite dirette del titolare, le vendite perdute in conseguenza della contraffazione vanno conteggiate come lucro cessante solo a beneficio del licenziatario, mentre al titolare compete il risarcimento per le corrispondenti *royalty* perdute¹⁹³⁸; le quali – occorre avvertire – sembrano essere dovute dal contraffattore direttamente al titolare in quanto porzione di competenza di questi del lucro cessante (e non come “canone” dovuto ai sensi del 2° comma dell'art. 125 c.p.i.)¹⁹³⁹.

Può però anche essere che il titolare sia anche lui presente sul mercato, con sue vendite dirette che si affiancano a quelle dell'(unico) licenziatario. In questo caso, il risarcimento va ricostruito in due passaggi. In primo luogo si tratta di ricostruire le rispettive quote di mercato di titolare e licenziatario e di ripartire il lucro cessante rispettivamente dovuto all'uno e all'altro dal contraffattore sulla base della chiave corrispondente; la quota pertocante al titolare va poi aumentata della *royalty* che il licenziatario avrebbe corrisposto sulle vendite che questi avrebbe effettuato in mancanza della contraffazione, con una corrispondente detrazione dalla somma dovuta al licenziatario¹⁹⁴⁰.

Una logica non dissimile va seguita anche nel caso in cui i licenziatari che si affiancano al titolare siano più d'uno; con l'avvertenza però che allora la ricostruzione dell'incidenza proporzionale della contraffazione potrà dover essere soggetta a qualche aggiustamento, nel caso in cui i licenziatari si trovassero ad operare sul mercato in condizioni non del tutto simmetriche¹⁹⁴¹.

Restano, naturalmente, tutte le altre questioni che si sono enumerate quando si

¹⁹³⁸ In questo senso M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 171.

¹⁹³⁹ Ci si può chiedere se il contraffattore abbia un duplice obbligo, nei confronti del licenziatario esclusivo e del titolare; oppure solo nei confronti del primo, che sarebbe allora tenuto a riversare al titolare la quota di risarcimento corrispondente alla *royalty* calcolata sul fatturato perduto posto alla base del calcolo. Quest'ultima soluzione non persuade, perché farebbe gravare il rischio dell'insolvenza del licenziatario sul titolare, trascurando il fatto che questi possiede una legittimazione diretta nei confronti del contraffattore (§ 163). Preferibile è allora immaginare che licenziatario e titolare abbiano due distinte pretese al risarcimento del danno nei confronti del contraffattore (come suggerisce anche M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 178-179), commisurate rispettivamente ai profitti perduti dal primo e alle corrispondenti *royalty* non incassate dal secondo; con l'avvertenza che la pretesa del licenziatario deve allora essere computata al netto delle *royalty* che sarebbero state dovute da questi al titolare e che invece vengono versate dal contraffattore direttamente al titolare (in senso conforme Trib. Milano 30 luglio 2008, caso «Budweiser», cit.). È naturalmente possibile che il contraffattore si riveli insolvente; in questo caso il titolare perderebbe il risarcimento corrispondente alle *royalty*; ma questo risultato appare conforme ai principi (non essendo pensabile che il licenziatario versi al titolare *royalty* su incassi che non percepisce).

¹⁹⁴⁰ In questi termini M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 171.

¹⁹⁴¹ Sottolinea la rilevanza dell'eventuale diversità delle condizioni di licenza M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 171. Ma potrebbero al riguardo assumere rilievo anche fattori diversi e ulteriori: ad es. dal punto di vista territoriale uno dei licenziatari potrebbe essere maggiormente esposto alla concorrenza del contraffattore degli altri.

sono illustrate le differenze che ricorrono a seconda che la contraffazione si collochi in un conflitto del primo, del secondo o del terzo tipo, come anche le graduazioni a seconda del particolare atteggiarsi di queste diverse tipologie di conflitto, dove, per esempio, potrà assumere rilievo che il rischio di confusione assuma o non assuma la peculiare configurazione che viene indicata con la locuzione di “rischio di associazione fra i segni”; e sicuramente si deve attribuire rilievo a fattori come la maggior o minore concorrenzialità effettiva sul mercato fra i beni contraddistinti sul mercato.

Tutte queste questioni non vanno però sopravvalutate; piuttosto la considerazione separata dei profili inventariati è la premessa necessaria per un apprezzamento conclusivo, sintetico e “globale”, nell’accezione del 2° comma dell’art. 125 c.p.i., dell’importo delle vendite perdute dal titolare del marchio in conseguenza dell’illecito del contraffattore. Del resto, come è stato esattamente osservato, la determinazione della quantità di ricavi da ammettere a risarcimento non abbisogna della prova di uno “sviamento di clientela” in senso classico, ché altrimenti sarebbero risarcibili solo i casi di effettiva confusione sul prodotto stesso o i casi di vendita di *aliud pro alio*¹⁹⁴². Quest’ultimo approccio non è fondato, in quanto il criterio fondamentale è quello dell’interferenza della contraffazione con i programmi di vendita dell’impresa titolare del marchio anteriore; e il canone di valutazione della misura di questa interferenza non può che essere probabilistico¹⁹⁴³.

¹⁹⁴² M. LIBERTINI, *Il risarcimento del danno per la violazione di norme generali sulla concorrenza*, cit., 173.

¹⁹⁴³ Sul criterio probabilistico da adottarsi in materia di liquidazione del danno v. fra i molti G. CHINÉ-M. FRATINI-A. ZOPPINI, *Manuale di diritto civile*, cit., 1982 ss.; M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 163 ss. (che esattamente ricorda come l’onere della prova anche sotto questo profilo incombe su chi chiede il risarcimento); G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, cit., 619; M. LIBERTINI, *Il risarcimento del danno per la violazione di norme generali sulla concorrenza*, cit., 169-170; R. BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione*, cit., 402; M. CARTELLA, *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, cit., 143 e 148.

La giurisprudenza (v. al riguardo Trib. Torino 14 luglio 2011, caso «Venus/Venex», cit.) spesso segue sotto questo profilo la “regola del più probabile che non”, accolta nel diritto generale della responsabilità civile ma in tutt’altro contesto, e cioè in materia di prova del nesso causale (materiale o di fatto) tra una specifica condotta (di regola: omissiva) ed evento dannoso: “*la sussistenza di un valido nesso causale tra una condotta omissiva ed un evento di danno può essere affermata solo dove si accerti, secondo un giudizio di ragionevole probabilità, che ove fosse stata tenuta la condotta omessa l’evento di danno non si sarebbe verificato*” (così Cass. 5 maggio 2009, n. 10285, Itavia c. Ministeri della Difesa, degli Interni e delle Infrastrutture, citata dal Tribunale; nello stesso senso, fra i giudici di merito e in relazione a dichiarazioni denigratorie, Trib. Torino 20 febbraio 2012, caso «Annozero», cit.). Ora, ben si comprende che, quando si tratti di stabilire se una specifica condotta (molto spesso, nei casi di responsabilità medico-chirurgica, l’intervento pretermesso ma dovuto; ma lo stesso vale per l’obbligo di impedire l’accesso nei cieli territoriali di velivoli non autorizzati, come nel soprarichiamato caso deciso dalla Cassazione) avrebbe potuto evitare il danno, si faccia riferimento a un criterio statistico-probabilistico, a differenza di quanto avviene nel campo del diritto penale, ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (un confronto fra le regole adottate nei due settori è in G. CHINÉ-M. FRATINI-A. ZOPPINI, *Manuale di diritto civile*, cit., 1986 ss.). Ci si può però domandare se lo stesso criterio statistico-probabilistico possa essere meccanicamente

Da questo punto, nessuna obiezione si può muovere al risultato finale, se ad esso si sia pervenuti, sia pur con scelte che comportano una certa misura di forfe-tizzazione, a condizione che l'argomentazione che approda a quel risultato finale abbia tenuto nel debito conto i nodi problematici che si sono in precedenza ri-chiamati, in conformità del resto al mandato di tenere conto di "tutti i fattori per-tinenti", fra i quali indubbiamente possono assumere rilievo le circostanze del ca-so sulle quali si esercita l'equo apprezzamento del giudice.

Vero è, però, che fin qui l'attenzione si è rivolta solo al primo dei due termini della moltiplicazione: il Δ , la differenza fra le vendite che il titolare del marchio avrebbe potuto realizzare senza la contraffazione e quelle che effettivamente ha realizzato durante il periodo in cui si protrae la contraffazione. Ora si tratta di prendere in considerazione anche il secondo termine.

169.4. *La perdita di profitti "causata" dalla contraffazione.* Il secondo termi-ne della moltiplicazione è, si dice normalmente, rappresentato dal profitto unitario ricollegabile a ciascuna unità la cui vendita è stata persa dal titolare a causa della contraffazione¹⁹⁴⁴. Sappiamo però che questa rappresentazione può essere errata per difetto: se, come può corrispondere alla logica del calcolo economico, la con-correnza proveniente dal contraffattore induce il titolare del diritto di marchio a variare la sua politica di prezzi¹⁹⁴⁵, non si tratta solo di calcolare i profitti mancati, derivanti dalle mancate vendite; ma di aggiungere a essi anche la diminuzione di profitti che il titolare abbia subito per essere stato costretto a una politica di sconti da lui non desiderata ma necessitata, in qualche senso della parola, dall'illecita concorrenza.

Vediamo separatamente i due aspetti.

Quanto al profitto unitario, che il titolare avrebbe cioè ottenuto per ogni unità che gli sarebbe stato possibile vendere in assenza della contraffazione, si tratta anche qui di una differenza: questa volta fra ricavi e costi per quelle unità¹⁹⁴⁶. Già

trasposto al caso in cui l'indagine concerna la causalità *giuridica* e non *materiale* (§ 167.2) e comunque si tratti di valutare gli effetti non di una condotta omissiva (che di regola manca in materia di contraffazione) ma di modalità di uso di un segno identico o simile al marchio altrui sul patrimonio del titolare del diritto anteriore; può essere sotto questo profilo preferibile un retto governo delle regole sulle presunzioni, che possono consigliare di desumere dalla – pur parziale – sovrapposizione fra segni e beni una presunzione di sottrazione della clientela, parametrata secondo un criterio percentuale suggerito dalle circostanze: in questo senso App. Torino 15 gennaio 2013, caso «Venus/Venex», cit.

¹⁹⁴⁴ In questo contesto, il riferimento nel testo al "titolare" del marchio va riferito naturalmente anche ai licenziatari.

¹⁹⁴⁵ Come già si è ipotizzato al § 169.2, con il riferimento alla c.d. *price erosion*. Va detto che anche il fenomeno non è destinato a manifestarsi inevitabilmente in tutte le molteplici configurazio-ni del fenomeno della contraffazione; piuttosto si tratta di valutare l'elasticità incrociata della do-manda per i prodotti originali e per quelli contraffatti, che può essere in alcuni casi nulla (ad es. per i prodotti piratati: v. G. MOSSETTO, *L'economia della contraffazione*, op. loc. ultt. cit.); in altri casi molto elevata (si pensi alle versioni generiche di un farmaco).

¹⁹⁴⁶ È appena il caso di ricordare che non assume qui rilievo il profitto quale voce di conto eco-nomico ed, a maggior ragione, di conto patrimoniale, che considera non i profitti unitari come uno dei due termini della moltiplicazione richiesta per il calcolo, ma l'aggregato di tutti i ricavi al netto

sul lato ricavi occorre qualche avvertenza. Superfluo è ricordare che l'onere della prova incombe sulla parte che chiede il risarcimento. Per determinare i ricavi, non di rado si fa riferimento al prezzo di listino¹⁹⁴⁷; ma il parametro non è automaticamente convincente quando si debbano costruire i ricavi ipotetici in relazione a settori caratterizzati da una divergenza, sistematica o congiunturale, fra prezzo di listino e prezzo effettivamente praticato, come ad es. sono, rispettivamente, la pubblicità televisiva e il settore automobilistico. È questa la ragione per la quale, in sistemi giuridici pur notoriamente non particolarmente teneri nei confronti dei contraffattori, si considera che il prezzo di listino sia di regola poco significativo e sia consentito far riferimento ad esso solo nel caso in cui non sia ragionevolmente possibile al titolare dare una prova dei prezzi effettivamente praticati sul mercato¹⁹⁴⁸. Anche se normalmente le vendite del contraffattore sono vendite al dettaglio, non è affatto detto che il parametro per calcolare il profitto unitario perduto dal titolare vada anch'esso riferito alle vendite al dettaglio: molto spesso il titolare non vende direttamente al consumatore finale, perché tutta o parte della sua produzione prende la strada della distribuzione (grossisti e/o dettaglianti), nel qual caso, almeno per la parte venduta per il tramite di intermediari, i ricavi perduti vanno determinati facendo riferimento al prezzo di vendita, possibilmente effettivo e non di listino, alla distribuzione.

Determinati i ricavi, si tratta di dedurre i costi ad essi imputabili. Anche qui, l'onere della prova spetta al titolare: il fatto costitutivo della sua pretesa presuppone infatti, fra l'altro, la prova del profitto mancato; e questo non può essere identificato nei soli ricavi, possibili ma non realizzati, ma anche nei costi imputabili al bene di cui è mancata la vendita, che sono l'altra faccia della stessa medaglia¹⁹⁴⁹.

Come si calcolino i costi imputabili a una produzione è sempre questione delicata, come è dimostrato dalle discussioni assai vivaci che si incontrano ad es. nel diritto *antitrust* quando si tratti di stabilire se l'impresa dominante stia praticando un prezzo predatorio¹⁹⁵⁰. In questo caso però la soluzione sembra a portata di ma-

di tutti i costi; intanto perché, per definizione, esso concerne le vendite effettuate dal titolare e non quelle mancate; e poi perché congloba nel risultato finale anche voci, sia relative ad altre linee produttive sia anche a poste della linea di produzione interessata, che devono restare estranee al calcolo (come si vedrà più oltre in questo stesso paragrafo; ma per la riconduzione del profitto unitario all'impostazione di bilancio v. qui di seguito § 169.4). Il concetto qui sostenuto è espresso in maniera incisiva dal rilievo di M. LIBERTINI, *Il risarcimento del danno per la violazione di norme generali sulla concorrenza*, cit., 172, secondo cui se si prendesse per base l'utile complessivo di bilancio le imprese c.d. *start up* non avrebbero mai la possibilità di chiedere risarcimento per lucro cessante.

¹⁹⁴⁷ G. GUGLIEMMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., 262.

¹⁹⁴⁸ F.M. ABBOTT-T. COTTIER-F. GURRY, *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, cit., 2011, 772 s. con riferimento agli USA.

¹⁹⁴⁹ Se i costi fossero, in ipotesi, più elevati che i ricavi il titolare non avrebbe subito danno alcuno, ma, al contrario realizzato un risparmio di spesa, con il concorso del contraffattore. Per la diversa regola che va invece seguita nel caso della restituzione degli utili del contraffattore v. § 173.

¹⁹⁵⁰ Mi sono soffermato sul tema nella prospettiva del diritto *antitrust* in *Antitrust*, cit., 724 ss., specie a 726-730 cui rinvio anche per citazioni. In argomento e con maggior aggiornamento v. ora S. BARIATTI-A. SODANO, *Gli abusi di posizione dominante*, in (a cura di A. Frignani e S. Bariatti), *Disciplina della concorrenza nella UE*, cit., 287 ss.

no: visto che qui si tratta di determinare il lucro cessante, l'utile cioè che si sarebbe ritratto dalle vendite sottratte dal contraffattore, non vi è ragione per includere fra i costi da detrarre i costi fissi ma solo quelli incrementali e più precisamente "i maggiori costi che sarebbero stati sopportati per produrre e commercializzare il numero di prodotti che rappresentano le mancate vendite"¹⁹⁵¹. Per questo si fa riferimento, correttamente, all'utile netto¹⁹⁵²; dove però deve valere l'avvertenza che in questo contesto si intende, tautologicamente, l'utile netto dei costi imputabili, non l'utile netto dall'imposizione fiscale di riferimento¹⁹⁵³.

In termini di bilancio, questa impostazione significa che si debba guardare ai costi della produzione di cui alla lett. B) dell'art. 2425 c.c.¹⁹⁵⁴, includendo le voci 6), 7), 8), 9), 11).

Fin qui abbiamo raccolto gli elementi per calcolare i profitti mancati derivanti dalle mancate vendite. Se il titolare abbia venduto solo 900 unità, anziché 1.000, a € 10 ciascuna; e se su ciascuna di queste unità egli abbia un utile netto, detratti i costi incrementali, di € 3, vuole dire che il lucro cessante sarà di € $(100 \times 3) = 300$. Che dire però se il titolare avesse dovuto ridurre il prezzo anche sulle 900 unità vendute, che altrimenti avrebbe commercializzato a € 11? Qui il quadro cambia completamente, perché alla componente di lucro cessante di € 300 si aggiunge un lucro cessante di altri € 900, derivante da $(€ 1 \times 900)$ il minor prezzo conseguito su ciascuna delle vendite realizzate. Insomma, lucro cessante di € 1.200, non di 300 soltanto¹⁹⁵⁵. Come si vede, in questa situazione può essere la voce derivante dalla *price erosion* che pesa di più. Ed è logico che l'onere della prova che il fenomeno sia dovuto alla contraffazione e non ad altri fattori incomba, di nuovo, sul titolare¹⁹⁵⁶.

Ci si può domandare se il titolare non debba agire, in ossequio all'art. 1227 c.c., che, richiamato dall'art. 1223, impone al creditore – qui al danneggiato – di adottare le misure che minimizzano il danno risarcibile e la politica di prezzi che

¹⁹⁵¹ Così G. GUGLIELMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., 261; nello stesso senso, ma con qualche opportuna precisazione e sfumatura, M. FRANZOSI, *Il risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà industriale*, cit., 207 con riferimento all'*incremental income approach* seguito dalle corti nordamericane. Diversamente M. CARTELLA, *Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio*, cit., 146.

¹⁹⁵² Anche qui per qualche precisazione M. FRANZOSI, *Il risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà industriale*, cit., 207.

¹⁹⁵³ Se si adotta infatti una prospettiva tributaria, l'utile mancato che deve essere restituito dal contraffattore è l'utile calcolato prima delle tasse, che, del resto, incidono sull'utile di esercizio e non sull'utile unitario; tant'è vero che l'intero importo del risarcimento è poi destinato ad essere sottoposto a tassazione, come sopravvenienza attiva, nell'esercizio in cui esso è riconosciuto. Un risultato convergente è, se ben intendo, in M. LIBERTINI, *Il risarcimento del danno per la violazione di norme generali sulla concorrenza*, cit., 174.

¹⁹⁵⁴ Prendendo come riferimento la società per azioni, in quanto questo tipo sociale ha una disciplina compiuta; per gli altri tipi sociali occorrerà operare i dovuti aggiustamenti.

¹⁹⁵⁵ Anzi, la perdita potrebbe avvicinarsi a € 1.210, se si ipotizzi che il titolare senza contraffazione avrebbe chiesto e ottenuto anche per le altre 100 unità il prezzo di 11. L'economista osserverà senz'altro che questo effetto non si sarebbe comunque prodotto per intero, perché al prezzo di 11 il titolare non avrebbe intercettato quel segmento della domanda che acquista solo a 10.

¹⁹⁵⁶ G. GUGLIELMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., 263.

minimizza l'ammontare globale del danno risarcibile¹⁹⁵⁷. In effetti, può essere che con una riduzione del prezzo più contenuta, ad es. a € 10.50, il pregiudizio totale si sarebbe contratto, per il congiunto operare di una riduzione maggiore nel numero di unità vendute con una più ridotta *price erosion* sulle quelle effettuate nonostante la contraffazione¹⁹⁵⁸. Non sarei incline a seguire troppo da vicino questo modo di ragionare, per ragioni che attengono ai limiti al sindacato di merito del giudice sulle scelte imprenditoriali¹⁹⁵⁹: vale almeno una presunzione che il titolare del marchio abbia seguito la politica dei prezzi a sé più favorevole e quindi meno onerosa anche per il debitore per il soggetto tenuto al risarcimento del danno.

169.5. *I profitti del contraffattore come parametro di quantificazione del lucro cessante del titolare del marchio*. È abbastanza comprensibile che, trovandosi di fronte un meccanismo di determinazione del lucro cessante del titolare del marchio così complesso e tortuoso, i giudici si siano da lungo tempo e volentieri rifugiati in un approccio più semplice: quello del calcolo del lucro cessante *per relationem* ai profitti conseguiti dal contraffattore¹⁹⁶⁰. Già può apparire un miracolo – deve essersi ragionato – che sia possibile ricostruire la cifra di affari riferibile ai beni contraddistinti dal segno contraffatto¹⁹⁶¹; ma, raggiunto questo apprezzabile risultato, è inutile dannarsi in un *tour de force* che comunque approda a risultati discutibili, come quello che si è tratteggiato ai precedenti tre sottoparagrafi, visto che, avendo in mano quella cifra è possibile fare una stima, sia pur approssimata e “all’ingrosso”, dell’utile del contraffattore e usare quella stima come parametro più o meno attendibile per inferirne il valore ricercato, che è, per l’appunto, la perdita subita dal titolare a titolo di lucro cessante¹⁹⁶².

¹⁹⁵⁷ L’ipotesi è coltivata ad es. da G. GUGLIELMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., 263.

¹⁹⁵⁸ Se le vendite perdute al prezzo di € 10.50 fossero 150, si avrebbe un lucro cessante di € $(3.50 \times 150) + (0.50 \times 850) = € 950$, inferiore quindi all’ipotesi precedentemente considerata.

¹⁹⁵⁹ V. peraltro G. COTTINO, *Diritto commerciale. Le società e le altre associazioni economiche*, Vol. I, t. 2, Cedam, Padova, 1994, che, ricordando che al magistrato è preclusa la valutazione del merito delle scelte degli amministratori di società nel contesto di un’azione di responsabilità, non manca di precisare che la cattiva amministrazione è pur sempre sindacabile se sia conseguenza della violazione di doveri di diligenza.

¹⁹⁶⁰ V. Trib. Roma 29 febbraio 2008, caso «Pecorella», cit.; Trib. Torino 18 marzo 2009, caso «Bialetti» (in materia di imitazione servile); App. Milano 8 gennaio 2002 e Trib. Milano 13 luglio 2000, casi «Primizia», citt.; altri e abbondanti richiami in M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, cit., 183, nota 13 nonché in V. DI CATALDO, *Rassegna di giurisprudenza*, cit., 38; per il periodo successivo all’entrata in vigore dei TRIPS v. App. Torino 15 gennaio 2013, caso «Venus/Venex», cit.

¹⁹⁶¹ Di regola attraverso l’esercizio delle prerogative attribuite dagli artt. 121.2, 121bis, 129 e 130 c.p.i. Il fatturato di riferimento può essere anche ricavato indirettamente e in via presuntiva, ad es. a partire dagli esborsi effettuati dal contraffattore per acquistare le materie prime e dall’applicazione di margini di ricarico: per un esempio di questo modo di procedere, sia pure ai fini dell’applicazione della *royalty* fittizia di cui al 2° comma dell’art. 125 c.p.i., v. Trib. Milano 26 febbraio 2009, caso «Valentino», cit.

¹⁹⁶² Anche se, a rigore, l’utile del contraffattore potrebbe considerarsi un indizio attendibile del lucro cessante del titolare solo sulla base dell’assunto, fatto proprio *obiter* da Cass. 6 ottobre 2008,

La soluzione va guardata con favore, soprattutto ora che essa ha trovato il crisma di un riconoscimento legislativo, con la lett. a) del par. 1 dell'art. 13 della direttiva *enforcement* e con il 1° comma dell'art. 125 c.p.i., che include fra gli elementi pertinenti per la liquidazione del danno risarcibile “i benefici realizzati dall'autore della violazione”; dove – si ricorderà –¹⁹⁶³ questi “benefici” non sono in realtà altro che gli *unfair profits* ed i *zu Unrecht erzielte Gewinne*, anche se i servizi legislativi hanno tradotto in italiano i concetti comunitari che si venivano discutendo in sede legislativa con l'espressione, opaca ma non irrecuperabile a un significato preciso, di “benefici”.

È indubbio che si tratti di una scorciatoia, rispetto all'obiettivo di quantificare esattamente il lucro cessante; ma è probabile che essa, come in generale quelle che gli anglosassoni designano come *crude rules of thumb*, possa in molti casi condurre a un punto di arrivo che si avvicina con buona approssimazione al risultato ricercato (e conforme a diritto), se essa viene percorsa con la consapevolezza che si tratta, per l'appunto, di una scorciatoia e se ne individuino con sufficiente accortezza punti fermi e insidie.

Molti fra i punti fermi risultano già dall'analisi che precede. Intanto, la nozione di “benefici” o di *unfair profits* da assumere come parametro di liquidazione del lucro cessante è nozione autonoma di diritto comunitario¹⁹⁶⁴.

Essa fa riferimento a una nozione di utile “pieno”, come quella che è oggetto di obbligo di restituzione (ai sensi del 3° comma dell'art 125 c.p.i.) in caso di violazione colpevole, contrapponendosi così alla nozione di utile “parziale” che si è visto dovere impiegare nel caso di violazione incolpevole¹⁹⁶⁵. Fra l'utile “pieno” che è oggetto dell'obbligo di restituzione risarcitoria e quello che è parametro di calcolo del lucro cessante del titolare del marchio vi è però una differenza di tipo funzionale che non va trascurata: solo al primo è infatti assegnata una funzione preventiva e deterrente che è estranea al secondo¹⁹⁶⁶.

È appena il caso di dire che, se il lucro cessante venga liquidato usando come parametro di quantificazione i ‘benefici’, l'importo corrispondente esaurisce la voce di danno corrispondente, non potendosi evidentemente cumulare con importi che misurino la stessa voce attraverso altri parametri logicamente incompatibili, come la determinazione dei profitti che il titolare abbia perso su vendite mancate a causa della contraffazione¹⁹⁶⁷.

Muovendosi all'interno di questo orizzonte concettuale, diviene chiaro che an-

n. 24635, Soc. Bellatrix s.a.s. c. Soc. Strapazzini Resine s.r.l., in *Foro it.* 2009, I, 855 ss. con nota di A. FIDANZIA, che ricorra “la perfetta equivalenza produttiva e commerciale tra le due imprese e una paritetica capacità di profitti”. Ma l'osservazione non preclude il ricorso al criterio; solo, suggerisce gli adattamenti del caso, ove occorrenti.

¹⁹⁶³ § 161.2.

¹⁹⁶⁴ §§ 161.2 e 167.3.

¹⁹⁶⁵ § 167.3.

¹⁹⁶⁶ § 161.3.

¹⁹⁶⁷ In questo senso anche M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 177.

che qui il risultato finale è il prodotto di due fattori, il fatturato di riferimento, dato dalle vendite di beni recanti il segno illegittimamente usato dal contraffattore (il fatturato o cifra di affari di riferimento) moltiplicato per il margine di utile conseguito dal contraffattore medesimo. Ma neppur il percorso così individuato rappresenta una passeggiata tra rose e fiori.

Quanto alla determinazione del fatturato di riferimento, occorre rifarsi alle regole in precedenza enunciate. In primo luogo, ai fini del computo va preso in considerazione solo il fatturato conseguito attraverso l'attività realizzata in violazione del diritto. Restano quindi correlativamente esclusi gli utili che l'impresa in violazione consegua su linee di beni commercializzate senza impiegare l'*input* del titolare¹⁹⁶⁸. Non è poi detto che il fatturato corrispondente vada preso in considerazione per intero: se si resta all'interno di una logica risarcitoria, e non deterrente, come quella che presiede al calcolo degli utili del contraffattore finalizzato alla liquidazione del lucro cessante, e se si tratta di usare l'utile del contraffattore non come oggetto di un obbligo di restituzione autonomo ma come indice o *proxy* del profitto perduto dal titolare, può divenire appropriato defalcare dal fatturato su cui viene computato l'utile una quota corrispondente al fatturato che il contraffattore medesimo abbia sottratto agli altri concorrenti e non al titolare¹⁹⁶⁹.

Veniamo al secondo termine della moltiplicazione, il margine di utile del contraffattore. Questo può essere determinato, per così dire, per le vie lunghe o per le vie brevi. In teoria, è possibile conoscere il margine di utile del contraffattore solo se dal ricavo, unitario o complessivo, si deducano i costi imputabili; e qui si deve immaginare che, diversamente da quanto avviene nel caso della determinazione dei costi imputabili ai ricavi conseguiti al titolare ai fini del calcolo diretto del lucro cessante¹⁹⁷⁰, l'onere della prova di questa voce incomba sul contraffattore, che del resto è l'unico soggetto che dispone della base contabile all'uopo indispensabile. A questo primo passo ne deve però naturalmente seguire un secondo, perché, anche una volta che si sia determinato il margine di utile del contraffattore, occorre tenere a mente che per parametrare il lucro cessante del titolare non si può fondatamente prendere in considerazione tutto l'utile del contraffattore, che non è per intero attribuibile all'impiego dell'*input* altrui, ma solo una sua quota. E nel determinare quale sia poi questa quota nasce la difficoltà che non si può adoperare *sic et simpliciter* una delle due logiche che si sono affacciate al riguardo: per un verso risulta insufficiente il riferimento al criterio del "plusvalore specifico" o al "vantaggio competitivo" derivante dall'uso dell'*input* altrui¹⁹⁷¹, perché questo trae la sua legittimità nel caso in cui l'autore della violazione sia incolpevole; e qui invece egli è per definizione colpevole¹⁹⁷²; per altro verso si rivela ec-

¹⁹⁶⁸ § 167.3.

¹⁹⁶⁹ In corrispondenza al modo di procedere attestato nel calcolo del lucro cessante: § 169.2.

¹⁹⁷⁰ § 169.4.

¹⁹⁷¹ § 167.3.

¹⁹⁷² Sotto questo profilo, non risulta soddisfacente l'idea espressa, per la verità in un passato lontano, da App. Milano 17 dicembre 1971, caso «Cowmilk», cit., che ha rigettato la richiesta di resti-

cessivo il criterio più severo e consistente propugnato in relazione alla restituzione “risarcitoria” di cui al 3° comma dell’art. 125 c.p.i., che tende a recuperare l’utile “pieno” nella sua accezione più lata, perché, come si è visto, questo criterio espansivo è specificamente ancorato alla peculiare angolatura preventiva e deterrente affidata a questa previsione, che invece manca nell’ottica risarcitoria¹⁹⁷³.

Si comprende dunque come sia invalsa la prassi di una sorta di determinazione per le vie brevi, dove, una volta raggiunta bene o male una stima del fatturato di riferimento del contraffattore, pur con le difficoltà e perplessità che si sono poc’anzi inventariate, ad essa si attribuisce una quota forfettaria di utile, desunta, il più delle volte, non dai dati contabili specifici del contraffattore, ma da un riferimento all’utile medio di settore che viene assunto come dato di comune esperienza, per assumere poi, talora con una qualche dose di fideismo, che la cifra così calcolata sia una buona approssimazione del valore ricercato, il profitto perduto dal titolare del marchio¹⁹⁷⁴.

Anche qui, dunque, viene seguita una logica di forfettizzazione; che deve pure in questo caso essere approvata, a patto che l’argomentazione che approda a quel risultato finale abbia tenuto nel debito conto i nodi problematici che si sono in precedenza richiamati, in conformità del resto al mandato di tenere conto di “tutti i fattori pertinenti” e sia supportata da risultanze probatorie sufficienti¹⁹⁷⁵. Lo stesso approccio dovrà essere seguito anche con riguardo ai quesiti corrispondenti a quelli che si sono individuati e discussi in relazione alla determinazione del lucro cessante parametrato sulle mancate vendite del titolare del marchio anteriore. Anche nel caso della quantificazione degli utili del contraffattore come criterio di liquidazione del lucro cessante ci si potrà ad es. chiedere, infatti, se e in quale misura si debba tenere conto delle c.d. *convoyed sales*; e non parrebbe che vi siano ragioni per discostarsi dalle soluzioni accolte a questo riguardo nel caso in cui il lucro cessante sia parametrato con riferimento al profitto perduto dal titolare. Quanto al riparto del risarcimento di questa voce fra titolare e licenziatari, dovrebbero valere, *mutatis mutandis*, le considerazioni svolte nelle pagine precedenti¹⁹⁷⁶.

tuzione dell’utile (nella misura di una *royalty* ragionevole) conseguito dal contraffattore perché sarebbe mancata la prova che questo fosse riconducibile all’avviamento del marchio e non all’operato imprenditoriale dell’autore della violazione.

¹⁹⁷³ Si veda sempre il § 167.3.

¹⁹⁷⁴ App. Torino 15 gennaio 2013, caso «Venus/Venex», cit.

¹⁹⁷⁵ Meno soddisfacente è che il “dato di comune esperienza” dell’utile di settore sia molto spesso affidato a un’indicazione intuizionistica e non motivata, mentre la valutazione corrispondente dovrebbe invece trovare supporto in dati notori, pubblicamente accessibili e controllabili, in conformità alla nozione di cui all’art. 115 c.p.c.

¹⁹⁷⁶ In argomento v. anche M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 170-171; 178-179. Vero è che l’adozione del parametro dell’utile del contraffattore dovrebbe combinarsi, in questo caso, con una rilevazione dell’impatto differenziale delle vendite in contraffazione sui diversi legittimati attivi (titolare e licenziatari), sulla base della quale dovrebbe avvenire la ripartizione di questa voce di danno; con la conseguenza che si duplicherebbero i costi di accertamento (una volta per l’importo di risarcimento e un’altra volta per i criteri di riparto).

170. (Segue). B) *La royalty ragionevole*

170.1. *La royalty ragionevole: il quadro di riferimento generale.* La quantificazione di quella particolare voce di risarcimento che è il lucro cessante, già declinata nelle due alternative della ricostruzione dei profitti perduti dal titolare del marchio anteriore e della considerazione del parametro degli utili conseguiti dall'autore della violazione, si arricchisce, con il 2° comma dell'art. 125 c.p.i., di una terza alternativa: la determinazione "comunque" "di un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso".

Con queste parole la norma indica un parametro per la quantificazione dell'obbligo dell'autore della violazione che ha una lunga tradizione. Esso è ancorato all'idea di una determinazione giudiziale di un corrispettivo "normale" (in una delle molte accezioni possibili del termine) per l'utilizzazione del bene o del diritto ed è basato sul valore che le parti avrebbero ipoteticamente convenuto se, invece di instaurare una controversia, avessero fin dall'inizio raggiunto un accordo fra di loro sulle condizioni di utilizzo dell'*input*. Dove, naturalmente, l'ipotesi su cui poggia la norma è deliberatamente controfattuale: poiché la domanda giudiziale di risarcimento postula che invece le parti siano impegnate in una controversia, la fissazione del corrispettivo non può avvenire per accordo fra le parti ma per così dire di autorità, *iussu iudicis*. La decisione è di autorità, si dice¹⁹⁷⁷, ma il decisore pubblico ha purtuttavia il compito di prescegliere il valore sul quale le parti converrebbero in una negoziazione di mercato o anche, come pure si dice, di *mimick the market*, di pervenire a un risultato che si avvicini a quello cui attendibilmente condurrebbe una transazione di mercato.

Di per sé, dunque, lo strumento avrebbe una forte vocazione restitutoria¹⁹⁷⁸, visto che si tratta di restituire al titolare dell'*input* il valore obiettivo di mercato del medesimo, in una situazione nella quale l'accordo volontario non ha avuto luogo; il che non toglie che lo strumento medesimo sia poi frequentemente impiegato a fini risarcitori e compensativi, provocando così le prevedibili difficoltà che inevitabilmente si incontrano quando si voglia piegare un mezzo tecnico dotato di una sua caratterizzazione funzionale a finalità ulteriori diverse da quelle che gli sono proprie¹⁹⁷⁹.

Al meccanismo basato sulla determinazione di un corrispettivo ipotetico si è fatto ricorso in molteplici ambienti normativi e in diversi settori del diritto, anche se la curvatura funzionale dell'istituto e le stesse etichette prescelte per descrivere

Si corre quindi il rischio che i costi di accertamento eccedano l'ammontare di lite e che, come si suol dire, la salsa venga a costare più del pesce.

¹⁹⁷⁷ La letteratura nordamericana, sulla scia di G. CALABRESI-A.D. MELAMED, *Property Rules*, cit., 1124 ss., parla di *collective assessment*: I. AYRES-P.M. GOLDBART, *Optimal Delegation and Decoupling in the Design of Liability Rules*, in 100 *Mich. Law. Rev.* 2001, 1 ss., 10 ss.

¹⁹⁷⁸ Nell'accezione precisata al § 160.4.

¹⁹⁷⁹ Sul punto v. già § 167.3 e *infra*, § 170.4.

il medesimo fenomeno variano a seconda degli ordinamenti e dei campi di applicazione. Così, in relazione al compenso per l'utilizzazione non autorizzata del ritratto si parla spesso di prezzo del consenso¹⁹⁸⁰; l'espressione *royalty* ragionevole, presunta o fittizia, è attestata nel campo del diritto d'autore¹⁹⁸¹, dei brevetti¹⁹⁸² e dei marchi¹⁹⁸³; e particolarmente efficace è il termine "*royalty* sintetica", di recente conio¹⁹⁸⁴, che sta assai bene a indicare il carattere artificiale e derivativo della determinazione del corrispettivo, come avviene, in effetti, anche nel campo dei titoli e valori mobiliari "sintetici". Il legislatore italiano, dal canto suo, ha fatto ricorso all'espressione "canone" non per distanziarsi da questo retroterra concettuale, ma per evitare di impiegare una locuzione straniera, anche se nell'esperienza concreta della prassi contrattuale quasi mai si fa ricorso al termine "canone"¹⁹⁸⁵.

Si potrebbe anzi dire che anche in questo campo trova conferma l'adagio secondo il quale, di norma, nel diritto non vi è nulla di nuovo sotto il sole: anche il criterio romanistico della *rei aestimatio*, come è stato di recente sottolineato, dopo tutto faceva riferimento all'obiettivo valore di mercato del bene¹⁹⁸⁶; e il parametro del riferimento al valore obiettivo del bene si reperisce altresì in parecchie disposizioni generalcivilistiche che nulla hanno a che vedere con la proprietà intellettuale e con la sua violazione¹⁹⁸⁷.

Nel contesto che qui interessa si tratta naturalmente di ricostruire lo specifico significato precettivo che il richiamo al criterio del canone o della *royalty* ragionevole assume nella prospettiva ora adottata, che concerne il risarcimento della

¹⁹⁸⁰ V. ad es. Cass. 16 maggio 2008, n. 12433, Riccardo Zanotti c. Cesco Ciapanna editore, in *AIDA* 1262, con nota di G. G[UARDAVACCARO], caso «Zanotti», ove richiami; per altri riferimenti anche anteriori A. MUSIO, *Profili civilistici del danno all'immagine delle persone giuridiche*, in F. AVERSANO-A. LAINO-A. MUSIO, *Il danno all'immagine delle persone giuridiche. Profili civilistici, penalistici ed erariali*, Giappichelli, Torino, 2012, 1 ss., 4. Ma l'uso della medesima espressione è attestato anche nel campo del diritto d'autore e dei diritti connessi: v. ad es. App. Milano 24 novembre 2010, caso «Notte degli Oscar», cit.

¹⁹⁸¹ V. ad es. Trib. Milano 8 luglio 2009, Edizioni Curci s.r.l., D'Anzi editore s.r.l., Accordo Edizioni Musicali s.r.l. c. RCS Libri s.p.a., in *AIDA* 1397 con osservazioni di Al. C[OGO], caso «La misteriosa Fiamma della Regina Loana», ove richiami; in argomento P.A.E. FRASSI, *I danni patrimoniali*, cit., 105 ss.

¹⁹⁸² V. ad es. Trib. Milano 17 settembre 2009, caso «sistema di illuminazione Bridge», cit.

¹⁹⁸³ V. ad es. Trib. Milano 26 febbraio 2009, caso «Valentino», cit.; App. Torino 11 giugno 2008, El Corte Inglés s.a. c. Emilio Pucci International BV e Emilio Pucci s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5296, caso «Emilio Pucci/Emidio Tucci» e, per il periodo anteriore all'introduzione del Codice della proprietà industriale, Trib. Reggio Emilia 27 agosto 2002, Emanuel Ungaro s.a. c. Ungaro Italy, in *Giur. ann. dir. ind.* 4520, caso «Ungaro». Per altri richiami V. DI CATALDO, *Rassegna di giurisprudenza*, cit., 38.

¹⁹⁸⁴ M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 181 ss.

¹⁹⁸⁵ Ma l'espressione "canoni" è frequente anche nel diritto tributario: v. circolare del Ministero delle Finanze 22 settembre 1980, n. 32 su cui v. § 170.3.

¹⁹⁸⁶ M. LIBERTINI, *Il risarcimento del danno per la violazione di norme generali sulla concorrenza*, cit., 163-164.

¹⁹⁸⁷ V. ad es. l'art. 935 c.c.

perdita derivante da lucro cessante in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale ed, in particolare, del diritto di marchio.

A questo fine assumono un preciso rilievo ricostruttivo le connotazioni fondamentali della *royalty* ragionevole. Essa appresta un parametro per definizione sottodimensionato da un punto di vista quantitativo rispetto al recupero di tutto il profitto perduto dal titolare del diritto lesso: la *royalty* ragionevole è necessariamente più bassa del profitto che il terzo utilizzatore può ripromettersi di ottenere dallo sfruttamento di quell'*input*, per la semplice ragione che “nessun ipotetico licenziatario... stipulerebbe un ipotetico contratto di licenza per un corrispettivo che assorbe l'intero utile ricavabile dallo sfruttamento” del marchio¹⁹⁸⁸. Oltre che sottodimensionata, la *royalty* ragionevole è per definizione inadeguata da un punto di vista qualitativo rispetto all'ideale di attuazione del diritto sotteso all'idea di esclusiva: già in linea di principio ammettere che il titolare di un bene che l'ordinamento presidia con una *property rule* anziché con una *liability rule* possa subire uno scambio, suo malgrado e a un prezzo ipotetico determinato giudizialmente, significa contraddire alla caratteristica coessenziale della configurazione prescelta della tutela del bene in questione, che consiste proprio nella prerogativa attribuita al titolare di decidere se e a quali condizioni contrarre¹⁹⁸⁹.

A queste due connotazioni del parametro della *royalty* ragionevole, che fanno perno sull'inevitabilità del suo sottodimensionamento quantitativo e della sua inadeguatezza qualitativa, consegue la terza nota caratteristica: la sua tendenziale residualità. Se infatti l'applicazione di questo criterio conduce a un sistematico sottodimensionamento del danno risarcibile, allora vi è da attendersi che a questo si faccia riferimento come regola minimale, cui tipicamente si ricorre quando non sia possibile – o sia eccessivamente difficile – per l'avente diritto fare valere i parametri maggiormente soddisfattivi di liquidazione del danno che trovano riconoscimento nella materia¹⁹⁹⁰. Il che sta a significare che il criterio ha, nella normalità dei casi, natura per l'appunto residuale¹⁹⁹¹.

D'altro canto, il retto governo del parametro della *royalty* ragionevole va anche coordinato con il principio, sovraordinato e “di ordine pubblico”, secondo cui

¹⁹⁸⁸ In questo senso G. GUGLIEMMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., 246-247 con ragionamento che, riferito al brevetto per invenzione, può senza difficoltà essere trasposto al campo dei marchi. In termini convergenti nel risultato v. V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 209.

¹⁹⁸⁹ G. CALABRESI-A.D. MELAMED, *Property Rules*, cit., 1124 ss. Va peraltro ricordato che oramai da qualche decennio gli economisti stanno esplorando le situazioni nelle quali le *liability rules* si possono rivelare più efficienti che le *property rules*; e talora guardano con favore alla *reasonable royalty* proprio come alternativa più efficiente dell'*injunction*: v. ad es. I. AYRES-P. KLEMPERER, *Limiting Patentee's Market Power Without Reducing Innovation Incentives: The Perverse Benefits of Uncertainty and Non-Injunctive Remedies*, in 97 *Mich. L. Rev.* 1999, 985 ss. a 1027 ss.

¹⁹⁹⁰ Che consistono poi, come si è visto (ai §§ 169.2-5), nel metodo del calcolo dei profitti perduti dal titolare e in quello della stima di questa medesima voce sulla base del profitto del contraffattore.

¹⁹⁹¹ In questo senso G. GUGLIEMMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., 248, che contrappone al carattere “eventuale” del risarcimento del danno sulla base del criterio dei *lost profits* il carattere “generale” e “residuale” del parametro della *royalty*.

il risarcimento dei danni non può in nessun caso condurre alla condanna per un ammontare “punitivo” in quanto eccedente l’effettivo pregiudizio del titolare e l’effettivo vantaggio del contraffattore¹⁹⁹². Di primo acchito si potrebbe pensare che il parametro della *royalty* ragionevole non possa destare preoccupazioni sotto questo profilo, proprio per le sue sopra ricordate caratteristiche (di sottodimensionamento e inadeguatezza). Epperò occorre immaginare che cosa potrebbe accadere se si consentisse al titolare di invocare il parametro della *royalty* ragionevole limitatamente ad alcuni aspetti della violazione e anche in mancanza di una prova del danno sotto i profili corrispondenti. In questa situazione si profilerebbe un rischio neppur tanto remoto di irrogazione di danni punitivi: il titolare potrebbe infatti chiedere e ottenere il risarcimento del danno “pieno” per gli aspetti in cui sia disponibile la prova necessaria, e invocare il criterio residuale per i restanti profili, ottenendo per questi un ristoro superiore al pregiudizio effettivo grazie a una liquidazione che lo esentasse dalla prova del danno. In questo contesto, l’applicazione incontrollata del criterio potrebbe condurre all’estremo opposto del sovradimensionamento del danno.

170.2. *Le vicende normative del parametro dal diritto europeo al diritto italiano.* Entro queste coordinate normative trova una spiegazione l’evoluzione che il testo della direttiva *enforcement* ha conosciuto con riguardo al parametro della *royalty* ragionevole. In un primo tempo si era pensato di dare al titolare la possibilità di chiedere e ottenere un risarcimento complessivo di tutte le voci di danno per la violazione del suo diritto eguale al doppio della *royalty* ragionevole, in alternativa al danno effettivo¹⁹⁹³. Se il legislatore europeo è tornato sui suoi passi¹⁹⁹⁴ è perché si è avvertito che il ricorso a una “somma forfettaria” così parametrata avrebbe potuto condurre all’irrogazione di danni punitivi, in quanto il doppio della *royalty* avrebbe ben potuto eccedere il danno complessivo effettivamente derivante dalla violazione.

Come già si è osservato a suo tempo¹⁹⁹⁵, la determinazione dell’entità del risarcimento ragguagliata sulla base della *royalty* ipotetica è rimasta nella lett. *b*) del par. 1 dell’art. 13; ma nei limiti di un importo di base “semplice”, non più raddoppiato, e tuttavia “aggiustabile al rialzo”, della *royalty* in questione; ed è vista come possibile – ma non esclusivo – elemento su cui basare una “somma forfettaria”. Il «Considerando» 26 si è preoccupato di dare conto delle ragioni di questa scelta, sottolineando come “il fine” della norma non sia “quello di introdurre un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su base obiettiva”. Ciò che occorre ora aggiungere è che, nell’impianto della direttiva *enforcement* la lett. *b*) del par. 1 dell’art. 13 è presentata come forma di risarcimento “alternativa”: il ricorso alla fissazione di “una somma forfettaria in base a elemen-

¹⁹⁹² Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183, cit. e v. § 160.5.

¹⁹⁹³ Art. 17, par. 1, lett. *a*) e *b*) della proposta di direttiva.

¹⁹⁹⁴ Grazie all’intervento del Comitato economico e sociale: A. LAKITS JOSSE, *Comment* to Art. 13 Directive 2004/48, cit., 482.

¹⁹⁹⁵ V. il § 161.2.

ti quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore dell'autorizzazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione", nel quale è racchiuso il riferimento al parametro della *royalty* ragionevole, costituisce infatti un'alternativa alla modalità di fissazione di cui alla lett. a), come è chiarito dall'inciso, importante ma talora trascurato, con cui esordisce il testo della lett. b)¹⁹⁹⁶. Per la verità non sempre il titolare del diritto è ammesso a invocare il parametro come base per la fissazione della somma forfettaria, che infatti è disponibile solo "in casi appropriati", secondo il testo della norma; ma, se ciò avvenga, il danno accordato in applicazione del parametro stesso esaurisce tutte le pretese risarcitorie a qualsiasi titolo del titolare.

A questo medesimo riguardo il legislatore italiano ha operato scelte meno lineari. Il parametro della *royalty* ragionevole è riferito non a tutte le voci di danno, come nel diritto europeo, ma al solo lucro cessante¹⁹⁹⁷. È quindi chiaro che la somma forfettaria liquidata in applicazione del parametro non può essere onnicomprensiva, visto che la sua fissazione lascia aperta la via alla determinazione di voci di danno, ad es. da danno emergente e danno morale, diverse e ulteriori. Cade quindi necessariamente anche il principio dell'alternatività, nel senso che l'applicazione del parametro della *royalty* ragionevole non occupa tutto il campo ma è destinato a coesistere con altri criteri di quantificazione almeno per voci diverse dal lucro cessante¹⁹⁹⁸. Si può intuire la ragione della scelta del legislatore italiano, che deve avere considerato che, se il riferimento originario al doppio del parametro della *royalty* ragionevole avrebbe potuto condurre alla determinazione di una "somma forfettaria" sufficiente a neutralizzare a tutte le voci di danno, il riferimento all'importo "semplice", sia pure aumentabile, avrebbe viceversa corso il rischio di offrire insufficiente ristoro al titolare del diritto violato.

Il diritto italiano esibisce una seconda differenza rispetto al testo comunitario. Il parametro della *royalty* ragionevole è non solo – come nel diritto comunitario – una base per la fissazione della somma; ma anche una regola minimale nel senso che essa deve essere determinata su questa base "comunque"¹⁹⁹⁹ e non solo "in casi appropriati", come nella previsione comunitaria. E l'inflessibilità dell'espres-

¹⁹⁹⁶ "Oppure, *in alternativa alla lettera a)*, può fissare ...” (corsivo aggiunto).

¹⁹⁹⁷ V. il 2° comma dell'art. 125 c.p.i., secondo cui "il *lucro cessante* è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni ..." (corsivo aggiunto).

¹⁹⁹⁸ Questa scelta legislativa non sembra necessariamente comportare una difformità della norma interna rispetto al precetto europeo. Infatti l'art. 16 della direttiva *enforcement* lascia agli Stati membri la possibilità di "applicare altre sanzioni nei casi in cui il diritto di proprietà intellettuale sia stato violato"; e si potrebbe argomentare che lo spazio di manovra così istituito concerne non solo la possibilità di istituire sanzioni diverse da quelle previste dalla direttiva, ma anche una configurazione diversa delle sanzioni risarcitorie previste dal diritto europeo, ad es. mediante la previsione di una commisurazione del risarcimento del danno relativo a una specifica voce in termini diversi da quelli (in questo caso: di onnicomprensività e alternatività) contemplati dal diritto europeo. È probabile che un chiarimento sul punto possa provenire in un futuro non lontano dalla Corte UE.

¹⁹⁹⁹ V. nuovamente il 2° comma dell'art. 125 c.p.i., secondo cui "il *lucro cessante* è *comunque* determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni ..." (anche qui il corsivo è aggiunto).

sione accolta dal diritto interno non ha mancato di sorprendere gli interpreti più accorti, che hanno ricordato che il 1° comma dello stesso art. 125 c.p.i. – una norma, si ricordi, che concerne tutte le voci di danno e quindi anche il lucro cessante – si regge su di un’opposta regola di flessibilità, laddove prescrive che la liquidazione abbia luogo “tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti”²⁰⁰⁰.

Sembra quindi difficile, sotto l’uno e l’altro profilo, ravvisare un “rispetto pedissequo” della direttiva da parte del legislatore italiano²⁰⁰¹. Anzi, va riconosciuto che il diritto interno ha introdotto le due differenze fondamentali rispetto all’assetto europeo su cui ci si è ora soffermati, cui sembrano da ricollegarsi, come vedremo qui di seguito, non pochi fra i quesiti interpretativi che si pongono nell’applicazione della norma.

170.3. *Prova dell’esistenza del danno ed electio parziale del titolare del diritto nella domanda di condanna al pagamento della royalty ragionevole.* Entrando infine in *medias res*, ci si deve infatti domandare se l’accoglimento della domanda di risarcimento del lucro cessante parametrato alla *royalty* ragionevole presupponga, secondo i principi²⁰⁰², la prova dell’esistenza del danno; e se al titolare compete la facoltà di chiedere la condanna corrispondente anche non per tutto il danno da lucro cessante ma per alcuni segmenti di esso, esercitando così una sorta di *electio* parziale.

Per affrontare questi quesiti, occorre riflettere su di un punto: che non mancano situazioni nelle quali le stesse circostanze di fatto escludono che la violazione del marchio provochi alcun lucro cessante a carico del suo titolare. Il tema è stato studiato in particolare nella materia parallela della violazione dei brevetti per invenzione: dove, per avvalorare l’assunto, si è menzionato ad es. il caso nel quale l’*input* cui si riferisce la violazione “non sia oggetto di sfruttamento da parte del titolare o di terzi che operano con il suo consenso”²⁰⁰³. Nel caso dei marchi gli esempi non solo si possono moltiplicare ma hanno per oggetto situazioni particolarmente importanti e assai ricorrenti²⁰⁰⁴. Si pensi ad es. al caso estremo, ma

²⁰⁰⁰ V. sul punto M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, cit., 194-195.

²⁰⁰¹ Come invece sembra assumere, se ben intendo, M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, cit., 194-195.

²⁰⁰² § 168.3.

²⁰⁰³ G. GUGLIEMMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., 247. L’eventualità è ricorrente in materia di invenzioni, dove le imprese maggiori sono titolari di portafogli di brevetti spesso molto ampi; e la contraffazione può avere per oggetto brevetti che il titolare non sfrutta e non intende neppure sfruttare direttamente o indirettamente, essendo la sua attività produttiva concentrata su altre porzioni del suo portafoglio brevettuale. L’A. spinge oltre la sua esemplificazione, con altri interessanti esempi: prende in considerazione l’eventualità che il titolare abbia esaurito la sua capacità produttiva e quindi non possa vedere contrarre le vendite a seguito della contraffazione; oppure che il contraffattore serva “un mercato diverso che il titolare non ha ancora raggiunto o non è in condizioni di raggiungere” (247); nonché il caso in cui il contraffattore produca sì su di un territorio per cui vale la protezione, ma solo in vista dell’esportazione verso Paesi dove la protezione manca. Per altri esempio tratti dall’esperienza giurisprudenziale britannica v. L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 1119.

²⁰⁰⁴ Già esaminate, più ampiamente, al § 168.3.

tutt'altro che impossibile, in cui il marchio contraffatto non sia mai stato usato dal suo titolare né direttamente né tramite terzi da quegli autorizzati. Ancor più istruttivo, e sicuramente frequente, è il caso della contraffazione del marchio che gode di rinomanza; la quale, si ricorderà, può avvenire anche qualora l'uso del terzo comporti un indebito approfittamento del carattere distintivo o della notorietà del marchio, cui non si accompagni un pregiudizio all'uno o all'altra²⁰⁰⁵. Per tacere poi dell'eventualità in cui l'utilizzazione del marchio da parte del terzo concerna non gli stessi beni per cui lo usa il titolare ma beni diversi che, pur essendo affini dal punto di vista merceologico e quindi ricompresi nella nozione di somiglianza accolta in materia di contraffazione²⁰⁰⁶, difficilmente comportino una sottrazione di quote di mercato e di vendite a carico del titolare e una contrazione dei profitti di questi²⁰⁰⁷.

Ora, in tutte queste situazioni, consentire al titolare di scegliere fra le diverse metodologie di risarcimento del danno da lucro cessante, e in particolare consentirgli di operare una scelta che combini il risarcimento commisurato ai profitti perduti dal titolare (od ai profitti conseguiti dal contraffattore) nei settori dove la perdita è effettiva e facilmente documentabile con un risarcimento forfettario calibrato sul parametro della *royalty* dove invece il danno sia remoto, non documentabile e possibilmente inesistente, può in definitiva comportare, si è osservato, l'irrogazione di danni punitivi in contrasto con i principi del nostro ordinamento e la locupletazione del titolare piuttosto che il ristoro del danno da lui subito²⁰⁰⁸.

Per la verità, a favore della tesi secondo la quale il titolare del marchio può chiedere l'applicazione del parametro della *royalty* anche solo per alcune tipologie di danni e conseguire il risarcimento così calcolato anche in assenza di una prova dell'esistenza di alcun danno sembrano in prima battuta militare argomenti formidabili, dal punto di vista sia sistematico sia letterale.

Da un punto di vista sistematico, viene valorizzato il carattere residuale dell'applicazione del parametro della *royalty*: la regola corrispondente, che conduce a una sistematica sottostima del danno, "ha senso solo come regola di *default*, da utilizzare ove manchi la possibilità di una quantificazione integrale e diretta delle mancate vendite", e quindi del mancato profitto, "del titolare"²⁰⁰⁹. E

²⁰⁰⁵ § 140.

²⁰⁰⁶ V. §§ 50-54 e 132.5.

²⁰⁰⁷ Si vedano gli esempi fatti, con riferimento peraltro al tema parallelo della restituzione degli utili, da A. VANZETTI, *La «restituzione» degli utili di cui all'art. 125, n. 3 c.p.i.*, cit., 324, che giustamente dubita ad es. della configurabilità di un profitto perduto dal titolare di un marchio registrato e usato per articoli di abbigliamento ad opera dell'impiego di un marchio simile per bastoni da passeggio. Ma lo stesso ragionamento potrebbe ripetersi a proposito del rapporto fra gioielleria e camicie, esaminato da Trib. Milano 29 dicembre 2008, caso «Bulgari/Bulgari», cit.

²⁰⁰⁸ In questo ordine di idee sembra muoversi App. Milano 14 Aprile 2011, Due Emme S.r.l c. YKK Corporation, in materia brevettuale.

²⁰⁰⁹ V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 209. In termini non diversi, nella materia parallela dei brevetti per invenzione, G. GUGLIELMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., 248.

questa considerazione sembrerebbe saldarsi con un dato letterale importante, inducendo “ad interpretare la parola ‘comunque’, che compare all’interno della norma in esame, in modo da consentire al titolare del diritto leso di ottenere il risarcimento nella forma indicata (cioè come *royalty* a carico del contraffattore) a prescindere da ogni specifica prova non solo della consistenza, ma anche dell’esistenza di un danno risarcibile”²⁰¹⁰. È stato d’altro canto altresì osservato che questa conclusione troverebbe anche una seconda conferma sul piano letterale a partire dal dato normativo secondo cui il risarcimento del lucro cessante basato sulla *royalty* ragionevole poggia sul 2°, e non sul 1°, comma dell’art. 125 c.p.i. e quindi sulla facoltà di chiedere la liquidazione sintetica, “in somma globale”, prevista da questa disposizione; e se ne è tratta la conclusione che la norma si collocherebbe in un contesto che dispenserebbe il titolare dall’onere di dimostrare che il conseguimento di quella *royalty* sarebbe stato certo o molto probabile²⁰¹¹.

L’argomento fin qui sviluppato sembra dunque condurre a riconoscere al titolare la facoltà di scegliere tra l’applicazione del criterio dei *lost profits* e quello della *royalty* e ad esentarlo, in questo secondo caso, dalla prova dell’esistenza stessa del danno. E va sottolineato come, in ulteriore progressione, il ragionamento potrebbe essere esteso a riconoscere la facoltà di una *electio* parziale. Infatti, si potrebbe proseguire nell’argomentazione sostenendo che, se la *royalty* ragionevole rappresenta la base minima di quanto il titolare ha sempre diritto a recuperare, come dovrebbe rimanere salva la possibilità del titolare di ottenere danni maggiori ove egli possa dimostrare mancati profitti in relazione alla proprie vendite (ad es. limitatamente ai settori e ai mercati nei quali il titolare fosse presente direttamente o attraverso licenziatari)²⁰¹², così, per il resto, egli dovrebbe poter esercitare l’*electio* parziale per ottenere negli ambiti in cui la prova sia più malagevole quantomeno un risarcimento computato sulla base minima. In altre parole, il titolare potrebbe dunque richiedere il risarcimento per *lost profit* nei campi in cui disponga della prova corrispondente; e invocare la quantificazione sulla base della *royalty* ragionevole negli altri settori in cui risulti prova della contraffazione ma non anche del danno²⁰¹³.

²⁰¹⁰ V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 209-210. Sul diritto del titolare a ottenere “un risarcimento almeno pari al canone” v. R. BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione*, cit., 408 e, con qualche opportuna precisazione, M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 182-183, che parla al riguardo di un “minimo obbligatorio”.

²⁰¹¹ M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 182.

²⁰¹² Trascrivo qui una frase di G. GUGLIELMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., 249.

²⁰¹³ Non saprei se questa eventualità sia contemplata, almeno implicitamente, negli scritti citati alle note precedenti; sicuramente quando G. GUGLIELMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., 247-248, parla di scelta fra i due criteri ha in mente un’unica scelta fra i due criteri con applicazione integrale a tutta la voce (e v. nota 6, ove si contempla l’ipotesi di una domanda risarcitoria “per la maggior somma che risulti dall’applicazione alternativa dei due parametri”). Esempi di *electio* parziale (nel senso illustrato nel testo) si trovano però nella prassi giurisprudenziale britannica: v. L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 1119.

La soluzione può esercitare un suo fascino, specie nell'attuale temperie giuspolitica²⁰¹⁴, ma a ben vedere si rivela assai meno fondata di quanto potrebbe apparire a prima vista. Essa non è solo esposta all'obiezione, cui si è poc'anzi fatto accenno, di potere condurre a un eccesso di compensazione, oltre i limiti del danno effettivo e di consentire quindi al titolare di avere la botte piena (*i lost profits* dove la prova documentale è più agevole) e la moglie ubriaca (il risarcimento secondo la regola minimale dove si abbia prova della contraffazione ma non del danno). Il punto critico è un altro: è che occorre prendere atto del dato normativo per cui il meccanismo imperniato sulla *royalty* ragionevole, pur affondando le sue radici in una logica restitutoria, nell'assetto normativo attuale è stato indubbiamente piegato a una funzione risarcitoria e compensativa: il 2° comma dell'art. 125 c.p.i., che lo prevede, è specificamente finalizzato alla liquidazione del danno da lucro cessante. È ben vero che nelle attuali coordinate normative certamente non è escluso che il titolare del marchio si valga anche di rimedi restitutori; ma questi passano attraverso l'applicazione del 3° comma dell'art. 125 c.p.i., non attraverso una rilettura del 2° comma che contraddice frontalmente le opzioni esercitate dal legislatore interno. Ora, entro queste coordinate normative non è ammissibile che l'*electio* del rimedio della *royalty* ragionevole possa condurre a un risarcimento complessivamente superiore al danno effettivamente subito. Ma, si obietterà, come si possono superare allora i dati letterali che militano a favore della soluzione precedentemente esposta?

A ben vedere, neppure il dato letterale avvalorava la tesi qui criticata. Tanto per incominciare, la locuzione "comunque", su cui poggia la tesi, non può significare che il metodo della *royalty* ragionevole si debba necessariamente – o anche "obbligatoriamente", come pure si è detto –²⁰¹⁵ applicare anche quando le circostanze del caso stanno a dimostrare in maniera univoca che danno non vi sia. A ciò ostano dati letterali desunti dal diritto europeo. Già la lett. b) del par. 1 dell'art. 13 della direttiva *enforcement* prevede che la somma forfettaria basata sulla *royalty* possa essere fissata solo "in casi appropriati"; e un risarcimento del lucro cessante nei casi in cui questo manchi (o possa mancare) e comunque non sia fornita la prova del danno sicuramente non costituisce un "caso appropriato".

In ogni caso, e ancor più radicalmente, è da escludersi che la base giuridica di diritto europeo su cui si fonda il 2° comma dell'art. 125 c.p.i. possa essere reperita nella lett. b) del par. 1 dell'art. 13 della direttiva *enforcement*, per la semplice ragione che questa disposizione presuppone che la "somma forfettaria" basata sulla *royalty* sia fissata in alternativa al metodo di liquidazione di cui alla lett. a) del par. 1 dell'art. 13 della medesima direttiva e abbia valenza onnicomprensiva, assorbendo in sé tutte e ciascuna delle voci di danno. Ma, come abbiamo riscontrato²⁰¹⁶, il legislatore italiano limita il metodo della *royalty* al solo lucro cessante

²⁰¹⁴ Ma v. le riserve avanzate al § 161.4.

²⁰¹⁵ Così, ma non senza riserve, M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 183.

²⁰¹⁶ Al § 170.2.

(2° comma dell'art. 125 c.p.i.) e lascia aperta la via del 1° comma della medesima disposizione per la liquidazione delle diverse voci ivi menzionate²⁰¹⁷. Quindi, nel nostro diritto la liquidazione del danno da lucro cessante poggia non sulla lett. *b*) ma sulla lett. *a*) del par. 1 dell'art. 13 della direttiva. Ora, in questa prospettiva, è inevitabile concludere che essa si porrebbe in contrasto con il diritto comunitario se dovesse prescindere da “tutti gli aspetti pertinenti” di cui questa previsione impone doversi “tenere conto”²⁰¹⁸, visto che nessun aspetto è più pertinente ai fini della fissazione di un obbligo risarcitorio che la presenza effettiva e documentabile di un danno da lucro cessante; con l'ulteriore conseguenza che, se la locuzione “comunque” dovesse essere intesa come implicante l'obbligo di riconoscere una *royalty* anche in assenza della prova di un'esistenza del danno, il precetto corrispondente dovrebbe essere disapplicato in quanto contrastante con il diritto comunitario sovraordinato.

D'altro canto basta soffermarsi a considerare tutti i dati normativi disponibili per avvedersi che il conflitto con il diritto comunitario che si produrrebbe seguendo la tesi qui avversata è tutt'altro che inevitabile. Infatti, la lettura della locuzione “comunque” qui contrastata non è obbligata, perché il suo significato deve comunque venire necessariamente coordinato con le altre disposizioni di diritto interno che presiedono alla quantificazione del danno e *in primis* con il 2° comma dell'art. 2056 c.c., secondo il quale “il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso”. In questa più ampia prospettiva, che tiene conto di tutti i dati normativi in campo, l'obbligatorietà dell'applicazione della regola minimale della *royalty* è da intendersi limitata alle situazioni nelle quali le circostanze del caso la giustifichino, con una lettura dunque che la riporta in armonia al contempo con il diritto interno generale del risarcimento del danno e con il diritto europeo.

Che poi il risarcimento del lucro cessante basato sulla *royalty* ragionevole poggia sul 2°, e non sul 1°, comma dell'art. 125 c.p.i. e quindi sulla facoltà di chiedere la liquidazione sintetica, “in somma globale”, prevista da questa disposizione, non cambia i termini della questione. A ben vedere, infatti, è assai difficile discorrere di liquidazione sintetica nell'accezione della lett. *b*) del par. 1 dell'art. 13 della direttiva *enforcement* in relazione a una disposizione che, come pure è stato osservato, richiede che il danno da lucro cessante sia calcolato “a parte”, come importo distinto da tutte le altre voci di danno²⁰¹⁹.

Per applicare rettamente il metodo della *royalty* ragionevole si impone dunque una strategia interpretativa assai diversa. Si tratta, in primo luogo, di prendere atto che la funzione risarcitoria della previsione esclude che si possa procedere alla

²⁰¹⁷ Anche se non mancano sentenze che liquidano il danno complessivo, in tutte le sue voci, in una somma unica: v. ad es. Trib. Milano 29 dicembre 2008, caso «Bulgari/Bulgari», cit.

²⁰¹⁸ Un rilievo convergente in M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, cit., 194-195.

²⁰¹⁹ Così infatti M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 182.

liquidazione imperniata su questo metodo, se manchi la prova dell'esistenza di un danno; dove è appena il caso di precisare che la prova concerne per l'appunto l'esistenza di un danno da lucro cessante, e non dello specifico danno che derivi in particolare dalla perdita di *royalties*²⁰²⁰. Se poi si ricerchi un percorso che eviti sia la Scilla della *overcompensation* sia la Cariddi dell'*undercompensation*, come è richiesto dai nostri ordinamenti, occorre anche considerare che, una volta che si tenga fermo per le ragioni appena ricordate che anche il ricorso al metodo della *royalty* richiede pur sempre la prova dell'esistenza di un danno da lucro cessante²⁰²¹, allora diviene anche possibile ipotizzare un'*electio* parziale, nel senso sopra precisato.

In questo quadro i conti finalmente tornano: il titolare del diritto, infatti, potrà sì chiedere al contempo *lost profits* e *royalty*, per segmenti diversi del danno da lucro cessante patito, con la conseguenza che gli risulterà possibile combinare i vantaggi di una liquidazione analitica dove questa sia praticabile e di una liquidazione "in somma globale", sintetica, negli altri casi; ma, allo stesso tempo, intendendo l'applicazione della regola minimale per l'appunto come limitata ai casi nei quali l'esistenza di un lucro cessante sia provata, si potranno evitare le distorsioni in senso "punitivo" che comporterebbe il riconoscimento di voci di danno inesistenti.

Questa è del resto l'unica soluzione che sia conforme al par. 2 dell'art. 3 della direttiva *enforcement*, che, si ricorderà, legittima solo misure rivolte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale che siano effettive e dissuasive, ma anche proporzionate; e, conversamente, proporzionate ma anche effettive e dissuasive²⁰²².

170.4. *Il metodo di calcolo della royalty ragionevole. Il primo termine: il tasso.* Anche il lucro cessante ragguagliato sulla *royalty* ragionevole è il risultato della moltiplicazione di due termini: da un lato il tasso di *royalty* e, dall'altro, la base imponibile o, in altri termini, il fatturato dell'autore della violazione cui viene applicata la *royalty* stessa.

²⁰²⁰ Infatti, il riferimento a questo parametro costituisce strumento di quantificazione forfettaria del danno da lucro cessante e non di selezione e di limitazione della rilevanza di una specifica tipologia di danno da lucro cessante. Per questa ragione non paiono condivisibili quelle sentenze che, prima ma anche dopo l'entrata in vigore del c.p.i., hanno subordinato l'applicazione del criterio della *royalty* ragionevole alla prova che il titolare già in precedenza fosse uso a concedere licenze, in generale (Trib. Torino 26 novembre 2007, caso «monogramma LV», cit.) o in quelle particolari circostanze (v. App. Milano 7 ottobre 2010, caso «fosfatidilserina», cit., che, in materia brevettuale, ha escluso la possibilità di un risarcimento basato sul parametro sulla base del rilievo che la concessione di licenze tra concorrenti sarebbe un'eventualità da scartare). E v. anche Trib. Milano 15 gennaio 2002, caso «Naj Oleari», cit., secondo cui – nel vecchio contesto normativo – il ricorso al parametro ragguagliato al danno da perdita di *royalties* avrebbe presupposto la prova della diminuzione di fatturato causata dalla contraffazione specificamente riferita alle vendite del licenziatario. Ma ai fini dell'applicazione della norma è essenziale che il titolare fornisca la prova di avere subito un danno da lucro cessante; non che il lucro pregiudicato abbia necessariamente assunto la forma specifica di *royalty*.

²⁰²¹ In senso conforme Trib. Torino 11 luglio 2014, *Alpargatas S.A. c. Asian Trade*, caso «Havana Cuba/Havajanas».

²⁰²² E v. al riguardo il § 161.2.

Esaminiamoli separatamente.

Quanto alla misura del tasso di *royalty*, una sommaria rilevazione consente di appurare una variabilità estremamente elevata, che ci porta dalla misura minima dell'1,5%²⁰²³ al massimo del 15%²⁰²⁴ passando attraverso una gamma assai ampia di valori intermedi²⁰²⁵. L'estrema varianza può dipendere da molteplici fattori. Primo fra di essi è la – ragionevole – divergenza nei tassi fra i settori nei quali l'importanza della *griffe* o comunque del segno distintivo è maggiore rispetto a quelli in cui assumono maggior significato elementi diversi dalla capacità attrattiva del segno, come le specifiche tecniche del prodotto. Non va d'altro canto trascurato che il raffronto si svolge fra valori non omogenei, visto che in alcuni casi la base di calcolo è fornita dalla prassi negoziale anteriore dello stesso titolare e, quindi, dai pregressi contratti di licenza che questi avesse in precedenza concluso con soggetti diversi dal contraffattore; altre volte invece dalla media di settore²⁰²⁶. Infine, la norma di riferimento non si dà neppure la pena di precisare se come termine di raffronto vada presa una licenza esclusiva o semplice²⁰²⁷.

È probabile che il tasso di *royalty* normalmente praticato nel settore di riferimento fra imprese terze costituisca un parametro più attendibile di quello che può essere fornito dai contratti intercorrenti fra il titolare del diritto e un'altra impresa, specie se questa faccia parte del suo stesso gruppo, visto che il tasso pattuito in operazioni fra parti correlate potrebbe essere anche influenzato da considerazioni di tipo fiscale, che possono spingere ad allocare i redditi da *royalty* nel Paese in cui la tassazione risulti più favorevole. Tuttavia, nel caso in cui il tasso debba essere desunto dalla prassi instaurata fra imprese terze, si possono profilare que-

²⁰²³ Trib. Milano 22 settembre 2010, IBA S.A. c. Tavola s.p.a., caso «ovetto assorbiodori per frigo».

²⁰²⁴ App. Torino 11 giugno 2008, caso «Emilio Pucci/Emidio Tucci», cit.

²⁰²⁵ V. Trib. Milano 20 marzo 2014, caso «confezioni di patatine», cit. (5,67%) e 26 febbraio 2009, caso «Valentino», cit. (7%); Trib. Roma 18 maggio 2010, caso «Prada/Pradu» (11%) e, per il periodo anteriore all'introduzione del Codice della proprietà industriale, Trib. Reggio Emilia 27 agosto 2002, caso «Ungaro», cit. (10%). Meno significativa sotto questo profilo Trib. Milano 29 dicembre 2008, caso «Bulgari/Bulgari», cit., che ha liquidato il danno impiegando un tasso del 15% ma a ristoro complessivo di tutte le voci di danno e quindi ricorrendo al parametro della *royalty* ragionevole non solo in funzione di forfettizzazione del lucro cessante. Non mancano per la verità anche casi nei quali l'ammontare è stato individuato in una somma annua determinata in ammontare assoluto e non percentuale: v. ad es. Trib. Catania 21 aprile 2011, Reti Televisive Italiane s.p.a. c. Riso Nicolò Riccardo e Computer Line e nei confronti di Master Web s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5811, caso «Nonsolomoda».

²⁰²⁶ Talora la giurisprudenza opera una combinazione fra le due basi di calcolo, prendendo come punto di partenza i valori documentati dal titolare attraverso la produzione di anteriori contratti di licenza da esso stipulati per poi operare un aggiustamento in più o in meno basato sulle risultanze del settore. Si danno anche casi nei quali il titolare prova di avere pattuito un minimo garantito con altri licenziatari; e il contraffattore può trovarsi appioppato un risarcimento da lucro cessante per questo preciso importo, come è avvenuto nel caso deciso da Trib. Torino 27 aprile 2007, caso «Hamtarò», cit.

²⁰²⁷ Come rilevato criticamente – ed esattamente – da M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 233.

stioni in ordine alla documentazione e alla prova dell'ammontare del tasso in questione, se non altro perché difficilmente il titolare si trova fra le mani dei documenti contrattuali provenienti da terzi da produrre, come avviene invece quando il titolare faccia riferimento a *royalty* che egli stesso abbia percepito.

Il fatto è che la prova del tasso di *royalty* praticato nei diversi comparti di riferimento non è facile da raggiungere²⁰²⁸; e le difficoltà si moltiplicano nel caso in cui esista una distanza merceologica rilevante fra il settore in cui il marchio contraffatto sia usato e quello in cui avviene l'impiego illecito, perché il fenomeno della *brand extension* può essere meno consueto delle licenze ordinarie²⁰²⁹. Si può pensare che questo dato di fatto valga ad attenuare l'onere della prova (e forse anche di allegazione) del titolare del diritto. Vero è però anche che, per le medesime ragioni, è difficile pensare che il giudice possa fare ricorso alle massime di comune esperienza o al fatto notorio: se neppure la parte che opera professionalmente in un certo settore è in grado di fornire elementi sufficientemente probanti per individuare un tasso di *royalty* di riferimento, a maggior ragione dovrebbe escludersi che il giudice possa trovare nelle conoscenze diffuse fra la generalità dei soggetti interessati una base di riferimento attendibile²⁰³⁰.

È quindi comprensibile che la via di uscita dalle difficoltà nella determinazione del tasso ora suggerite possa ancor una volta essere ricercata nel ricorso al principio della valutazione equitativa²⁰³¹, che, nel caso della liquidazione del danno "industrialistico", potrebbe giovare del carattere di specialità della norma e quindi ammettere un "allentamento" delle regole sia sulla motivazione della sentenza sia sull'onere di allegazione specifica e sull'onere della prova rispetto ai principi ordinari²⁰³². Vero è però anche che neppure in questo caso possono del tutto mancare elementi indiziari relativi al tasso di riferimento²⁰³³, che, altrimenti,

²⁰²⁸ V. M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 183 s. secondo cui "la speranza di identificare una 'media del settore' o una 'royalty di mercato' si rivela del tutto illusoria", 184; in termini non molto dissimili V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 208. Uno strumento di lavoro ricchissimo è offerto da G.J. BATTERSBY-CH.W. GRIMES, *Licensing royalty rates. 2010 Edition*, Wolters Kluwer, Austin, Boston, 2011, che, pur riportando dati principalmente tratti dalla prassi del *merchandising* e del *franchising* e dal mondo anglosassone, e che quindi richiedono una qualche forma di omologazione prima di poter risultare utili ai fini che qui interessano, contiene un'elaborazione preziosa al riguardo, come anche fonti direttamente pertinenti al tema qui affrontato, fra cui la riproduzione della casistica giurisprudenziale statunitense in materia di fissazione dell'ammontare delle *royalties*.

²⁰²⁹ Sulla *brand extension* v. N. BOTTERO-A. MANGANI-M. RICOLFI, *The Extended Protection of "Strong" Trademarks*, in 11 *Marquette Intellectual Property Law Review*, 2007, 265 ss, 281 ss.

²⁰³⁰ Ma per un ricorso ai "canoni di esperienza" nella fissazione del tasso della *royalty* v. Trib. Milano 17 settembre 2009, caso «sistema di illuminazione Bridge», cit., in materia brevettuale; dal canto suo Trib. Milano 29 dicembre 2008, caso «Bulgari/Bulgari», fissa "in via equitativa la misura dei canoni nel 15% del fatturato, comprendendosi in tale misura ... ogni voce di danno", senza dare atto degli "atti di causa" sui cui questa stima fosse basata.

²⁰³¹ M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 185.

²⁰³² In questo senso M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 181 s.

²⁰³³ Richiesti del resto anche dalla prassi straniera: v. anche per richiami L. BENTLY-B. SHER-

non sarebbe rispettato neppure il precetto industrialistico secondo il quale la liquidazione in somma globale deve pur sempre essere “stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano”.

In altra prospettiva, potrebbe essere presa in considerazione la circostanza che un riferimento normativo per individuare il valore “normale” di una *royalty* parrebbe presente nell’ordinamento, nella forma di una non più recente circolare del Ministero delle Finanze 22 settembre 1980, n. 32, che, al Cap. V si riferisce al 2% e al 5% del fatturato del licenziatario come “canoni” considerati congrui dall’Amministrazione. Il dato potrebbe avere qualche significato pure sul piano civilistico, anche se esso è preso in considerazione a un fine specifico, quello di verificare se operazioni infra-gruppo siano utilizzate per spostare ricchezza da una società all’altra con il meccanismo del c.d. *transfer pricing*. Invero, il controllo presuppone una valutazione su quello che è il valore di mercato della *royalty*, considerato come parametro per valutare la liceità dell’operazione tra parti correlate; e la circolare, pur risalente, pare ancor oggi in vigore, sia pur nei limiti che competono a questa tipologia sottoordinata di fonti.

Anche una volta che si sia reperito un punto di riferimento cui ragguagliare il tasso di *royalty*, non si può ancor dire che si sia giunti a un punto di arrivo finale e definitivo nella determinazione della misura appropriata ai fini del risarcimento da lucro cessante. Qui possono ancora trovarsi a operare due vettori opposti e simmetrici, che spingono l’uno verso un incremento del tasso reperito, l’altro nella direzione opposta.

Le ragioni che possono militare per una variazione in aumento sono molteplici e dotate di un sicuro fondamento. Esse sono solidamente radicate nelle due connotazioni della *royalty* ragionevole che, come si è detto²⁰³⁴, rendono il parametro corrispondente per definizione sottodimensionato sotto un profilo quantitativo e inadeguato sotto un profilo qualitativo: una “regola minimale”, come pure si è detto. Ma anche sotto un profilo equitativo, viene spontaneo chiedersi perché mai il contraffattore, che paga il corrispettivo di licenza solo quando vi sia costretto da un ordine del giudice, debba essere trattato alla stessa stregua di un licenziatario volontario, che si è assunto l’obbligo spontaneamente²⁰³⁵. Anche le ragioni della deterrenza sembrano quindi spingere nella direzione di una variazione del tasso incrementativa rispetto all’ammontare “ordinario”, sia esso attestato dalla prassi negoziale precedente del titolare anteriore o del settore di riferimento.

Né il dato testuale si oppone a un variazione in più. La previsione europea pre-

MAN, *Intellectual Property Law*, cit., 1119. Vi è da dire che le pubblicazioni specializzate e i *report* delle *consultancies* in materia (fra cui G.J. BATTERSBY-CH.W. GRIMES, *Licensing royalty rates*, cit.) si stanno moltiplicando; e sono ritenuti un elemento di valutazione rilevante ad es. da Trib. Roma 11 settembre 2013, Daniel & Mayer s.r.l. c. David Mayer Naman, Trophée s.r.l. e altri, in corso di pubblicazione su *Giur. ann. dir. ind.*, caso «Daniel & Mayer/David Mayer».

²⁰³⁴ Al § 170.1.

²⁰³⁵ E v. in G. GUGLIEMMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., 252 una lucida enumerazione delle ragioni per le quali il contraffattore dovrebbe essere chiamato a pagare di più del licenziatario volontario.

sa a modello dal legislatore italiano fa riferimento a “elementi quali, *per lo meno*, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione”²⁰³⁶; e con una certa fedeltà la norma interna prevede “un importo *non inferiore* a quello dei canoni ...”²⁰³⁷. Si comprende quindi come la dottrina si pronunci con una certa sicurezza e univocità a favore della facoltà del giudice di rivedere in più il tasso di riferimento individuato come base²⁰³⁸, ricollegandosi del resto armoniosamente all’idea che il parametro della *royalty* esprima una regola minimale.

Va peraltro registrato, forse con una certa sorpresa, che ragioni altrettanto valide possono essere messe in campo – in situazioni appropriate e questa volta molto caratterizzate – per propugnare una variazione nella direzione opposta e simmetrica e quindi verso una riduzione del tasso di *royalty* applicato al contraffattore come risarcimento del lucro cessante rispetto alla misura attestata dalla prassi negoziale precedente del titolare anteriore o dalla media del settore di riferimento. Per visualizzare queste situazioni basta fare un passo indietro e ricollegarsi alle circostanze nelle quali si è potuto constatare che la violazione del marchio può non produrre un danno da lucro cessante a carico del titolare²⁰³⁹. Ora, si può proseguire idealmente nella considerazione di quella linea di casi per individuare altre situazioni nelle quali, se pur può ravvisarsi un lucro cessante del titolare del marchio, esso tuttavia si profila di dimensioni più ridotte rispetto all’ordinario. Si pensi alla violazione del marchio derivante dalla sua apposizione in un territorio in cui il segno sia protetto su merci che però sono poi esclusivamente esportate verso un Paese nel quale il titolare del marchio non abbia tutela²⁰⁴⁰; o all’impiego di un segno solo simile, ma non identico al marchio anteriore in un settore che, pur essendo affine dal punto di vista merceologico, non paia vocato a prestarsi particolarmente a operazioni di *brand extension*. Nell’una come nell’altra ipotesi vi è da domandarsi se, una volta adeguatamente risarcito l’eventuale danno emergente, una valutazione condotta con “equo apprezzamento delle circostanze del caso” ai sensi del 2° comma dell’art. 2056 c.c. non suggerisca la fissazione di una *royalty* ragionevole in misura più ridotta di quella che risulterebbe se la licenza avesse per oggetto la vendita, rispettivamente, sul territorio di protezione del marchio o dei medesimi beni offerti dal titolare.

A ben vedere, la possibilità di aggiustamenti sia in più sia in meno rispetto al parametro della *royalty* ragionevole non costituisce un paradosso, ma, anzi, una conseguenza della connotazione funzionale del parametro in questione prescelta dal nostro sistema giuridico. L’istituto, anche se affonda le sue proprie radici in

²⁰³⁶ Lett. b) del par. 1 dell’art. 13 della direttiva *enforcement* (corsivo aggiunto).

²⁰³⁷ 2° comma dell’art. 125 c.p.i. (corsivo aggiunto).

²⁰³⁸ V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 210; G. GUGLIEMMETTI, *La determinazione del danno da contraffazione di brevetto*, cit., 252.

²⁰³⁹ § 170.3.

²⁰⁴⁰ Su cui già il § 162.

una logica di restituzione, si è visto assegnare dal diritto interno una funzione schiettamente ed esplicitamente risarcitoria: è una voce di risarcimento del lucro cessante, non di restituzione dell'utile realizzato dall'autore della violazione impiegando quell'*input*. Dunque la *royalty* va calcolata non sceverando all'interno del reddito del contraffattore la quota derivante dal vantaggio competitivo costituito dalla presenza del marchio rispetto a quella riconducibile all'iniziativa imprenditoriale del suo utilizzatore, come invece si deve fare nel caso in cui a carico dell'autore incolpevole della violazione sia posto un obbligo di restituzione²⁰⁴¹, ma tenendo a mente come idea regolativa kantiana il lucro cessante "pieno". Quindi, se l'applicazione della regola minimale e forfettaria della *royalty* consegue un risultato troppo distante dall'obiettivo cui essa tende, quello del ristoro del lucro cessante "pieno", essa va corretta con un adeguato – ed equo – incremento²⁰⁴².

La stessa funzione risarcitoria spiega però anche al contempo il fenomeno inverso: essa mira a compensare il titolare del diritto leso, non a sanzionare in modo punitivo e afflittivo l'autore della violazione²⁰⁴³. Quindi, se l'applicazione del criterio della *royalty* si avvicina alla Cariddi dell'*overcompensation*, è da ritenersi che trovino applicazione in maniera coordinata fra di loro i diversi correttivi apprestati dall'ordinamento al fine di evitare un'eccedenza del rimedio risarcitorio rispetto allo scopo ad esso assegnato dal sistema. Si è in precedenza menzionato il 2° comma dell'art. 2056 c.c., a segnalare come il controllo sull'adeguatezza in concreto del risarcimento del lucro cessante alle circostanze del caso concreto costituisca una direttrice generale dell'ordinamento. Ma, guardando al sottosistema industrialistico, si trovano solo conferme e non smentite di questo approccio, visto che il 1° comma dell'art. 125 c.p.i., che concerne anche il "mancato guadagno", impone di tenere conto di "tutti gli aspetti appropriati". L'approccio assume anzi una sua cogenza nella prospettiva del diritto europeo, visto che la forfettizzazione è consentita, dalla lett. b) del par. 1 dell'art. 13 della direttiva *enforcement*, solo "in casi appropriati" e che il par. 2 dell'art. 3 della stessa direttiva impone che le misure di risarcimento del danno, ivi incluso il lucro cessante, siano non solo effettive e dissuasive, ma anche proporzionate²⁰⁴⁴.

170.5. *Il secondo termine: il fatturato di riferimento.* Una volta individuato il primo termine, del tasso di *royalty* da applicare, la strada si presenta in discesa. Si tratta solo più di individuare il secondo termine della moltiplicazione, quello del fatturato (o, come pur si potrebbe dire, della "base imponibile") a cui applicare quel tasso.

²⁰⁴¹ V. il § 167.3. In passato App. Milano 17 dicembre 1971, caso «Cowmilk», cit. aveva rigettato una richiesta di risarcimento del danno commisurata alla *royalty* proprio sulla base del rilievo che sarebbe mancata la prova che l'utile fosse riconducibile all'avviamento del marchio e non all'operato imprenditoriale dell'autore della violazione.

²⁰⁴² In questo senso, in materia di diritto d'autore, App. Milano 24 novembre 2010, caso «Notte degli Oscar», cit.

²⁰⁴³ E vede la possibilità di locupletazione del titolare come rischio di distorsione del principio di parità concorrenziale: v. § 167.3.

²⁰⁴⁴ § 161.2.

Bastano qui poche notazioni. La prima è ovvia: il fatturato di riferimento è solo quello che il contraffattore abbia realizzato utilizzando l'*input*; ma quel fatturato va preso in considerazione per intero. Il computo può avvenire in più di un modo: direttamente, valendosi degli strumenti della *discovery* per ottenere tutte le fatture che documentano le vendite rilevanti; oppure anche indirettamente, come talora accade, attraverso inferenze. Il titolare può avere messo le mani sui soli dati relativi agli acquisti di materie prime da parte del titolare; ma questi possono consentire di risalire dal dato certo degli acquisti a quello, ignoto ma determinabile con ragionevole approssimazione, delle vendite del contraffattore; e il risultato appare in linea di massima adeguato e sufficiente a soddisfare l'onere della prova²⁰⁴⁵. Più difficile è il caso in cui il titolare non sia riuscito ad ottenere la documentazione contabile: i soli dati di bilancio, che sono pubblici, possono non essere sufficienti, visto che essi forniscono cifre aggregate e quindi non consentono certezze ai fini dell'individuazione del fatturato realizzato utilizzando l'*input* altrui; anche se va rilevato che la giurisprudenza sembra qui muoversi con qualche larghezza forse giustificata dal carattere forfettario della valutazione e dal riferimento a una somma globale²⁰⁴⁶.

Certo, potranno restare da risolvere alcune questioni. Si prendano le c.d. *convoyed sales*²⁰⁴⁷; dove la domanda rilevante è duplice: ci si deve chiedere in prima battuta se in un'ipotetica transazione di mercato queste sarebbero state incluse o meno nel computo delle *royalty*; e in seconda battuta se l'inclusione di questo elemento di calcolo contribuisca o meno a una corretta approssimazione al lucro cessante effettivo. Occorre poi considerare che nella prassi di settore può essere consueto che il licenziatario faccia un *down payment*, a riprova della serietà del suo intento; oppure che convenga una *royalty* minima garantita²⁰⁴⁸. Da un punto di vista testuale, la norma italiana esclude il rilievo della prima, ma non della seconda voce, visto che il termine "canoni" comporta un elemento di ricorrenza; ma il dato non va sopravvalutato, intanto perché la norma europea parla più genericamente di "diritti" e anche un pagamento *una tantum* corrisposto all'instaurazione del rapporto costituisce un "diritto" pagato dal licenziatario al titolare, vi-

²⁰⁴⁵ In questo senso v. Trib. Milano 26 febbraio 2009, caso «Valentino», cit. In questo caso, siccome constavano sia gli esborsi del contraffattore per acquistare le borse imitanti, sia il suo margine di ricarico, non era difficile arrivare, sia pur in via presuntiva, al fatturato concernente gli articoli in questione.

²⁰⁴⁶ V. Trib. Torino 18 marzo 2009, caso «Bialetti» (peraltro in materia di imitazione servile e di determinazione dell'utile del contraffattore), che ha semplicemente diviso in quattro il fatturato complessivo del contraffattore, sulla base del rilievo che la tipologia di caffettiera in violazione era uno dei quattro prodotti offerti dall'impresa responsabile. Più esigente però Trib. Milano 30 luglio 2008, caso «Budweiser», cit. (sempre in materia di determinazione dell'utile del contraffattore). Ha negato la possibilità di applicare il parametro della *royalty* in un caso nel quale non era stata data prova della misura del fatturato del contraffattore Trib. Milano 21 febbraio 2009, caso «Fabergré/Faberge», cit.

²⁰⁴⁷ Sulle quali v. già §§ 169.2, 169.3, 169.5.

²⁰⁴⁸ Sulle nozioni di *down payment* e di *royalty* garantita minima v. G.J. BATTERSBY-CH.W. GRIMES, *Licensing royalty rates*, cit., 13 s.

sto che trova la sua causa nell'autorizzazione all'uso dell'*input*; e poi perché il dato decisivo è quello di vedere se l'inclusione di questa voce consenta o meno un'approssimazione all'assolvimento della funzione compensativa dell'istituto.

Quanto al riparto del risarcimento di questa voce fra titolare e suoi licenziatari, sembrerebbe che nessuna pretesa possa competere ai licenziatari non esclusivi, che hanno per definizione accettato la variabilità del numero delle imprese autorizzate all'impiego dell'*input*²⁰⁴⁹. Per la verità in questo caso, anche la legittimazione del licenziatario esclusivo a partecipare alle *royalty* del contraffattore appare dubbia, specie se il licenziatario non sia autorizzato a concedere sublicenze. Ma probabilmente il dettaglio si lascia più agevolmente esaminare e risolvere nelle circostanze del caso che in un'ottica preventiva e generale.

171. C) *Il danno emergente*

171.1. *Il danno emergente da contraffazione di marchio come lesione alla produttività di un bene strumentale per lo svolgimento dell'attività di impresa.* Come si è visto, il risarcimento del lucro cessante, pur nelle sue ormai diversificate variazioni, coglie soltanto alcune delle dimensioni in cui si articola il complessivo pregiudizio subito dal titolare del marchio anteriore in conseguenza della violazione del suo diritto. I componenti ulteriori di danno così lasciati scoperti possono trovare ristoro attraverso le due altre voci contemplate dal nostro ordinamento: il danno emergente ed, in una prospettiva non priva di elementi afflittivo-sanzionatori, il danno morale.

Il danno emergente è menzionato dalla legge italiana attraverso il rinvio all'art. 1223 c.c. contenuto nel 1° comma dell'art. 125 c.p.i. Il diritto europeo, con la maggior latitudine richiesta al fine di aprire spazi adeguati per i diversi istituti risarcitori nazionali, fa riferimento alla nozione di “danni adeguati al pregiudizio effettivo” subito dal titolare (art. 13, par. 1, direttiva *enforcement*), specificando poi che i danni possono essere fissati tenendo conto “di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative ...” (lett. *a*) del par. 1 del medesimo art. 13).

Già sappiamo che con l'espressione “danno emergente” si designa di regola il pregiudizio al fondo – o allo *stock* – di capitale investito nel marchio o, in altri termini, al *valore* del marchio come bene immateriale; e lo si contrappone così al pregiudizio al flusso reddituale che ipoteticamente si sarebbe prodotto in capo al titolare del segno distintivo in assenza della contraffazione e quindi a quel danno che è descritto come lucro cessante²⁰⁵⁰. Si tratta ora di stabilire con quali strumenti vada determinato prima e quantificato dopo il pregiudizio a un bene particolare

²⁰⁴⁹ Per qualche riserva, degna di considerazione, sul punto v. M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 233-234.

²⁰⁵⁰ In argomento v. già § 169.1, ove si è precisato che la distinzione fra danno emergente e lucro cessante, pur normalmente dotata di carattere classificatorio e non normativo, non è però solamente nominalistica.

come il marchio, che, rispetto alle cose materiali, ha la caratteristica di non subire un'incidenza nella sua consistenza fisica, come è logico trattandosi di un bene (sotto questo profilo) immateriale.

Questa caratterizzazione non comporta, come pure si è talora ritenuto²⁰⁵¹, che su di esso la contraffazione non possa incidere direttamente; piuttosto essa impone di visualizzare come punto di incidenza oggettivo dell'attività illecita il bene immateriale inteso come strumento per lo svolgimento di un'attività di impresa. Per questa ragione il danno emergente al marchio va visualizzato non tanto come diminuzione del valore di scambio sul mercato del segno quanto come pregiudizio al valore di uso del marchio stesso inteso come fattore produttivo essenziale nell'attività di impresa e come vantaggio competitivo nella gara concorrenziale. A partire da questa caratteristica specifica si è quindi potuto far valere, non a torto, che il parametro di valutazione appropriato non sia quello, standardizzato, del valore obiettivo di mercato (*rei aestimatio*) ma quello fortemente individualizzato dell'*id quod interest*, che postula la quantificazione del danno "sulla base dell'interesse individuale della vittima, cioè tenendo conto dei concreti programmi di utilizzazione del bene leso nella sfera soggettiva del danneggiato"²⁰⁵².

Si tratta dunque di un danno-conseguenza, non di un danno-evento, anche se talora è stata avanzata l'opinione contraria²⁰⁵³, forse nell'intento, comprensibile ma non condivisibile, di rendere più agevole la prova corrispondente.

171.2. *Danno emergente e funzioni giuridicamente tutelate del marchio.* È facile comprendere come il rilievo del danno emergente, inteso nell'accezione ora precisata di pregiudizio alla produttività di uno strumento qualificato dell'attività di impresa, si sia notevolmente accresciuto in corrispondenza dell'evoluzione che ha portato all'emersione della giuridica tutela della funzione promozionale e pubblicitaria del marchio. Abbandonata la concezione classica, secondo la quale la violazione del marchio si esaurisce nella confusione quanto all'origine e nella lesione della funzione distintiva, cresce infatti il numero di situazioni che possono dare luogo a una pretesa risarcitoria anche in assenza della possibilità di ipotizzare mancate vendite dei beni contraddistinti dal marchio anteriore.

L'esempio più ovvio è quello della contraffazione del marchio che gode di rinomanza. Questo gode di protezione ultramerceologica e quindi può essere contraffatto anche in assenza di rischio di confusione del pubblico in conseguenza dell'impiego di un segno identico o confondibile per beni sufficientemente lontani dalla produzione del titolare da consentire di escludere che questi abbia perduto anche una sola unità di vendite in conseguenza della contraffazione; cionondime-

²⁰⁵¹ G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile e comm.*, a cura di A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè, Milano, 1990³, 508 ss., a 509 (con riferimento alle invenzioni).

²⁰⁵² M. LIBERTINI, *Il risarcimento del danno per la violazione di norme generali sulla concorrenza*, cit., 164. Si ricorderà che nel diritto romano lo stesso cavallo poteva ricevere valutazioni assai diverse a seconda che venisse considerato come animale da acquistarsi e venderci sul mercato oppure come componente del *team* di destrieri destinati al tiro di una quadriga.

²⁰⁵³ P.A.E. FRASSI, *I danni patrimoniali*, cit., 98 ss.

no, il pregiudizio all'investimento pubblicitario incorporato nel marchio, all'immagine che questo abbia conquistato sul mercato, può farsi sentire anche in settori merceologici molto distanti da quelli in cui si manifesti il rischio di confusione²⁰⁵⁴.

Ma, a ben vedere, le tipologie di danno emergente che possono assumere rilievo pur in situazioni nelle quali non è neppure ipotizzabile un calo delle vendite che il titolare avrebbe potuto conseguire in assenza della contraffazione vanno ben al di là del caso del marchio che gode di rinomanza; gli esempi si vanno moltiplicando mano a mano che l'esperienza giurisprudenziale si affina e si arricchisce. Si pensi al caso del marchio anteriore registrato ma non usato²⁰⁵⁵; qui, per definizione, una perdita da parte del titolare di profitti da vendite pregresse non è neppure teoricamente prospettabile, visto che queste non sono state ancora intraprese; eppure la contraffazione può far andare in fumo un investimento non solo promozionale ma anche organizzativo non indifferente. Nelle coordinate normativa attuali, il danno emergente corrispondente può essere fatto valere con una certa tranquillità anche se il marchio, con tutta evidenza, non possa rivendicare una notorietà neppure minimale²⁰⁵⁶. Invero, estendendo la considerazione dalla funzione distintiva svolta dal segno sul mercato alle prerogative del titolare del marchio di autodeterminare il campo di significazione del proprio segno al riparo da interferenze pregiudizievoli di terzi, si avverte che l'investimento pubblicitario e organizzativo già è suscettibile di essere vanificato o messo a repentaglio, anche se il marchio dell'attore sia stato solo registrato, ma non ancora usato.

D'altro canto, nella prospettiva più recente, alla compiuta valorizzazione del marchio anteriore possono frapporti contegni ancor puramente preparatori del terzo, non ancora orientati al mercato, come la registrazione di un nome a dominio confliggente²⁰⁵⁷ (e forse anche la registrazione di un marchio confliggente)²⁰⁵⁸, che invece, fin quando si era rimasti nella prospettiva dello sviamento di clientela, erano considerati ininfluenti.

Fin qui si è fatto riferimento a casi nei quali il danno emergente è l'unico pregiudizio ipotizzabile ed è esclusa la configurabilità di un lucro cessante. Per la ve-

²⁰⁵⁴ Come del resto ritenuto, in una sentenza anticipatrice, da Trib. Roma 26 febbraio 1982, in *Giur. ann. dir. ind.* 1528, caso «Rochas», la quale, in un caso in cui il contraffattore aveva venduto prodotti di abbigliamento in violazione del marchio accreditato per profumi e mancava la prova della presenza del titolare sul mercato dell'abbigliamento e quindi di una possibile "perdita di profitto" su questo mercato, ha tuttavia liquidato un (modesto) danno in ragione della "perdita del credito o della fiducia" derivante dall'accostamento inveritiero fra il marchio del titolare e i prodotti del contraffattore e dell'interferenza di questi con la decisione, riservata al titolare, "sui prodotti da immettere sul mercato con il proprio marchio". Per un commento alla sentenza v. P.A.E. FRASSI, *I danni patrimoniali*, cit., 104 s. ove altri richiami alla nota 34 a sentenze che formulano un'analoga argomentazione.

²⁰⁵⁵ Su cui già P.A.E. FRASSI, *I danni patrimoniali*, cit., 108.

²⁰⁵⁶ In senso contrario, in passato, ma in una situazione particolare, App. Milano 17 dicembre 1971, caso «Cowmilk», cit.

²⁰⁵⁷ Trib. Parma 26 febbraio 2001, caso «Fila.net», cit. Per una casistica comprensiva dell'adozione di segni distintivi tipici dei *social network* v. G. SIRONI, *Social Network e segni distintivi*, cit., 283 ss.

²⁰⁵⁸ In argomento v. anche per richiami di giurisprudenza §§ 111 e 123.3.

rità, nella prospettiva nuova, vengono anche alla ribalta situazioni nelle quali i due danni possono concorrere. Alcune ipotesi di uso del marchio altrui possono travalicare i limiti delle libere utilizzazioni: ad es. l'uso pubblicitario del marchio di una casa automobilistica nell'insegna di un riparatore può esorbitare il fine informativo nei cui limiti esso sarebbe ammesso²⁰⁵⁹ ed, a seconda dei casi, produrre solo un danno emergente (se il titolare del marchio non ricavi redditi dall'attività di riparazione) oppure un lucro cessante o una combinazione fra le due tipologie di danno.

Ancora: si pensi al caso delle importazioni parallele. Si è visto che queste possono provocare un lucro cessante al titolare del marchio e con quale metodologia di calcolo esso vada determinato²⁰⁶⁰; ora si tratta di prendere atto che nel diritto dei marchi attuale può profilarsi anche un rilevante danno emergente. Nelle nuove coordinate normative, infatti, il titolare pare avere diritto di autodeterminare, al riparo di interferenze di terzi, i diversi messaggi che egli affida al segno in relazione ai diversi mercati legislativamente tipizzati²⁰⁶¹. Nei diversi mercati, i messaggi in ordine al livello qualitativo e alla reputazione del marchio potrebbero essere anche sensibilmente divergenti: sui mercati più ricchi il marchio potrebbe riferirsi a beni di prima scelta e muniti di assistenza pre- e post-vendita e a servizi complementari che ne incrementano il valore per i consumatori, mentre per i mercati più poveri esso potrebbe riferirsi a beni, principali e "complementari", meno appetibili. In questa prospettiva, l'irruzione sui mercati "privilegiati" di beni destinati dal titolare ai mercati meno favoriti potrebbe compromettere l'investimento (non solo pubblicitario, ma anche organizzativo: allestimento della rete di distribuzione e apprestamento di servizi collaterali) effettuato dal titolare. Si tratterebbe, allora, di atto di contraffazione contro cui non sarebbe sufficiente la previsione di rimedi inibitori, perché esso sarebbe produttivo anche di danno risarcibile. E, più precisamente, la risarcibilità potrebbe essere visualizzata, oltre e più ancora che sotto il profilo del lucro cessante, sotto quello del danno emergente: il capitale di reputazione investito nel marchio sui mercati privilegiati sarebbe pregiudicato dall'afflusso di beni provenienti da quelli sfavoriti²⁰⁶².

La stessa linea di demarcazione fra danno emergente e lucro cessante può essere dal canto suo sottile e incerta, come è da attendersi visto che si tratta di di-

²⁰⁵⁹ Cass. 21 ottobre 1998, n. 10416, caso «Autogerma», cit.

²⁰⁶⁰ Moltiplicando il differenziale fra il prezzo di vendita nel Paese di importazione e quello nel Paese di prima immissione in commercio per il numero di unità vendute dall'importatore parallelo: § 169.2.

²⁰⁶¹ § 148.

²⁰⁶² Vi è di più: se si assumesse (secondo quanto ipotizza, con il vigore speculativo che gli è consueto, da D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 465) che l'ordinamento tuteli la prerogativa del titolare del marchio (e degli altri diritti di proprietà intellettuale) di determinare il numero di beni protetti presenti sul mercato indipendentemente dal perseguimento di scopi ulteriori, che attengono alla massimizzazione del benessere collettivo, ne conseguirebbe, fra l'altro, che al titolare sarebbe consentito di praticare una discriminazione di prezzi fra i mercati geografici legislativamente tipizzati (per un'argomentazione analoga, sia pur riferita principalmente ai brevetti per invenzione, v. T. EINHORN, *The Impact of the WTO Agreement on TRIPS*, cit.).

stinzione di carattere eminentemente classificatorio e non normativo. Non può escludersi che il titolare del marchio pretenda il risarcimento del danno futuro, ad es. quando la contraffazione ancor sia in atto durante il processo per non essere stata bloccata da un provvedimento inibitorio interinale²⁰⁶³; e, d'altro canto, gli effetti della violazione in termini di vendite perdute e quindi di lucro cessante possono prolungarsi anche su di un orizzonte futuro, nonostante l'attuazione delle misure di contrasto messe in atto dal titolare e alla cui riparazione è preordinato il risarcimento del danno emergente. I danni futuri nel diritto "primo" dell'illecito civile sono ritenuti pacificamente risarcibili al loro valore attuale se attendibilmente prevedibili nel loro ammontare e ivi sono ritenuti indiscutibilmente configurabili come voci sia di lucro cessante sia di danno emergente²⁰⁶⁴; e non vi è ragione per non adottare la stessa soluzione nel diritto "secondo" della violazione della proprietà intellettuale.

Piuttosto, l'attenzione dell'interprete dovrà essere rivolta con eguale cura ad evitare sia lacune sia duplicazioni: le prime, perché conducono a un ristoro inadeguato rispetto all'entità effettiva del danno, le seconde perché introdurrebbero una dimensione punitiva e afflittiva che è estranea alla composizione del pregiudizio risarcibile nelle sue due componenti di danno emergente e di lucro cessante²⁰⁶⁵. Particolarmente istruttiva risulta a questo riguardo la situazione che si determina nel caso di vendite di prodotti "tarocchi": dove, come si è accennato, può ben essere che la vendita dei beni "piratati" non abbia alcuna incidenza immediata sull'andamento delle vendite di beni originali²⁰⁶⁶; epperò resta da domandarsi se un effetto immediato e diretto non possa essere preventivato e documentato, da ricollegarsi alla determinazione della clientela abituale del prodotto originale "di lusso" di astenersi da acquisti futuri in ragione della massiccia presenza di imitazioni dozzinali. Se la domanda ricevesse risposta positiva, resterebbe da chiedersi come vada inquadrato il danno risarcibile; e la risposta dovrebbe articolarsi in due passaggi. Il titolare ha diritto al risarcimento del danno emergente, da commisurarsi con il costo di strategie di comunicazione e promozionali idonee a scongiurare l'eventualità di una disaffezione della propria clientela; ma anche del lucro cessante, in misura residuale, a compensare le mancate vendite che potessero permanere lungo un certo arco di tempo in conseguenza dell'illecito subito. Il compito di coordinare queste due componenti fra di loro si presenta, evidentemente, come delicato; e sulla metodologia da seguire si dovrà ritornare con qualche nota-

²⁰⁶³ E v. App. Milano 7 ottobre 2010, caso «fosfatidilserina», cit., in materia brevettuale.

²⁰⁶⁴ Così ad es. Trib. Torino 20 febbraio 2012, caso «Annozero», cit. (*obiter*) e Cass. 23 gennaio 2002, n. 752, Assitalia c. Bartoloni, in *Resp. civ. e previdenza* 2002, 738 ss., con nota di R. CARANTÀ, *Sulla diretta applicabilità delle direttive comunitarie: il caso della Direttiva 84/5/CEE, seconda direttiva in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione autoveicoli*, caso «Bartoloni».

²⁰⁶⁵ In argomento v. già § 160.5; sulla componente afflittivo-sanzionatoria del danno morale v. però § 172.4.

²⁰⁶⁶ Sui termini della questione v. § 169.2.

zione²⁰⁶⁷; ma va fin d'ora segnalato come esso non possa essere assolto in maniera adeguata se non evitando, per l'appunto, tanto lacune quanto duplicazioni.

171.3. *Le due componenti del danno emergente: A) gli esborsi pregressi (e le spese future) del titolare.* Nel determinare il danno emergente vengono di consueto prese in considerazione due componenti. La prima si concreta nelle spese in cui sia incorso il titolare del diritto per accertare e documentare l'illecito, come anche per fronteggiarlo. Il riferimento è alle spese sostenute per l'attività di vigilanza e documentazione della contraffazione svolta ad es. da un'agenzia investigativa, che vanno liquidate per l'intero ammontare provato²⁰⁶⁸. In linea di principio dovrebbero trovare ristoro all'interno di questa voce tutte le spese che si collocano in ragionevole collegamento con la prova e il contrasto dell'illecito²⁰⁶⁹. Sotto questo profilo potrebbero venire in considerazione, oltre alle spese di investigazione, anche i costi degli spazi pubblicitari acquistati sui giornali per la pubblicazione di diffide o di comunicati miranti ad avvertire i consumatori dello specifico rischio di inganno²⁰⁷⁰; non, però, i costi di un programma di monitoraggio sistematico della contraffazione, che pur sia valso a portare alla luce lo specifico episodio di contraffazione²⁰⁷¹. Un altro limite alla risarcibilità di questi esborsi è costituito dal necessario coordinamento con il regime delle spese giudiziali, le quali trovano la propria esclusiva disciplina nelle previsioni del c.p.c. Non sempre la distinzione è però così chiara, ad es. in relazione al costo degli accertamenti di laboratorio che il titolare debba commissionare per verificare se il bene "sospetto" sia effettivamente contraffatto²⁰⁷².

Accade talora anche che nel danno emergente risarcibile vengano incluse voci di spesa quali i costi affrontati per ottenere le copie autentiche dei certificati di re-

²⁰⁶⁷ § 171.4.

²⁰⁶⁸ Così Trib. Milano 26 febbraio 2009, caso «Valentino», cit. V. però i richiami di giurisprudenza difforme in A. GENOVESE, *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, cit., 145-146, nota 12.

²⁰⁶⁹ In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012, 563.

²⁰⁷⁰ Così v. M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 168; G. RATTI, *Il risarcimento del danno*, cit., 360 e R. BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione*, cit., 391.

²⁰⁷¹ La precisazione è in M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 168.

²⁰⁷² Si ammette però di solito che siano recuperabili nel procedimento civile per danni, e a titolo di danno emergente, le spese sostenute nel giudizio penale per la costituzione di parte civile: M.S. SPOLIDORO, G. RATTI e R. BICHI, *opp. locc. citt.*; per prese di posizione di segno opposto v. però A. GENOVESE, *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale*, cit., 145-146, nota 12. Secondo Trib. Milano 14 febbraio 2008, Nest Italia s.r.l. c. Plan Holding GmbH, in *Giur. ann. dir. ind.* 5270, caso «pannello radiante», non sarebbero ripetibili le spese della consulenza tecnica di parte – nella specie originanti da una consulenza tecnica di ufficio disposta dal giudice – se non in caso di lite temeraria. La presa di posizione, che, secondo l'autorevole nota di commento sarebbe condivisibile per quanto concerne le spese affrontate per acquisire pareri stragiudiziali da parte di esperti del settore che fanno successivamente ingresso come documenti prodotti dalle parti, può destare perplessità in relazione alle spese di partecipazione al subprocedimento di consulenza tecnica, visto che questa fa parte integrante e necessaria del contraddittorio.

gistrazione dei marchi²⁰⁷³. A sua volta, il “fermo doganale” delle merci, che il titolare del diritto può richiedere prima di adire la magistratura, comporta dei costi, per l’immagazzinamento delle merci sequestrate e per il pagamento delle cauzioni previste a salvaguardia di diritti di terzi; e parrebbe che anche questi costi, collegati al procedimento amministrativo corrispondente, possano essere recuperati dal titolare a titolo di danno emergente nel procedimento civile successivo²⁰⁷⁴.

171.4. B) *La seconda componente del danno emergente: il pregiudizio alla produttività del marchio e le spese necessarie per ripristinarla.* Di regola è però la seconda componente del danno emergente provocato dalla contraffazione del marchio che assume maggior rilievo. Essa va ricollegata, come si è detto, non tanto al pregiudizio alla funzione distintiva del segno, la quale tende a tradursi in un rischio di confusione che produce una diminuzione delle vendite e trova quindi ristoro nel risarcimento del danno da lucro cessante, ma nelle molteplici e variegate forme che può assumere la lesione della funzione promozionale e pubblicitaria assegnata al marchio contraffatto.

Questo spostamento di baricentro è particolarmente percepibile nel caso del conflitto del terzo tipo: giustamente si è ritenuto di “particolare utilità” il ricorso a questa voce di danno in relazione a marchi che godono di rinomanza, per i quali può essere più difficile e talora impossibile provare un lucro cessante derivante da diminuzione delle vendite²⁰⁷⁵, in particolare quando il terzo usi il segno identico o simile per beni merceologicamente distanti²⁰⁷⁶.

Occorre ora aggiungere che non si può escludere d’altro canto che un danno emergente sia riscontrabile anche nella più tradizionale ipotesi del secondo conflitto. In linea di fatto, il rischio di confusione istituisce una *communicatio* fra i segni che può non solo comportare profitti perduti dal titolare del marchio anteriore ma anche una menomazione dell’accreditamento e dell’immagine che questo abbia saputo conquistare sul mercato, anche se questo non si sia necessariamente tradotto nella reputazione di cui beneficiano i marchi rinomati. In linea di diritto, non va trascurato il dato normativo, più volte richiamato, in forza del quale la unitarietà della disciplina della fattispecie acquisitiva, della circolazione e dell’estinzione dei marchi ordinari e che godono di rinomanza sta a testimoniare di una – pur atte-

²⁰⁷³ In questo senso Trib. Bologna 19 luglio 2005, caso «Polo Ralph Lauren», cit.

²⁰⁷⁴ Sul tema – e sulle difficoltà connesse alla possibilità di ottenere anche una “condanna in futuro” in relazione ad esborsi che possono non essere ancora per intero effettuati –, v. il mio *Le misure doganali a tutela della proprietà intellettuale*, cit., 1280-1281 e 1292.

²⁰⁷⁵ R. BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione*, cit., 392 s.

²⁰⁷⁶ Vero è che, in seguito all’evoluzione giurisprudenziale inaugurata dalla sentenza di Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durfee», cit., si presentano anche casi nei quali la contraffazione del marchio che gode di rinomanza avviene attraverso l’uso del marchio stesso per beni o simili, determinando quindi la probabilità che al danno emergente si accompagni un lucro cessante. In queste ipotesi la giurisprudenza talora procede alla liquidazione del danno in somma globale, comprensiva di entrambe le voci, facendo – giustamente – applicazione della regola per cui la liquidazione deve tenere “conto di tutti gli aspetti pertinenti” ai sensi del 1° comma dell’art. 125 c.p.i.: v. App. Milano 19 marzo 2005, caso «Montblanc/Genius», cit.

nuata – tutela della funzione promozionale anche nei primi; di tal che anche in essi la lesione della funzione promozionale medesima può assumere rilievo in quanto, si intende, sia conseguenza ulteriore di un pregiudizio alla funzione distintiva²⁰⁷⁷.

D'altro canto, non vi è ragione di dubitare che nel primo tipo di conflitto la funzione pubblicitaria del marchio riceva tutela immediata e diretta, sia pur con le precisazioni – e le cautele – che si è visto a suo tempo imporsi in relazione a questa assai particolare subfattispecie²⁰⁷⁸.

Vi è dunque da attendersi che la determinazione del danno emergente vada differenziata in funzione della tipologia di marchi e di conflitti; e che passi da un massimo ricollegabile alla contraffazione dei marchi che godono di rinomanza a un minimo corrispondente al secondo conflitto. Anche se il tema non sembra essere stato specificamente esplorato dalla giurisprudenza, è anche verosimile che il danno emergente all'investimento pubblicitario incorporato in un marchio speciale assuma caratteristiche diverse rispetto a quelle che esso assume quando la contraffazione incida su di un marchio generale: in quest'ultimo caso appare assai più rilevante il potenziale di propagazione del discredito che possa derivare dalla contraffazione²⁰⁷⁹.

Nel conflitto del terzo tipo, si distingue fra pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del marchio anteriore. La distinzione pare assumere rilievo non solo al fine di individuare le condizioni specifiche richieste al fine dell'accertamento del ricorrere di questa subfattispecie²⁰⁸⁰, ma anche per mettere a fuoco le caratteristiche del danno emergente provocato nelle diverse ipotesi; e sotto questo profilo pare mantenere un qualche valore esplicativo anche in relazione alla contraffazione di marchi che non godano di notorietà, a patto, si intende, che si apportino tutti gli adattamenti qualitativi e quantitativi che possano rendersi necessari in queste ultime situazioni.

Quanto al pregiudizio al carattere distintivo, viene visualizzato un danno che attiene all'annacquamento del segno anteriore, alla diluizione della sua (maggiore o minore) efficacia individualizzante. Si tratta, in questo caso, di determinare quale possa essere il vantaggio competitivo che derivava al titolare del marchio anteriore che goda di rinomanza dal collegamento biunivoco nella mente del pubblico fra il segno e il prodotto; quali dimensioni assuma il pregiudizio ricollegato all'allentamento o all'offuscamento (*blurring*) di quel legame biunivoco; se siano possibili – e quanto costino – campagne di comunicazione e promozionali che siano in grado di ricostituire il collegamento compromesso dalla contraffazione.

Anche qui viene istintivo pensare che questo pregiudizio sia limitato ai marchi

²⁰⁷⁷ §§ 7 C), 42.1 e 132.1. Sulla graduazione della tutela della funzione pubblicitaria nei tre tipi di conflitto suggerita dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Poiars Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWords», cit., par. 97 ss., v. § 130.4.

²⁰⁷⁸ §§ 130.4 e 171.2.

²⁰⁷⁹ Il tema è stato approfondito però dalla giurisprudenza che si è occupata del danno all'immagine della produzione di una casa automobilistica e che ha ritenuto limitato a una singola linea di vetture, l'Alfa, il discredito gettato dalla trasmissione ritenuta denigratoria: v. Trib. Torino 20 febbraio 2012, caso «Annozero», cit.

²⁰⁸⁰ §§ 68-69 e 138-139.

che godono di rinomanza; e tuttavia la pratica giudiziaria mostra casi nei quali la perdita di carattere distintivo si manifesta come esito anche di episodi di conflitto del secondo tipo. Si pensi al caso di un marchio “ordinario”, che abbia subito una sorta di “oscuramento” od offuscamento ad opera di un marchio confondibile per la stessa tipologia di beni, come può avvenire quando il terzo contraffattore sia impresa che dispone di risorse maggiori del titolare del marchio anteriore e sia in grado di orchestrare “una massiccia campagna promozionale” confusoria²⁰⁸¹, tale da fare svanire l’investimento promozionale che il titolare avesse originariamente profuso nel segno. Il danno emergente può anche risultare irrimediabile, tale cioè da non essere suscettibile di venire rimosso con campagne correttive idonee a “rilanciare” il segno anteriore; e questo risultato avverso può forse essere più facile se il marchio anteriore non avesse già in partenza un forte radicamento presso il pubblico. In questo caso si è ritenuto presente un danno emergente, identificandolo nell’intero valore di mercato del marchio anteriore²⁰⁸².

Nella sua seconda proiezione, di pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore, l’attenzione è spostata su di un fenomeno diverso dal semplice annacquamento: l’incidenza negativa, sull’accreditamento conseguito dal marchio anteriore, della presenza sul mercato di un segno identico o simile. Questa incidenza negativa è assai di frequente riscontrata in relazione alla vendita di prodotti contraffatti di qualità inferiore a quella dei prodotti originali, produttiva di uno svilimento o di un danno all’immagine del segno imitato²⁰⁸³; ma talora anche semplicemente in relazione alla vendita di prodotti recanti un marchio imitato a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dal titolare²⁰⁸⁴.

È comune peraltro l’affermazione che lo svilimento del marchio contraffatto potrebbe prodursi anche a prescindere dalla qualità dei prodotti recanti il marchio stesso o dal prezzo cui essi sono venduti: nel caso di beni circondati da un’aura di prestigio e di esclusività, il “disorientamento” del pubblico che improvvisamente li trovi disponibili al di fuori dei circuiti commerciali abituali può infatti prodursi quale che sia il livello qualitativo o di prezzo dei prodotti imitanti²⁰⁸⁵.

Quali parametri vanno, dunque, impiegati per apprestare congruo ristoro a

²⁰⁸¹ Le parole sono tratte da Trib. Milano 17 marzo 2012, Barex Italiana s.r.l. c. Capellissime s.r.l. e Tchang Luis Roger, in *Giur. ann. dir. ind.* 5870, caso «Capellissimo/Capellissime».

²⁰⁸² Trib. Milano 17 marzo 2012, caso «Capellissimo/Capellissime», cit. Nel caso di specie, la quantificazione era stata agevolata dalla circostanza che la convenuta avesse offerto, in fase di conciliazione, di acquistare il marchio anteriore per € 50.000, senza poi dare seguito alla sua offerta. I giudici milanesi hanno quindi avuto buon gioco a quantificare il danno emergente in questa somma, sulla base del ragionamento che il valore del marchio anteriore sarebbe stato azzerato dalla contraffazione.

²⁰⁸³ Trib. Milano 21 febbraio 2009, caso «FaberGé/Faberge», cit.; Trib. Milano 30 gennaio 2009, Basic Trademark SA e Kappa Italia s.p.a. c. Bennet s.p.a. e Italtrade s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5401, caso «Robe di Kappa», ove ampi richiami; Trib. Napoli 14 gennaio 2003, Kodak s.p.a. c. Centro Napoletano Distribuzione s.a.s. di Di Bennardo Giuseppina, in *Riv. dir. ind.* 2003, II, 360 ss. con nota di M. MOLFA, *Osservazioni in tema di risarcimento del danno da contraffazione*.

²⁰⁸⁴ Trib. Roma 29 febbraio 2008, caso «Pecorella», cit.

²⁰⁸⁵ Trib. Milano 21 febbraio 2009, caso «FaberGé/Faberge», cit.

pregiudizi così caratterizzati? Sul piano teorico, vi è concordia sulla circostanza che in linea di principio il risarcimento dovrebbe essere commisurato all'ammontare delle spese necessarie per portare il marchio contraffatto allo *status quo ante* precedente alla contraffazione²⁰⁸⁶. E sembra condivisibile l'idea che le risorse corrispondenti vadano determinate sulla base di una valutazione individualizzata, incentrata sull'individuazione di programmi credibili per riportare il marchio alla situazione di partenza: qui, come si è detto, non si tratta tanto di compensare la perdita del valore di scambio di mercato del bene pregiudicato ma di restituire ad esso la produttività perduta²⁰⁸⁷. Un rimedio ben temprato dovrebbe dunque prendere le mosse dalla ricognizione circostanziata del perimetro del danno emergente arrecato dalla contraffazione: e si tratta allora di prendere intanto atto che le misure correttive richieste nel caso di annacquamento sono diverse da quelle che si rendono necessarie quando il pregiudizio sofferto dal marchio sia riconducibile alle diverse forme di discredito che si sono poc'anzi menzionate. Così, vi potranno essere situazioni nelle quali il pregiudizio non sia limitato alla variazione negativa nella percezione dei consumatori, ma possa estendersi a una perdita di radicamento fra i distributori e gli intermediari; e in questo caso potrà doversi prendere in considerazione la necessità di riconquistare la fedeltà di questi ultimi con concessioni più o meno sostanziose sotto il profilo economico, con politiche di sconti, abbuoni o simili²⁰⁸⁸.

L'assolvimento di un compito così individuato richiederebbe evidentemente una valutazione prognostica e prospettiva, e non retrospettiva: la contraffazione "incide su un'attività" di impresa in corso e "deve tenere conto dei costi dei programmi di recupero che l'impresa può essere indotta a impostare a seguito del fatto dannoso"²⁰⁸⁹.

Di rado, però, le sentenze ricorrono a una valutazione prognostica e prospettiva. Vi sono per la verità eccezioni, che però non riguardano direttamente la materia della contraffazione dei marchi, ma temi circostanti – e neppur tanto vicini – come la quantificazione del discredito derivante a una linea di prodotto (le autovetture "Alfa" della FIAT) da una trasmissione televisiva denigratoria o la liquidazione forzata di un'intera azienda a seguito di un illecito *antitrust*²⁰⁹⁰.

²⁰⁸⁶ M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 168; G. RATTI, *Il risarcimento del danno*, cit., 360 e R. BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione*, cit., 391.

²⁰⁸⁷ M. LIBERTINI, *Il risarcimento del danno per la violazione di norme generali sulla concorrenza*, cit., 164, 169 ss. A 170 ss. l'A. intraprende un esercizio di determinazione del danno di tipo analitico e lo basa sulla nozione di bilancio "virtuale"; l'approccio merita ogni attenzione ma soffre di diverse limitazioni, esplicitate dallo stesso A. (a 172 ss.), fra le quali il rischio di duplicazione delle voci. Ci si può chiedere inoltre se la dicotomia fra voci di conto economico e di stato patrimoniale sia significativa al fine di distinguere fra lucro cessante e danno emergente (l'A. non prende posizione sul punto).

²⁰⁸⁸ In questo senso Trib. Roma 29 febbraio 2008, caso «Pecorella», cit.

²⁰⁸⁹ M. LIBERTINI, *Il risarcimento del danno per la violazione di norme generali sulla concorrenza*, cit., 170.

²⁰⁹⁰ V. rispettivamente Trib. Torino 20 febbraio 2012, caso «Annozero», cit. e App. Milano 24 dicembre 1996, Telsystem c. Telecom Italia s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 3636, caso «Telsystem».

Invece risulta assai frequente nella giurisprudenza una valutazione retrospettiva. In questa visuale, il parametro di riferimento è di regola individuato nelle spese promozionali e pubblicitarie affrontate dal titolare nel passato, non quelle stimate necessarie nel futuro. Viene in particolare richiesta la documentazione delle spese pubblicitarie – talora descritte anche come “campagne stampa” – affrontate nel periodo precedente, con specifico riferimento al settore merceologico interessato; da queste somme viene ricavata una media; e si prende in considerazione una certa quota (ad es. il 10%), moltiplicandola per il numero di anni per i quali è durata la contraffazione, sulla base dell’assunto, condivisibile, che l’investimento pubblicitario compensativo debba essere tanto maggiore quanto più a lungo sia durato l’illecito²⁰⁹¹. Se dunque in alcune decisioni la liquidazione “equitativa” assume un grado di analiticità piuttosto elevato, altre volte il danno emergente è determinato più sbrigativamente, venendo di volta in volta ragguagliato agli “ingenti costi promozionali sostenuti, stimati nel 10% del fatturato”²⁰⁹² o altrimenti calcolato in somma forfettaria globale²⁰⁹³, che può addirittura, lo si è visto, coincidere con l’intero valore di scambio del marchio²⁰⁹⁴.

Le ragioni di questa preferenza per una valutazione retrospettiva si comprendono. Anche con riguardo al danno emergente vale la regola – spesso ribadita anche con specifico riferimento al c.d. “svilimento” del marchio –²⁰⁹⁵ secondo la quale per il riconoscimento del danno in questione non è sufficiente la sua prospettazione astratta, occorrendo a questo scopo sufficienti elementi indiziari. È quindi comprensibile che la parte attrice, soprattutto in relazione a controversie di valore non ingentissimo, come spesso sono le cause in materia di contraffazione di marchio, preferisca circoscrivere il proprio sforzo probatorio a elementi che tutto sommato possono essere documentati senza sforzi eccessivi, come le serie “storiche” dell’investimento promozionale pregresso, piuttosto che imbarcarsi in prospettazioni ipotetiche troppo complesse. A ben vedere, infatti, una valutazione prognostica e prospettiva richiede la formazione di due serie di valutazioni ipotetiche, l’una relativa alla produttività futura del marchio in epoca successiva in assenza di interventi, l’altra sulla dimensione qualitativa e sulla composizione quantitativa degli interventi promozionali e organizzativi capaci di apportare una cor-

²⁰⁹¹ È questo il modo di procedere attestato da Trib. Milano 26 febbraio 2009, caso «Valentino», cit. e, parrebbe, da Trib. Milano 20 marzo 2014, caso «confezioni di patatine», cit.

²⁰⁹² Trib. Milano 30 gennaio 2009, caso «Robe di Kappa», cit.

²⁰⁹³ Per l’ammontare di € 50.000 senza esplicito riferimento ad alcun parametro, accolto da Trib. Roma 29 febbraio 2008, caso «Pecorella», cit. Una somma forfettaria, di € 15.000, è riconosciuta da Trib. Milano 21 febbraio 2009, caso «Fabergé/Faberge», cit., in relazione a un “danno morale” che peraltro teneva conto della reputazione del segno (sull’interferenza fra i due profili v. § 172.3); l’importo di € 25.000 è dal canto suo stato ritenuto adeguato, di nuovo senza riferimento esplicito a parametri quantitativi, se non la breve durata della contraffazione, da App. Milano 19 marzo 2005, caso «Montblanc/Genius», cit.

²⁰⁹⁴ Trib. Milano 17 marzo 2012, caso «Capellissimo/Capellissime», cit.

²⁰⁹⁵ Ad es. da Trib. Catania 6 marzo 2008, caso «Belveste/Belvest», cit. e da Trib. Bologna 19 luglio 2005, caso «Polo Ralph Lauren», cit.

reazione idonea a riportare la produttività del marchio allo *status quo ante*, che sono entrambe estremamente fragili e delicate²⁰⁹⁶.

171.5. *Profili applicativi*. Entro queste coordinate, vanno affrontate alcune questioni applicative che si presentano nella liquidazione del danno emergente. La prima attiene al caso, tutt'altro infrequente, in cui lo stesso marchio anteriore subisca contemporaneamente più contraffazioni²⁰⁹⁷. Se, come è plausibile, i diversi contraffattori operano indipendentemente l'uno dall'altro, la regola di diritto di partenza è, almeno teoricamente, chiara: ciascun contraffattore non è solidalmente responsabile per il danno causato dagli altri²⁰⁹⁸, per la stessa ragione per la quale il proprietario di una vettura che abbia subito due urti in incidenti diversi non può chiedere a sua scelta il ristoro dell'intero danno a uno dei due automobilisti. Passando però dalle premesse alle conseguenze la situazione si fa meno chiara: diventa infatti difficile per il titolare sostenere che le misure correttive da lui intraprese siano specificamente rivolte a contrastare il pregiudizio cagionato da questo piuttosto che quel contraffattore. E d'altro canto difficilmente i diversi contraffattori sono convenuti nello stesso giudizio, cosicché diviene impossibile un accertamento in contraddittorio fra di essi della riferibilità delle spese correttive all'uno o all'altro autore della violazione.

In questo contesto l'unica via d'uscita è offerta dalla possibilità di una valutazione equitativa²⁰⁹⁹; la quale, va segnalato, può più facilmente poggiare su elementi retrospettivi, che consentono di calibrare il risarcimento sulla quota di mercato di ciascun autore della violazione, piuttosto che su prospettazioni prognostiche, dove può risultare davvero impossibile fornire una teoria sostenuta da ipotesi attendibili ed evidenze di sostegno che allochino il danno al contrasto di una violazione piuttosto che dell'altra.

Può d'altro canto ritornare il quesito, ricorrente²¹⁰⁰, se la pretesa al risarcimento del danno competa al titolare del diritto anteriore o, in via esclusiva o concorrente, a uno o più fra i suoi licenziatari. Di primo acchito si potrebbe pensare che il danno si manifesti in capo al solo titolare del marchio, visto che è questo il soggetto cui appartiene il bene che subisce la lesione. Questo rilievo ha certo una sua attendibilità e può quindi essere preso come punto di partenza. Certo, può essere che la spesa per investigare la violazione sia stata in fatto sostenuta da un licen-

²⁰⁹⁶ Anche se gli sforzi rivolti in questa direzione possono essere coronati da successo, in particolare attraverso lo strumento della consulenza tecnica: v. Trib. Torino 20 febbraio 2012, caso «Annozero», cit. (dove peraltro, si ricorderà, la posta in gioco era particolarmente elevata e ammontava a parecchi milioni di euro). Tuttavia la «tenuta» in sede di appello di una ricostruzione «prognostica» del danno emergente può essere molto dubbia, come dimostrato in modo eloquente da App. Milano 24 novembre 2010, caso «Notte degli Oscar», cit., peraltro resa in materia di diritto d'autore.

²⁰⁹⁷ Come sembra essere avvenuto nel caso esaminato da Corte di Giustizia 27 aprile 2006, caso «Mouette», cit., par. 19.

²⁰⁹⁸ Così anche M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 169.

²⁰⁹⁹ In questo senso anche M.S. SPOLIDORO, op. loc. ult. cit.

²¹⁰⁰ §§ 120, 163, 169.2, 169.3, 169.5, 170.5, 172, 173.2, 173.3 e 185.5.

ziatario; ed, in particolare se si tratta di un licenziatario esclusivo, l'accollo di questo esborso può derivare dalle previsioni contrattuali o dalle norme dispositive della legge applicabile²¹⁰¹. Né è detto che le spese “correttive” del danno arrecato dalla contraffazione facciano necessariamente capo al solo titolare. Può dunque essere che il licenziatario, parte del giudizio, possa provare di avere sostenuto o di essere destinato a sostenere esborsi corrispondenti alle voci di danno emergente qui esaminate; e in questo caso sarà a lui che competerà direttamente il ristoro corrispondente²¹⁰².

Sempre in un'ottica “di dettaglio”, è appena il caso di aggiungere che le modalità di calcolo e di liquidazione del danno emergente considerate nel § precedente valgono per i casi in cui siano stati usati effettivamente sul mercato sia il marchio anteriore violato sia segno successivo impiegato dal contraffattore. Nel caso in cui invece l'uno o l'altro segno non siano stati (ancora) usati sul mercato può, come si è visto, sussistere tuttavia una contraffazione produttiva di danno emergente²¹⁰³; ma le modalità di quantificazione si discosteranno dai parametri consueti (che ad es. prendono come base una quota delle spese pubblicitarie pregresse, che, in questo caso, per ipotesi mancano) per adattarsi alla situazione concreta; anche qui l'“equo apprezzamento delle circostanze del caso” di cui al 2° comma dell'art. 2056 c.c. o la considerazione “di tutti gli aspetti pertinenti” di cui al 1° comma dell'art. 125 c.p.i. mostrano la via maestra da seguire.

171.6. *Considerazioni conclusive sul danno emergente.* Prima di abbandonare il tema, conviene fissare due punti che – diversamente dei precedenti – di dettaglio non sono e che entrambi concernono la perimetrazione del danno emergente risarcibile.

Sotto un primo profilo, occorre riallacciarsi ad una riflessione precedente. Anche l'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore costituisce contraffazione, anche se esso non si accompagna a un pregiudizio del medesimo carattere distintivo o notorietà²¹⁰⁴. Si tratta di una scelta discutibile compiuta dal diritto europeo e che segna un punto di distacco netto rispetto all'opposta soluzione accolta dal diritto statunitense, dove invece il vantaggio disgiunto da pregiudizio non comporta contraffazione²¹⁰⁵. Ciò detto, occorre anche ricordare che, in assenza di un detrimento al carattere distintivo e alla notorietà, mancano i presupposti per potere ipotizzare un danno emergente che consegua all'illecito di contraffazione; e che, nelle coordinate del nostro sistema, non basta la prova della

²¹⁰¹ In argomento v. *infra*, § 185.2.

²¹⁰² Analoga valutazione potrebbe ripetersi per il distributore, se si superasse la pregiudiziale – ma forse non persuasiva: § 163 – esclusione della legittimazione attiva del distributore: può essere questo il soggetto che si trova in prima linea nel patire le conseguenze derivanti, ad es., dalla presenza sul mercato di importazioni parallele di prodotti di diversa composizione qualitativa o fuori catalogo e che quindi è destinato a far fronte ai costi di riposizionamento del marchio violato.

²¹⁰³ § 171.2.

²¹⁰⁴ § 168.3.

²¹⁰⁵ §§ 7 C) e 114.3.

lesione occorrendo una precisa dimostrazione della perdita che ne sia conseguenza immediata e diretta²¹⁰⁶, fermo restando, si intende, che gli utili conseguiti dall'autore della violazione possono essere oggetto di un obbligo di restituzione ai sensi del 3° comma dell'art. 125 e quindi "in alternativa al risarcimento del lucro cessante" e non di un danno emergente che comunque non compete²¹⁰⁷.

Da un punto di vista testuale, queste considerazioni valgono per i marchi che godono di notorietà; ma, data l'attenuazione della tutela dei valori pubblicitari e promozionali del marchio cui si assiste nelle ipotesi di primo e soprattutto di secondo conflitto, esse vanno ripetute *a fortiori* per i marchi che invece non godano di notorietà.

Va infine rilevato che non è agevole comprendere se e in quale misura il risarcimento del danno emergente si sovrapponga con altre voci di danno ed, in particolare, con il ristoro riferito, secondo il 1° comma dell'art. 125 c.p.i., ad "elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione" e, stando alle categorie civilistiche generali, anche con il danno alla reputazione economica o all'immagine, che fino a tempi recenti era ritenuto sicuramente risarcibile anche a favore degli enti collettivi²¹⁰⁸.

I possibili punti di interferenza sono particolarmente chiari quando l'incidenza negativa della contraffazione si appunti non tanto sul carattere distintivo del marchio anteriore (c.d. "annacquamento") quanto sulla sua notorietà. In questo secondo caso si possono produrre, come si è visto²¹⁰⁹, fenomeni di discredito o di svilimento del marchio anteriore, derivanti vuoi dalla peggior qualità dei beni offerti dal terzo sia dall'offuscamento dell'aura di prestigio e di qualità che circondasse il marchio anteriore. Il coordinamento fra queste tre diverse prospettive in cui può essere riguardato lo stesso fenomeno prodotto dalla contraffazione presuppone però che si sia determinata la nozione di "danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione" ai sensi del 1° comma dell'art. 125 c.p.i.

È questo pertanto il tema cui ora dovrà rivolgersi l'attenzione.

172. D) *Il danno morale*

172.1. *Il dato normativo.* Dunque, secondo il 1° comma dell'art. 125 c.p.i. il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato tenendo conto "di tutti gli aspetti pertinenti", ivi inclusi "nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economi-

²¹⁰⁶ § 168.3 ove richiami. In senso conforme Trib. Torino 26 novembre 2007, caso «monogramma LV», cit., secondo cui "il danno derivante dall'agganciamento di un marchio che gode di notorietà ad opera di prodotti imitativi deve comunque essere provato dalla parte che ne richiede il risarcimento e non può ritenersi esistente di per sé in ragione della commercializzazione di detti prodotti".

²¹⁰⁷ Per uno sviluppo del tema v. § 173.3.

²¹⁰⁸ Fra le molte Cass. 4 giugno 2007, n. 12929, in *NGCC* 2008, 1, con nota di S. OLIARI, *Danno non patrimoniale alle persone giuridiche per errata segnalazione alla Centrale Rischi*, caso «Centrale rischi». Sul punto v. il § 172.

²¹⁰⁹ Al § 171.4.

ci, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”.

La previsione interna trova la sua base di diritto europeo nella (quasi per intero sovrapponibile) lett. a) del par. 1 dell’art. 13 della direttiva *enforcement*²¹¹⁰. Anche se i principi vorrebbero che la nozione di “danno morale” venga determinata in via autonoma sulla base del diritto comunitario²¹¹¹, si ha la netta impressione che in questo caso sia concessa al diritto nazionale una notevole latitudine: dopo tutto si tratta di determinare una componente di danno risarcibile che è indicata come facoltativa piuttosto che indefettibile, e che, comunque, resta sottoposta ad una valutazione di pertinenza e appropriatezza ad opera del giudice nazionale.

Né va trascurato che agli Stati membri è affidato il compito di scegliere, nell’ambito della libertà che viene loro lasciata dall’art. 288 TFUE, le forme e i mezzi più idonei al fine di garantire l’efficacia pratica delle direttive, tenuto conto degli scopi delle medesime²¹¹².

172.2. *La collocazione del danno morale da contraffazione all’interno dei principi generalcivilistici relativi al risarcimento del danno non patrimoniale.* Va sottolineato come l’espresso riconoscimento normativo di un diritto al risarcimento del danno morale patito dal titolare del marchio contraffatto contenuto nel 1° comma dell’art. 125 c.p.i. comporti una notevole semplificazione del quadro normativo, che risulta provvidenziale, in quanto l’individuazione del danno morale derivante dalla contraffazione di un marchio si trova, per ogni altro verso, al centro di un vero e proprio groviglio di questioni.

La prima questione attiene ai già rilevati punti di contatto e interferenza fra il danno emergente inteso come discredito, o, come pure si dice, pregiudizio all’immagine o reputazione del marchio anteriore e quello che nella nostra tradizione era inteso come danno morale patito dal suo titolare. I profili di sovrapposizione si presentano come particolarmente palpabili visto che, in relazione agli enti collettivi, come è noto²¹¹³, il danno alle persone non viene individuato come avviene nel caso delle persone fisiche, con richiamo al *pretium doloris* cui è deputato il compito di far fronte al turbamento transeunte della vittima del danno-reato, ma è piuttosto da intendersi come sanzione irrogata in ragione di una lesione che interferisce con l’immagine dell’ente collettivo o, più precisamente, con la correttezza della percezione dell’ente da parte del pubblico di riferimento²¹¹⁴.

²¹¹⁰ Secondo cui l’autorità giudiziaria nel fissare i danni “tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali ..., nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”.

²¹¹¹ Sul principio dell’autonomia delle nozioni di diritto comunitario rispetto alle corrispondenti nozioni di diritto nazionale v., oltre ai richiami contenuti nei §§ 94.1 e 127.3, Corte UE 18 ottobre 2011 (Grande Sezione), caso «Brüstle», cit., par. 25 ss.

²¹¹² V. fra le molte Corte di Giustizia 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler e a., in *Racc.* 2006, I, 6057, par. 93.

²¹¹³ Il riferimento è qui agli enti collettivi, sulla base dell’assunto che l’attività di impresa sia svolta da un gruppo organizzato (società, consorzio, e così via); ma l’analisi non cambierebbe se il riferimento fosse all’attività di impresa esercitata da una persona fisica.

²¹¹⁴ In argomento v. anche per richiami il mio *I danni morali*, cit., 139-140.

Questa prima difficoltà è destinata ad accrescersi quando poi ci si domandi come il danno morale subito dall'ente collettivo così inteso sia destinato a rapportarsi a quella posizione giuridica soggettiva, talora descritta come "diritto alla reputazione economica" dell'impresa, che, a ben vedere, già in passato sollevava molteplici dubbi quanto al suo fondamento e ammissibilità²¹¹⁵.

L'una e l'altra questione non sfuggirebbero poi a un'ulteriore complicazione che è stata apportata dalla risistemazione generale dell'illecito civile operata dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze c.d. "di San Martino"²¹¹⁶, se non fosse, per l'appunto, grazie al benvenuto riconoscimento del danno morale operato dal 1° comma dell'art. 125 c.p.i. Oggi è infatti divenuto ancor più problematico che in passato trovare una collocazione appropriata per il danno "morale" patito dagli enti collettivi all'interno di un quadro che, a seguito di queste decisioni, riconduce in linea generale la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale al ristoro del "danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome e alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost."²¹¹⁷.

Questa impostazione potrebbe in passato essere apparsa di non sicura trasferibilità dalle persone fisiche agli enti collettivi, salvo che non si percorra la strada, che pare attendibile anche se non scevra di incognite, che fa transitare il riconoscimento della risarcibilità di questa voce di danno non patrimoniale attraverso il riconoscimento di una "situazione giuridica della ... persona giuridica che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione"²¹¹⁸. Per fortuna almeno quest'ultima difficoltà ci è ora risparmiata, come si

²¹¹⁵ Per le ragioni a suo tempo esplorate da P. AUTERI, *La tutela della reputazione economica*, in G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi e G. Caiazza (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, 93 ss., specie a 97 s., e da A. GIULIANI, *La tutela aquiliana della reputazione economica*, in *Contratto e impresa* 1985, 73, e quindi il relazione al rischio che la tutela corrispondente possa condurre all'indebita trasposizione di valutazioni che attengono alla correttezza del contegno nei reciproci rapporti fra imprese concorrenti al distinto piano della giustizia del danno (come pare essere avvenuto nei casi non condivisibilmente decisi da Cass. 25 luglio 1986, Limoni e altro c. Soc. Guerlain, in *NGCC* 1987, I, 386 ss. con nota di M. LIBERTINI e da Pret. Roma 7 aprile 1987 (ord.), Soc. Garavani c. Soc. Postalmart, in *Foro it.* 1987, I, 2887 ss. con nota fortemente critica di G. OLIVIERI).

Nei limiti in cui la tutela della reputazione economica potesse essere riconosciuta (tracciati da Cass. 6 aprile 1998, Min. Sanità c. Martinetti, in *Resp. civ. e prev.* 1999, 137 ss.; Pret. Roma 13 luglio 1989, Soc. Sintec c. Soc. ed. Il Messaggero, in *Dir. inf.* 1990, 171 ss.), essa darebbe luogo a un danno patrimoniale (e, più precisamente, a un danno patrimoniale generico o presunto: così P.G. MONATERI, *Manuale*, cit., 184 s.).

Per altri richiami in materia di reputazione delle persone giuridiche v. G. CRICENTI, *Il danno non patrimoniale*, Cedam, Padova, 1998, 337 ss.

²¹¹⁶ Cass. S.U. 11 novembre 2008, n. 26972, «di San Martino», cit.

²¹¹⁷ Cass. S.U. 11 novembre 2008, n. 26972, «di San Martino», cit., punto 2.7.

²¹¹⁸ Cass. 4 giugno 2007, n. 12929, caso «Centrale rischi», cit. Il riferimento alle "persone giuridiche" è qui effettuato in senso atecnico e quindi con riguardo anche a quegli enti collettivi o gruppi organizzati che non siano, per il nostro ordinamento, dotati di personalità giuridica, in conformità, del resto, alla più moderna terminologia adottata dal diritto comunitario, che descrive come persone

accennava, dalla disposizione espressa del 1° comma dell'art. 125 c.p.i., visto che le sentenze “di San Martino” prevedono che siano tre le specifiche situazioni nelle quali, accanto all'atipico danno patrimoniale, può essere riconosciuto un danno non patrimoniale: quella in cui sia presente un'esplicita previsione di legge, in caso di violazione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e in caso di reato. Qui è ora presente un'espressa disposizione di legge; e quindi diviene superfluo interrogarsi sulla configurabilità di situazioni giuridiche equivalenti ai diritti fondamentali della persona.

Sciolto quest'ultimo nodo, restano i due precedenti.

172.3. *I reciproci rapporti fra danno morale e danno emergente da discredito del marchio anteriore contraffatto.* Quanto al raccordo e coordinamento fra il risarcimento del danno emergente derivante dal discredito e danno morale, due indicazioni pare di potere desumere dal diritto europeo.

La prima è più trasparente: il punto di incidenza dell'uno, il discredito del marchio, è un bene, il marchio per l'appunto e, più precisamente, il valore strumentale del bene all'interno dell'attività di impresa. Il punto di incidenza dell'altro è il soggetto, il titolare del marchio: non a caso la previsione fa riferimento a “il danno morale arrecato *al titolare del diritto* dalla violazione”. Sembra quindi legittimo immaginare che la risarcibilità del danno morale sia specificamente preordinata a visualizzare – e ristorare – le lesioni che attengono alla percezione da parte del pubblico del titolare del marchio e alla sua corretta identificazione nel contesto in cui esso opera²¹¹⁹. Si pensi al caso che il pubblico sia indotto a ritenere che i beni contraddistinti dal terzo siano riconducibili a una sottomarca del titolare del marchio anteriore: qui non si tratta, forse, soltanto della perdita di vendite dei beni contraddistinti dal marchio “genuino” e dell'eventuale discredito del segno anteriore, ma anche di una non corretta percezione delle scelte aziendali, che si traduce in una non corretta rappresentazione del soggetto cui sono attribuiti congegni ad esso in realtà non riferibili.

La prassi giudiziaria porta poi alla ribalta situazioni nelle quali l'uso non autorizzato di un segno identico o simile al marchio altrui comporta il richiamo a valori e riferimenti semantici incompatibili – e talora diametralmente opposti – a quelli che fanno parte del patrimonio ideologico e morale con cui il titolare del marchio si è accreditato presso al pubblico. Si pensi all'impiego dell'espressione psichedelica “Acid” all'interno di un segno che riproduce il cane a sei zampe e può minare l'immagine di seriosa affidabilità conquistata nei decenni dalla compagnia petrolifera “di bandiera”²¹²⁰; si consideri il dissacrante “porco Diesel” che introduce una componente blasfema e indesiderata nella comunicazione aziendale

giuridiche tutti i centri di imputazione diversi dalla singola persona fisica a prescindere dal grado di autonomia patrimoniale di volta in volta riconosciuto al centro di imputazione medesimo.

²¹¹⁹ Ad esclusione, parrebbe, quindi del danno non patrimoniale subito dal licenziatario, che, in effetti, si colloca in una relazione più tenue con il segno contraffatto: sul punto, dubitativamente, anche in ragione della divergente formulazione dell'art. 158 l.d.a., M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 232.

²¹²⁰ Trib. Milano 4 marzo 1999, caso «Agip/Acid», cit.

di un'impresa che vende *jeans*²¹²¹; all'irriverente canzonatura dell'acribia filologica della compassatissima e classicissima casa discografica tedesca quando il logo della "Deutsche Grammophon" venga adornato di porcellini e altre amenità²¹²². Tutte situazioni nelle quali, beninteso, va verificato con la dovuta attenzione se l'uso del terzo non sia assistito da prevalenti ragioni di tutela della libertà di espressione²¹²³; e tuttavia all'eventuale accertamento di illiceità consegue anche la necessaria indagine sulle conseguenze che l'uso non autorizzato – ed indesiderato – del marchio altrui abbia sulla corretta identificazione del suo titolare agli occhi del pubblico di riferimento.

All'interno di queste coordinate, pare divenire possibile scorgere anche la linea di demarcazione ricercata, distinguendo fra il pregiudizio alla produttività del bene aziendale-marchio e il pregiudizio alla corretta identificazione del soggetto che ne è titolare nella sua comunità di riferimento²¹²⁴. La ricostruzione corrispondente sembra coerente con il suggerimento proveniente dal diritto comunitario, che fa riferimento alla rilevanza di "elementi diversi da quelli economici" di cui il giudice deve tenere conto "nei casi appropriati" e in quanto costituiscano un "aspetto pertinente".

172.4. *Funzione sanzionatoria del risarcimento del danno morale e diritto comunitario.* La seconda indicazione proveniente dal diritto comunitario è più significativa, perché si collega al profilo funzionale di questa componente del risarcimento dei danni. Nel nostro ordinamento interno al risarcimento del danno morale è da sempre assegnata una concorrente funzione afflittivo-sanzionatoria. Infatti, se è vero che, in termini generali, il sistema dell'illecito civile si è spogliato della componente sanzionatoria che in origine lo caratterizzava, per dare rilievo assorbente alle funzioni compensativa, restitutoria e deterrente del risarcimento²¹²⁵, vero è però anche che una curvatura afflittiva e punitiva permane nei limiti, pur piuttosto ristretti, nei quali è ammessa l'irrogazione di danni morali²¹²⁶. Non si deve pensare che si tratti di una differenziazione puramente verbale: la specificità del danno morale sotto questo profilo emerge con una certa nettezza quando alla sua funzione si ricolleghino i parametri impiegati per il calcolo e la liquidazione, che non vanno solamente individuati avendo riguardo alla parte lesa, al titolare del marchio anteriore e alle sue caratteristiche soggettive, ma anche alle

²¹²¹ Trib. Torino 9 marzo 2006, caso «Porco Diesel», cit.

²¹²² Trib. Milano 31 dicembre 2009 (ord.), caso «Deutsche Grammophon», cit.

²¹²³ § 139.3.

²¹²⁴ Da questo punto di vista non appare del tutto condivisibile la conclusione, cui è pervenuto Trib. Milano 12 settembre 2012, Flos s.p.a. c. Semeraro Casa e Famiglia s.p.a. e nei confronti di Assoluce Associazione Nazionale delle imprese degli Apparecchi di Illuminazione, in *Giur. it.* 2013, 574 ss., con osservazioni di L. MILLANO, che ha concesso il risarcimento del danno morale in ragione dell'ipotizzato pregiudizio nell'apprezzamento del pubblico e nell'immagine del titolare di diritto d'autore derivanti dalla presenza di prodotti contraffatti. Ma il diaframma fra le due componenti può, come si vede, essere molto sottile.

²¹²⁵ § 160.

²¹²⁶ Sul punto v. anche per richiami il mio *I danni morali*, cit., 137 ss.

connotazioni del danneggiante e del contegno da questi tenuto. In questa prospettiva, vengono in considerazione profili come la gravità dell'illecito²¹²⁷, la sua diffusione e il comportamento successivo dell'autore del medesimo illecito²¹²⁸.

Va altresì tenuto fermo, a questo riguardo, che, nel quadro di riferimento offerto dal nostro diritto interno, non si tratta né di un danno evento, essendo la figura corrispondente stata ripudiata dalla giurisprudenza sia costituzionale che di Cassazione, né di danno *in re ipsa*, estraneo al nostro ordinamento in quanto esso verrebbe irrogato come “pena privata” per un comportamento lesivo e non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno²¹²⁹. Anche in questo caso dunque si tratta di danno che deve essere allegato e provato, assumendo al riguardo particolare rilievo la prova presuntiva che, se pur potrà costituire l'unica fonte di convincimento del giudice, dovrà tuttavia necessariamente basarsi su tutti gli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto²¹³⁰.

Anche sotto questo secondo profilo, la soluzione accolta dal diritto interno sembra raccogliere l'indicazione suggerita dal diritto comunitario, che pare ammettere una curvatura funzionale sanzionatoria e afflittiva se mantenuta nei limiti della pertinenza e dell'appropriatezza, nelle circostanze del caso concreto, della considerazione di “elementi diversi da quelli economici”.

172.5. *Il risarcimento della lesione della reputazione economica: un doppione inutile del danno morale?* Resta da domandarsi come si possa raccordare il danno morale arrecato al titolare del marchio dalla sua contraffazione con il risarcimento della lesione al “diritto alla reputazione economica” dell'impresa. Si tratta forse di un compito impossibile, visto che è difficile scorgere una distinta e ulteriore voce di danno in aggiunta al pregiudizio alla produttività del bene aziendale-marchio e al pregiudizio alla corretta identificazione del soggetto che ne è titolare nella sua comunità di riferimento, coperti l'uno dal danno emergente causato dalla contraffazione e l'altro dal danno morale, secondo la ricostruzione appena proposta; e allora forse la soluzione più convincente è quella di rinunciare alla ricerca di un – verosimilmente inesistente – spazio di collocazione di questa (del resto già di per sé poco attendibile) voce di danno, quantomeno in ipotesi come quella che qui ci occupa, nella quale il campo appare già compiutamente occupato dalle altre voci di danno che si sono esaminate²¹³¹.

²¹²⁷ Cass. 29 maggio 1998, n. 5366, caso «Manuello», cit.

²¹²⁸ Trib. Torino 20 febbraio 2012, caso «Annozero», cit.

²¹²⁹ Cass. SU 11 novembre 2008, n. 26972, «di San Martino», cit., punto 4.10.

²¹³⁰ Cass. SU 11 novembre 2008, n. 26972, «di San Martino», cit., punto 4.10.

²¹³¹ Salvo ipotizzare, come non appare del tutto incongruo, che questa diversa voce di danno possa soccorrere a beneficio di quei soggetti passivi della contraffazione, come il licenziatario, che secondo una lettura della previsione dell'art. 125 c.p.i. (sulla quale v. § 172.1), non sarebbero assistiti dal risarcimento del danno morale.

173. E) *La restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione*

173.1. *Le due ipotesi di restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione.* È venuto il momento di concludere la trattazione dei rimedi alla violazione del diritto di marchio anteriore con una ricostruzione complessiva delle due ipotesi di restituzione degli utili disciplinate dal 3° comma dell'art. 125 c.p.i. Per la verità, i profili della materia già esaminati – o quantomeno sfiorati – in precedenza non sono pochi²¹³²; e anzi costituiscono la parte maggiore del tema. A questo punto si tratta però non solo di richiamare i risultati in precedenza conseguiti ma anche di riordinare aspetti che in precedenza sono stati discussi solo di passaggio e tangenzialmente secondo un disegno più organico, restituendo al tema la dimensione sistematica che gli compete.

Anche qui la base di partenza non può che essere offerta dal dato normativo; che richiede, secondo quanto si è in precedenza detto, di sgrovigliare una disposizione particolarmente aggrovigliata come quella contenuta nel 3° comma dell'art. 125 c.p.i. Il compito sarebbe meno agevole se non si fossero nel frattempo messi a punto alcuni riferimenti sicuri.

Abbiamo per l'istante potuto constatare che la previsione normativa racchiude in sé uno “sdoppiamento” di prospettive²¹³³: nonostante che il suo tenore letterale non sia affatto esplicito al riguardo, è possibile affermare con relativa certezza che il 3° comma dell'art. 125 c.p.i. non disciplina solo la restituzione risarcitoria, quella che, stando al testo della norma, va intesa come “alternativa al risarcimento del lucro cessante” o anche come componente minimale di questa voce, ma anche la c.d. “riversione” degli utili, la restituzione di un importo che deve essere versato dall'autore della violazione del marchio che pur non versi in dolo o in colpa al titolare del segno²¹³⁴.

Pure sappiamo che l'introduzione della restituzione “risarcitoria” supera ad un vaglio attento i dubbi di costituzionalità cui essa parrebbe di primo acchito sottoposta²¹³⁵; e possiamo constatare che, come questa trova un suo fondamento e legittimazione internazionale nella previsione dell'art. 45(2) TRIPs, così la restituzione a carico dell'autore incolpevole della violazione trova le sue radici nel diritto europeo e più precisamente nel par. 2 dell'art. 13 della direttiva *enforcement*²¹³⁶.

Abbiamo anche dovuto prendere atto come manchi qualunque precisazione normativa relativa ai rapporti fra gli istituti restitutori generalcivilistici e la “doppia” previsione del 3° comma dell'art. 125 c.p.i.²¹³⁷. Si tratta quindi di verificare se i lineamenti della disciplina della restituzione possano essere ricavati a partire

²¹³² V. infatti i §§ 161, 162, 167.1, 167.3, 168.4 nonché 169.5.

²¹³³ § 161.3.

²¹³⁴ § 161.3 A).

²¹³⁵ § 161.3 B).

²¹³⁶ § 161.3 B).

²¹³⁷ § 161.3 C).

dalla contrapposizione fra le due ipotesi di restituzione e, più precisamente, dalla considerazione delle diversità delle funzioni assegnate all'istituto nell'uno e nell'altro caso.

Nell'assolvere questo compito, si impiegherà una terminologia che sacrifica l'eleganza alla chiarezza. Ci si riferirà infatti rispettivamente alla restituzione "risarcitoria" e "non risarcitoria", per indicare in modo semplice e immediato a quale ipotesi vada di volta in volta il riferimento. Questa scelta terminologica si spiega perché appare preferibile evitare l'impiego della nozione di "riversione", che, non adoperata dal legislatore, potrebbe essere fraintesa in particolare se la si intendesse come implicante un richiamo all'istituto generalcivilistico corrispondente che, invece, abbiamo visto essere assente. D'altro canto, il riferimento alla nozione di "restituzione" pura e semplice, per riferirsi alla violazione incolpevole, che pur in linea di principio potrebbe essere preferibile, visto che sul piano della teoria generale del diritto la restituzione costituisce un'alternativa al risarcimento del danno, va in questo contesto evitato, perché potrebbe condurre ad equivoci, giacché accanto a essa il 3° comma disciplina anche una restituzione risarcitoria.

Prendiamo quindi le mosse dalla restituzione non risarcitoria.

173.2. *La restituzione non risarcitoria.* A questo punto della trattazione risulta possibile individuare agevolmente i presupposti al cui ricorrere è subordinato l'insorgere di un obbligo di restituzione dei profitti conseguiti dall'autore della violazione incolpevole del diritto di marchio. Dal punto di vista oggettivo, deve in positivo ricorrere un violazione del diritto di marchio anteriore e quindi un comportamento che racchiuda in sé tutti e sei gli elementi costitutivi della fattispecie generale della contraffazione²¹³⁸ come anche gli elementi costitutivi specifici dei tre tipi di conflitto che si sono studiati²¹³⁹. In negativo, può mancare l'elemento soggettivo che contraddistingue la contraffazione e quindi la presenza del dolo o della colpa²¹⁴⁰.

Una volta chiariti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'obbligo di restituzione non risarcitoria degli utili realizzati dall'autore della violazione, resta, come si ricorderà²¹⁴¹, qualche difficoltà nell'individuare il perimetro dell'obbligazione corrispondente. Non è infatti qui possibile ancorare l'obbligazione di restituzione a un nesso eziologico corrispondente a quello che ricollega la diminuzione patrimoniale subita dal titolare del marchio alla violazione, visto che nel contesto che qui interessa assume rilievo una relazione diversamente connotata, quella fra la violazione e l'accrescimento patrimoniale ("l'utile") dell'autore della violazione. Dal canto suo, l'inciso "in ogni caso", che quasi sembra suggerire che il titolare del diritto violato possa "chiedere la restituzione degli utili" senza limiti e in modo incondizionato, sembra al riguardo moltiplicare i dubbi piuttosto che fornire un criterio solutore.

²¹³⁸ §§ 121-129.

²¹³⁹ §§ 130-140.

²¹⁴⁰ § 167.1. In senso conforme V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza*, cit., 215.

²¹⁴¹ E v. il § 167.3.

Anche qui la via di uscita va ricercata – e può essere reperita – sul piano funzionale. La ricorrente affermazione secondo la quale occorre sottrarre al contrafattore ogni profitto va precisata alla luce della funzione dell'obbligazione di restituzione: che nel caso di violazione incolpevole non può essere né deterrente né tanto meno sanzionatoria, assumendo essa invece natura restitutoria e indennitaria in conformità alle opzioni accolte dal legislatore comunitario²¹⁴². In questa prospettiva, diviene possibile tracciare il perimetro dell'obbligazione restitutoria a carico dell'autore della violazione incolpevole dando applicazione alle diverse regole in precedenza individuate²¹⁴³.

In primo luogo, oggetto dell'obbligo di restituzione possono essere solo gli utili conseguiti attraverso l'attività realizzata in violazione del diritto, restando quindi correlativamente esclusi gli utili che l'impresa in violazione consegua senza impiegare l'*input* del titolare. In questa prospettiva, restano irrilevanti, e quindi estranee a obblighi di restituzione, le vendite effettuate senza impiegare il segno in questione.

In secondo luogo, sempre tenendo nel debito conto il dato normativo in forza del quale l'obbligo restitutorio non è pensato in chiave risarcitoria e non assolve a una funzione deterrente, che non avrebbe senso nei confronti di un soggetto cui non può essere mosso alcun rimprovero neppure in termini di negligenza, occorre considerare che l'attività illecita non è la produzione e/o commercializzazione di un certo prodotto; è invece soltanto l'attività di utilizzazione di un certo marchio. Si tratta dunque di determinare quale sia l'utile restituendo in quanto derivante dalla presenza di quel marchio su quei beni, rispetto all'utile che deriva da altri fattori imprenditoriali ascrivibili all'impresa operante in violazione; o, come anche si è detto, occorre fare capo all'utile derivante dall'impiego del marchio confondibile come “plusvalore specifico” o come vantaggio concorrenziale, del quale l'impresa operante in violazione non avrebbe altrimenti beneficiato; e si devono considerare per contro l'investimento o lo sforzo organizzativo dell'imprenditore medesimo come fattori generativi di utili che devono restare di sua pertinenza²¹⁴⁴.

È a partire dalla combinazione fra queste due regole che occorre procedere per determinare l'utile, non “pieno” ma “parziale”, cui si deve fare capo per liquidare l'importo destinato a essere oggetto dell'obbligo di restituzione non risarcitorio. Anche qui il risultato finale è il prodotto di due fattori, il fatturato di riferimento e il margine di utile conseguito dall'autore della violazione. Pare sicuro che qui il fatturato di riferimento, come sopra individuato, vada preso in considerazione per intero: non avrebbe senso defalcare da esso una quota di giro d'affari che sia andata a scapito di altri concorrenti e non del titolare, visto che qui l'utile dell'autore della violazione è preso in considerazione come oggetto dell'obbligo di restituzione e non come indice per il computo del profitto perduto dal titolare²¹⁴⁵. Quan-

²¹⁴² V. al riguardo §§ 161.2 e 167.3.

²¹⁴³ § 167.3.

²¹⁴⁴ Per una trattazione più completa del punto v. già § 167.3.

²¹⁴⁵ E cfr. § 169.5.

to all'utile, esso non può in questo caso essere desunto meccanicamente dalla differenza fra ricavi e costi, come sarebbe legittimo nel caso della restituzione dell'utile "pieno", dovendo piuttosto essere stimato come frazione dell'utile imputabile al "plusvalore specifico" o al "vantaggio competitivo" derivante dall'uso dell'*input* altrui²¹⁴⁶.

Anche qui sono destinati a giocare un ruolo importante e fin decisivo profili di forfettizzazione. È probabile che l'individuazione della quota di utile attribuibile all'utilizzo non autorizzato del marchio altrui sia più facilmente desumibile da parametri tipizzati, desumibili dalle assunzioni sulla produttività dei beni immateriali impiegati nell'offerta²¹⁴⁷, che dalla contabilità industriale dell'autore della violazione, che difficilmente consente di disaggregare l'utile da questi conseguito in funzione di fattori specifici. D'altro canto il ricorso a forme di forfettizzazione appare del tutto coerente con l'assunto, a suo tempo argomentato²¹⁴⁸, secondo il quale non vi è ragione per non estendere il metodo della "liquidazione in somma globale", letteralmente accolto dal solo 2° comma dell'art. 125 c.p.i., anche alle restituzioni previste dal comma successivo. Resta però del pari fermo l'assunto correlativo, che l'ammontare degli utili oggetto dell'obbligo di restituzione sia soggetto alle regole probatorie ordinarie: esso deve quindi essere allegato e provato dal titolare del diritto, con dimostrazione che dovrà essere sorretta da idonea documentazione per quanto concerne l'ammontare del fatturato di riferimento e da solidi elementi circostanziali (ad es. relativi al tasso di *royalty* di settore) per quanto concerne il secondo fattore di calcolo²¹⁴⁹.

Quanto al soggetto che ha diritto a ottenere la restituzione dell'utile realizzato dall'autore della violazione, la norma sembra parlare chiaro: questa prerogativa spetta "al titolare del diritto leso", stando al 3° comma dell'art. 125 c.p.i. La disposizione del par. 2 dell'art. 13 della direttiva *enforcement* è meno rigida al riguardo, prevedendo "la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti", senza prendere posizione sul soggetto (o sui soggetti) beneficiari dell'attribuzione. Essa lascia quindi aperta la strada alla possibilità di meditare sulla legittimazione, concorrente o anche esclusiva, del licenziatario, secondo un percorso sperimentato in relazione alla violazione colpevole²¹⁵⁰. Il suggerimento proveniente dal diritto comunitario non sembra potere essere disatteso facendo

²¹⁴⁶ §§ 167.3 e 169.5. In argomento v. M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 200 ss.

²¹⁴⁷ E quindi, parrebbe, dalla rilevazione dei tassi di *royalty* praticati nel settore di riferimento: in argomento v. § 167.3.

²¹⁴⁸ Al § 168.2.

²¹⁴⁹ E v. per il ruolo svolto dalla liquidazione equitativa e l'individuazione degli oneri probatori delle parti i §§ 168.3 e 168.4.

²¹⁵⁰ §§ 163, 169.3 e 171.5. In argomento v. anche M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel Codice della proprietà industriale*, cit., 199 e già M.S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale*, cit., 234-235, che si sofferma sulle difficoltà di individuazione di una regola di riparto e di determinazione del risarcimento dovuto quando in processo vi siano alcuni soltanto fra i danneggiati.

riferimento al più circoscritto dato letterale proveniente dalla norma interna, visto che la nozione di utile restituendo – e quindi, parrebbe – anche i suoi contorni vanno desunti dalla norma comunitaria e non dal precetto interno che, più o meno adeguatamente, vi dà attuazione²¹⁵¹.

Quanto alla legittimazione passiva all'azione di restituzione, varrà la pena di richiamare i risultati dell'analisi condotta in precedenza in tema di concorso nell'illecito: il difetto dell'elemento soggettivo esclude non solo l'obbligo risarcitorio ma anche, tendenzialmente, i presupposti stessi per la partecipazione all'altrui illecito²¹⁵².

173.3. *La restituzione risarcitoria*. Se la restituzione non risarcitoria è l'unico rimedio possibile nei confronti della violazione incolpevole, la restituzione risarcitoria è un'opzione fra le molte che si aprono al titolare del diritto quando la violazione del diritto di marchio sia invece colpevole.

Fermo restando che il titolare ha anche diritto al risarcimento di tutte le voci di danno ulteriori rispetto al lucro cessante – e quindi *in primis* del danno emergente e del danno morale –²¹⁵³, per quanto concerne il risarcimento del lucro cessante, egli dispone di tre opzioni. Egli può in primo luogo pretendere un importo corrispondente ai profitti perduti a causa della contraffazione, se del caso stimati anche sulla base dei profitti conseguiti dal contraffattore²¹⁵⁴, o in secondo luogo, e in alternativa, una cifra non inferiore a una *royalty* ragionevole²¹⁵⁵. Dal canto suo, il segmento del 3° comma dell'art. 125 c.p.i. attribuisce al medesimo titolare del diritto una terza opzione, che a sua volta si sdoppia in due varianti distinte, attribuendogli sia la facoltà di richiedere “in alternativa del risarcimento del lucro cessante” “la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione”, sia la facoltà di richiedere “la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione” “nella misura in cui essi eccedano tale risarcimento” del lucro cessante; il che significa, in termini più pratici e operativi, che in quest'ultimo caso l'avente diritto stesso può pretendere la maggior somma fra il risarcimento del lucro cessante e gli utili del contraffattore. Questa seconda variante sembrerebbe promettere qualcosa di più della precedente, in quanto l'esercizio della facoltà corrispondente sembra consentire all'avente diritto di cumulare con il risarcimento del lucro cessante l'eventuale eccedenza rappresentata dalla restituzione. Può essere però che si tratti in effetti di un'illusione ottica, perché l'utilità dell'azione di restituzione risarcitoria si manifesta in quelle non rare e non marginali situazioni, come l'indebito approfittamento del carattere distintivo e della notorietà del marchio anteriore che goda di rinomanza, nelle quali all'utile ritratto dal contraffattore non corrisponde affatto un pregiudizio a carico del marchio anteriore²¹⁵⁶.

Anche se la previsione di una disciplina della restituzione risarcitoria trova la

²¹⁵¹ E v. Corte UE 18 ottobre 2011 (Grande Sezione), caso «Brüstle», cit., parr. 25 ss.

²¹⁵² § 167.4.

²¹⁵³ §§ 171-172.

²¹⁵⁴ §169 e in particolare § 169.5.

²¹⁵⁵ § 170.

²¹⁵⁶ §§ 140, 168.3 e 171.6.

sua base (e la garanzia della sua legittimità costituzionale)²¹⁵⁷ non nella direttiva *enforcement* ma nell'art. 45(2) TRIPs, essa si innesta su di un assetto che è per altri versi largamente determinato dal diritto europeo. Questo è vero in particolare con riguardo ai presupposti soggettivi e oggettivi al cui ricorrere è subordinato l'insorgere dell'obbligazione restitutoria dell'autore della contraffazione. Dal punto di vista soggettivo, il campo di applicazione della restituzione risarcitoria è delimitato dalla presenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al contraffattore, che, del resto, costituisce l'elemento di discriminazione fra questa ipotesi e quella della restituzione non risarcitoria su cui ci si è appena soffermati. Identici invece sono i presupposti oggettivi, che sono in entrambi i casi costituiti dal ricorrere degli elementi costitutivi generali e particolari della fattispecie della contraffazione.

Anche qui si tratta di individuare il perimetro dell'obbligazione restitutoria²¹⁵⁸. L'inciso secondo cui il titolare del diritto ha titolo per pretendere "in ogni caso" la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore non esenta infatti dalla ricerca di una relazione giuridicamente determinata fra la violazione e l'accrescimento patrimoniale ("l'utile") dell'autore della violazione, capace di misurare l'obbligo di restituzione in capo a questi. Si è appena visto che nel caso della restituzione non risarcitoria questa relazione va, in armonia con la connotazione funzionale del rimedio, reperita nell'utile imputabile al "plusvalore specifico" o al "vantaggio competitivo" derivante dall'uso dell'*input* altrui. La prospettiva cambia però quando si tratti di determinare l'oggetto dell'obbligazione di restituzione risarcitoria. Al rimedio è infatti in questo caso assegnata una funzione non solo compensativa ma anche deterrente e preventiva: dunque, se l'autore della violazione consistente nell'appropriazione di un *input* altrui ha operato con dolo o colpa, l'obbligazione restitutoria va determinata con riferimento a una nozione di utile non "parziale", ma "pieno", ché la diversa soluzione conserverebbe in capo al contraffattore una quota dell'utile e quindi lascerebbe sopravvivere un (pur ridotto) incentivo alla violazione²¹⁵⁹. Nel determinare l'utile restituendo va per altro verso tenuto presente che, sempre da un punto di vista funzionale, l'obbligo di restituzione conosce anche un tetto massimo: il suo dimensionamento non può e non deve assumere una funzione sanzionatoria, afflittiva o punitiva, perché questa funzione – con la sola eccezione del risarcimento del danno morale – resta estranea al sistema interno ed europeo dei rimedi alla contraffazione²¹⁶⁰.

Già in precedenza si è cercato di concretizzare questi principi, in modo tale da individuare il punto di incontro di queste direttrici di calcolo e di liquidazione dell'utile restituendo, sia in linea generale²¹⁶¹ sia anche in occasione della deter-

²¹⁵⁷ § 161.3, lett. B).

²¹⁵⁸ Si ripercorre qui sinteticamente l'*iter* argomentativo svolto in modo più compiuto al § 167.3.

²¹⁵⁹ Diversamente Trib. Roma 11 settembre 2013, caso «Daniel & Mayer/David Mayer», cit.

²¹⁶⁰ Ed oltretutto si porrebbe in contrasto con il principio di parità concorrenziale fra il titolare del diritto violato ed i suoi concorrenti: § 167.3.

²¹⁶¹ § 167.3.

minazione dei profitti del contraffattore come parametro di quantificazione del lucro cessante del titolare del marchio²¹⁶². In questa sede si fa quindi rinvio all'esposizione precedente, non senza ricordare, naturalmente, che è prevedibile che nell'esercizio corrispondente si incontrino non poche difficoltà, che potranno essere ridotte, ma non mai superate, man mano che l'esperienza giurisprudenziale venga ad affinarsi. Varrà anche la pena di ricordare che alcune di queste difficoltà possono essere in qualche misura attenuate, se si tenga fermo anche qui il principio per cui anche nella determinazione dell'utile risarcitorio restituendo trova applicazione la regola della liquidazione in somma globale²¹⁶³; senza trascurare però al contempo che esso si deve comunque raccordare con le regole ordinarie relative all'allegazione e alla prova delle parti e alla motivazione del giudice²¹⁶⁴.

Per quanto concerne la legittimazione attiva a richiedere la restituzione risarcitoria, valgono le considerazioni esposte al fondo del precedente § 173.2, che anzi paiono qui rafforzate, visto che la restituzione risarcitoria si presenta come un'alternativa "al risarcimento del lucro cessante" e parrebbe quindi assai difficile ammettere che le regole di riparto fra titolare e licenziatari possano cambiare in conseguenza della formulazione della domanda proposta dal primo nei confronti del contraffattore.

Ci si potrebbe soffermare a questo proposito sull'*electio* prevista dal 3° comma dell'art. 125 c.p.i. che consente di pretendere la restituzione degli utili o "in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento", per chiedersi se la scelta al riguardo spetti al titolare del marchio o debba essere concordata fra questi e gli eventuali licenziatari dotati di legittimazione ad agire²¹⁶⁵. Non si può ragionevolmente pensare che la richiesta della restituzione risarcitoria degli utili "nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento" del lucro cessante possa rendere più problematico il successo dell'azione, ad es. subordinandone l'esito alla prova di un danno del titolare che invece non è in linea generale richiesto per l'azione di restituzione: la domanda sta semplicemente a indicare che l'avente diritto richiede la maggior somma fra restituzione risarcitoria e risarcimento del lucro cessante. Se così è, non pare che il titolare debba munirsi del consenso di eventuali licenziatari legittimati: in questa prospettiva la richiesta corrispondente potrebbe solamente produrre un maggior beneficio per parte attrice, poi da ripartirsi secondo le regole ordinarie fra titolare e licenziatari.

Di estrema delicatezza appare invece il tema della configurazione dell'utile restituendo nel caso di concorso nell'illecito o di partecipazione o cooperazione nell'illecito altrui. In questo caso è per definizione presente l'elemento soggettivo dell'autore o degli autori dell'illecito o dei soggetti che a esso partecipano o cooperano; per cui si potrebbe in effetti ipotizzare una domanda di restituzione degli utili "pieni" da ciascuno di essi conseguiti, che dovrebbe però misurarsi con l'esigenza di evitare la duplicazione delle voci di danno risarcibile.

²¹⁶² § 169.5.

²¹⁶³ § 168.2.

²¹⁶⁴ § 168.4.

²¹⁶⁵ In argomento L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 1122.