



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

Indice

<i>Prefazione</i>	<i>pag.</i> XVII
-------------------	---------------------

Capitolo Primo

I marchi. Nozione. Fonti. Funzione

1.	Segni di identificazione personale e segni distintivi di impresa	1
2.	Il marchio d'impresa. L'evoluzione storica	5
	<i>A)</i> Gli esordi	5
	<i>B)</i> Il Novecento	6
3.	Le fonti. Diritto interno, internazionale, comunitario	8
	<i>A)</i> Diritto interno	8
	<i>B)</i> Le Convenzioni internazionali	10
	<i>C)</i> Il diritto comunitario	19
4.	Profili internazionalprivatistici	28
	<i>A)</i> Il principio di territorialità	28
	<i>B)</i> Legge applicabile e ambiente digitale	32
	<i>C)</i> Contratto e legge applicabile	33
	<i>D)</i> Marchi comunitari e diritto internazionale privato	34
5.	Tipologie di marchi	38
6.	Le funzioni giuridicamente tutelate del marchio	40
	<i>A)</i> Il punto di vista dell'economista	40
7.	<i>(Segue). B)</i> La funzione giuridicamente tutelata del marchio: l'approccio «classico»	45
	<i>C)</i> La tutela della funzione pubblicitaria dopo l'armonizzazione comunitaria	49
	<i>D)</i> La funzione di garanzia qualitativa del marchio e il suo «statuto di non decettività»	57
8.	<i>(Segue). E)</i> Un bilancio provvisorio	60
9.	Il diritto dei marchi e le sue regole di applicazione e interpretazione	68
10.	La prospettiva costituzionale	83

*Capitolo Secondo**I fatti costitutivi del diritto al marchio. La registrazione*

11.	Il fatto costitutivo dell'acquisto del diritto di marchio: la registrazione e l'uso	91
12.	Il marchio non registrato come diritto di proprietà industriale «non titolato»	95
13.	Marchio comunitario registrato e anteriorità nazionali	100
14.	Il procedimento di registrazione	104
15.	La registrazione nazionale	111
16.	(<i>Segue</i>). La giurisdizione della Commissione dei ricorsi. Gli effetti della registrazione	120
17.	La registrazione comunitaria	124
18.	Il ricorso di fronte ai giudici comunitari. Gli effetti della registrazione	163

*Capitolo Terzo**Gli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio*

19.	Gli impedimenti alla registrazione. Impedimenti assoluti e relativi	183
20.	Gli impedimenti assoluti. In particolare le entità non suscettibili di essere registrate come marchi	198
	<i>A)</i> Le norme definitorie	198
	<i>B)</i> Estraneità del marchio al prodotto; fragranze, profumi e odori; forme	204
21.	(<i>Segue</i>). <i>C)</i> Suoni. Colori	210
	<i>D)</i> Altre entità, in particolare i marchi c.d. «nuovissimi»	217
	<i>E)</i> L'origine imprenditoriale dei beni contraddistinti	220
22.	L'assenza di «capacità distintiva»	222
	<i>A)</i> Profilo storico	222
	<i>B)</i> Il dato normativo	224
23.	La reciproca relazione fra i diversi impedimenti attinenti alla capacità distintiva nel diritto comunitario e italiano	232
24.	L'assetto comunitario: struttura e funzione	267
25.	La valutazione della «capacità distintiva»	273
26.	Acquisto e perdita della capacità distintiva»	287
	<i>A)</i> <i>Secondary meaning</i>	288
	<i>B)</i> Volgarizzazione	305
27.	I marchi di forma. I termini della questione	312
28.	Gli impedimenti specifici alla registrazione della forma del prodotto	318

	<i>pag.</i>
29. Gli impedimenti alla registrazione della forma del prodotto attinenti all'assenza di «capacità distintiva»	340
30. Gli altri impedimenti alla registrazione del segno derivanti dalla sua illiceità	356
31. <i>A)</i> I marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume	359
32. <i>B)</i> La contrarietà alla legge del marchio (o dell'uso del marchio)	366
33. <i>C)</i> La decettività del marchio	370
34. <i>D)</i> I marchi contenenti stemmi, emblemi, bandiere e altri simboli e segni di interesse generale	378
35. <i>E)</i> La registrazione in mala fede come impedimento assoluto	388

Capitolo Quarto

Gli impedimenti relativi e i motivi di nullità relativa

36. La “relativizzazione” degli impedimenti e dei motivi di nullità derivanti da diritti anteriori confliggenti: diritto comunitario e italiano	398
---	-----

Sezione I

Il conflitto con altri marchi registrati anteriori

37. I tre tipi di conflitto con marchi registrati anteriori (e con i marchi a essi assimilati): generalità	413
38. La nozione di marchi registrati “anteriori”. Le coordinate geografiche e temporali del conflitto. La prova dell'uso del marchio anteriore	417
39. Il giudizio sulla presenza di impedimenti e di motivi di nullità della registrazione e la valutazione della contraffazione: punti di contatto e di distacco	460
40. Il primo tipo di conflitto. <i>A)</i> La doppia identità di segni e di beni e il pregiudizio ‘presunto’ alle funzioni del marchio	476
41. <i>B)</i> La nozione di doppia identità	487
42. Il secondo tipo di conflitto. <i>A)</i> Il “rischio di confusione per il pubblico” come effetto	496
43. <i>B)</i> La nozione di pubblico interessato	516
44. <i>C)</i> I fattori rilevanti ai fini della valutazione del rischio di confusione e la loro sequenza	526
45. <i>D)</i> Il doppio confronto	538
46. <i>E)</i> Il confronto fra i marchi. Somiglianza visiva, fonetica e concettuale: i tre livelli del confronto	542
47. (<i>Segue</i>). <i>F)</i> I marchi complessi	577
48. (<i>Segue</i>). <i>G)</i> Il carattere distintivo degli elementi comuni dei marchi oggetto di confronto e del marchio anteriore	599

	<i>pag.</i>
49. (Segue). <i>H</i>) Il confronto dei marchi nella prospettiva del diritto italiano	609
50. <i>I</i>) Il confronto fra i beni	614
51. (Segue). <i>L</i>) I criteri del confronto	622
52. (Segue). <i>M</i>) La nozione di affinità in diritto italiano	624
53. (Segue). <i>N</i>) La nozione di “somiglianza” in diritto comunitario	628
54. <i>O</i>) Il rischio di confusione quanto all’origine come condizione specifica della tutela. Nozione; profili astratti e concreti di valutazione	649
55. (Segue). <i>P</i>) Il rischio di confusione e il suo “perimetro”: la confusione “potenziale”	660
56. (Segue). <i>Q</i>) Il rischio di confusione e la sua “periferia”. La confusione “a ritroso” e le coordinate temporali (rinvio)	663
57. (Segue). <i>R</i>) Il rischio di associazione	665
58. (Segue). <i>S</i>) Gli altri fattori pertinenti ai fini della valutazione del rischio di confusione	682
59. (Segue). <i>T</i>) Il rischio di confusione: la sua misura e prova; sindacabilità in sede di legittimità	705
60. Il terzo tipo di conflitto. <i>A</i>) La genesi delle norme e la loro evoluzione interpretativa	707
61. <i>B</i>) Le funzioni giuridicamente tutelate del marchio nel terzo tipo di conflitto	712
62. <i>C</i>) La nozione di “marchi che godono di notorietà” (e “di risonanza”)	720
63. (Segue). <i>D</i>) Le coordinate geografiche della nozione di notorietà (rinvio)	733
64. <i>E</i>) La struttura delle norme. Il pubblico interessato	733
65. <i>F</i>) L’identità o somiglianza dei marchi	736
66. <i>G</i>) La “registrazione per prodotti o servizi non simili”	748
67. <i>H</i>) Le condizioni specifiche del terzo tipo di conflitto: generalità	754
68. <i>I</i>) La prima condizione specifica: il pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore	762
69. <i>L</i>) La seconda condizione specifica: il pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore	770
70. <i>M</i>) La terza condizione specifica: l’indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore	773
71. <i>N</i>) Carattere eccezionale della disciplina del terzo conflitto?	784
72. Il conflitto con i diritti “assimilati” ai marchi anteriori registrati	788
73. <i>A</i>) I marchi “notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6bis CUP”	790
74. <i>B</i>) La registrazione effettuata dall’agente o rappresentante del titolare di cui all’art. 6septies CUP	803
 <i>Sezione II</i>	
<i>Il conflitto con segni distintivi di impresa e altri diritti anteriori di terzi</i>	
75. Il conflitto con i diritti anteriori di terzi	814

	<i>pag.</i>
76. Il conflitto con altri segni distintivi di impresa anteriori nel regolamento sul marchio comunitario	818
77. Il conflitto con altri segni distintivi di impresa anteriori nel diritto italiano: <i>A)</i> I marchi non registrati anteriori	835
78. (<i>Segue</i>). <i>B)</i> Il marchio preusato localmente	846
79. (<i>Segue</i>). <i>C)</i> Il conflitto con una ditta, insegna o nome a dominio anteriori	850
80. Il conflitto con ritratti, nomi e altri diritti esclusivi anteriori nel diritto comunitario e italiano	863
81. Il conflitto con altri diritti anteriori di terzi: <i>A)</i> Il ritratto	865
82. (<i>Segue</i>). <i>B)</i> Il nome	867
83. (<i>Segue</i>). <i>C)</i> I nomi, segni ed emblemi “civili” notori (della cultura, dello spettacolo, della politica, dello sport)	874
84. (<i>Segue</i>). <i>D)</i> Il diritto d’autore, i diritti di proprietà industriale e gli altri diritti esclusivi	879
85. La convalida dei marchi registrati nel diritto nazionale e nel diritto comunitario	882
86. I presupposti della convalida	892
87. Le conseguenze della convalida	902
88. Le tecniche di soluzione del conflitto fra i diritti anteriori e la registrazione: impedimenti alla registrazione, motivi di nullità e azione di rivendicazione	904
89. L’azione di rivendicazione nel diritto italiano dei marchi	907
90. Il divieto di registrazione in mala fede	916

Capitolo Quinto

La durata del diritto di marchio. Nullità e decadenza

91. La durata della protezione. La scadenza. Il rinnovo della registrazione	923
92. Nullità e decadenza	932
93. La decadenza per non uso del marchio. <i>A)</i> Il fondamento della norma	934
94. <i>B)</i> La nozione di “uso effettivo” del marchio	938
95. <i>C)</i> L’uso del marchio registrato in forma che differisce per elementi che non ne alterano il carattere distintivo	952
96. <i>D)</i> L’uso del marchio registrato da parte di soggetti diversi dal titolare	962
97. <i>E)</i> I “motivi legittimi” per il mancato uso del marchio registrato. I marchi difensivi	970
98. <i>F)</i> Il termine quinquennale e la sua decorrenza	974
99. <i>G)</i> La ripresa dell’uso del marchio decaduto e la sua “riabilitazione”	978
100. <i>H)</i> Il permanere del ricordo del marchio decaduto fra il pubblico di riferimento	988

	<i>pag.</i>
101. <i>I)</i> Il rideposito del marchio soggetto a decadenza	994
102. La decadenza per sopravvenuta decettività del marchio. <i>A)</i> Il fondamento e l'ambito di applicazione della norma	997
103. <i>B)</i> La nozione di "idoneità ad indurre in inganno il pubblico" produttiva della decadenza	1004
104. <i>C)</i> Riabilitazione del marchio divenuto decettivo?	1007
105. <i>D)</i> L'ingannevolezza del marchio derivante dalla sua circolazione e dal suo corso	1010
106. Le altre fattispecie di decadenza. Volgarizzazione e inosservanza delle norme del regolamento per i marchi collettivi (<i>rinvio</i>); sopravvenuto contrasto con la legge, l'ordine pubblico e il buon costume	1015
107. Le azioni e le sentenze di nullità e di decadenza. <i>A)</i> Giurisdizione e competenza. Legittimazione. Arbitrabilità	1016
108. <i>B)</i> La presunzione di validità. L'onere della prova	1025
109. <i>C)</i> L'efficacia delle sentenze di nullità o di decadenza	1029
110. <i>D)</i> Gli effetti delle sentenze di nullità o di decadenza sui rapporti giuridici in corso	1034
111. <i>E)</i> Il divieto di uso del marchio dichiarato nullo	1036
112. <i>F)</i> La trasformazione del marchio comunitario in domanda di marchio nazionale	1040

Capitolo Sesto

La tutela del marchio

Sezione I

Le coordinate di riferimento

113. L'azione di contraffazione e le funzioni giuridicamente tutelate del marchio	1042
114. La struttura e il contenuto del diritto di marchio e il metodo della sua tutela attraverso l'azione di contraffazione	1047
115. La valutazione della contraffazione fra astrattezza e concretezza: verso un approccio funzionale	1062
116. Il rapporto fra l'azione di contraffazione e le altre azioni che hanno per oggetto l'uso non autorizzato di un marchio altrui. <i>A)</i> Il divieto di atti di concorrenza sleale	1069
117. (<i>Segue</i>). <i>B)</i> Il divieto di pratiche commerciali "sleali" (o "scorrette")	1075
118. (<i>Segue</i>). <i>C)</i> Il divieto di pubblicità ingannevole	1086
119. (<i>Segue</i>). <i>D)</i> Le norme sulla pubblicità comparativa	1088

	<i>pag.</i>
120. L'azione di contraffazione: la disciplina	1098
121. La nozione di contraffazione: elementi costitutivi generali e speciali della fattispecie	1099

Sezione II

Gli elementi costitutivi generali della fattispecie

122. <i>A)</i> Il segno	1105
123. (<i>Segue</i>). <i>B)</i> L'uso del segno ad opera del terzo	1111
124. (<i>Segue</i>). <i>C)</i> L'uso del segno "in commercio" (o "nell'attività economica")	1128
125. (<i>Segue</i>). <i>D.1)</i> L'uso del segno "per prodotti o servizi"	1137
126. (<i>Segue</i>). <i>D.2)</i> L'uso del segno "per prodotti o servizi". In particolare l'uso "per" beni del titolare del marchio anteriore	1150
127. (<i>Segue</i>). <i>E)</i> La "mancanza del consenso" del titolare	1157
128. (<i>Segue</i>). <i>F.1)</i> Il pregiudizio agli interessi protetti del titolare del marchio: i termini della questione degli usi non distintivi del marchio	1163
129. (<i>Segue</i>). <i>F.2)</i> Le opzioni in campo e l'approccio seguito dalla giurisprudenza comunitaria	1172

Sezione III

Gli elementi costitutivi speciali delle tre sub-fattispecie di contraffazione

130. Il primo tipo di conflitto. <i>A)</i> Aspetti generali	1187
131. (<i>Segue</i>). <i>B)</i> Profili applicativi	1203
132. Il secondo tipo di conflitto. <i>A)</i> Aspetti generali. Pubblico interessato, confronto fra i segni e fra i beni	1210
133. (<i>Segue</i>). <i>B)</i> Il rischio di confusione	1219
134. (<i>Segue</i>). <i>C)</i> Ancora sul rischio di confusione: usi ornamentali, descrittivi, <i>look alike</i> , marchi aggiunti, canali distributivi e prezzi	1227
135. Il terzo tipo di conflitto. <i>A)</i> 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	1238
136. (<i>Segue</i>). <i>B)</i> Il pregiudizio alla funzione pubblicitaria	1249
137. (<i>Segue</i>). <i>C)</i> Le condizioni specifiche del terzo tipo di conflitto: generalità	1254
138. (<i>Segue</i>). <i>D)</i> Il pregiudizio al carattere distintivo	1257
139. (<i>Segue</i>). <i>E)</i> Il pregiudizio alla notorietà	1263
140. (<i>Segue</i>). <i>F)</i> L'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore	1267

	<i>pag.</i>
<i>Sezione IV</i>	
<i>Le libere utilizzazioni</i>	
141. Le limitazioni degli effetti del marchio. Il dato normativo e l'evoluzione storica	1285
142. (<i>Segue</i>). <i>A</i>) In particolare, l'uso del proprio nome anagrafico e del proprio indirizzo	1295
143. (<i>Segue</i>). <i>B</i>) Le indicazioni relative alle caratteristiche del bene	1299
144. (<i>Segue</i>). <i>C</i>) L'uso del marchio altrui per indicare la destinazione del proprio prodotto	1310
145. Gli altri usi "atipici" del marchio altrui	1318
<i>Sezione V</i>	
<i>L'esaurimento</i>	
146. La vicenda storica e la grammatica degli interessi	1323
147. L'esaurimento comunitario (e nello SEE)	1332
148. L'esclusione dell'esaurimento internazionale	1337
149. La messa in commercio nell'UE da parte del titolare del marchio	1339
150. La messa in commercio nell'UE con il consenso del titolare del marchio	1348
151. Il consenso all'introduzione nell'Unione europea di beni recanti il marchio provenienti da Stati terzi. Profili probatori	1355
152. L'eccezione all'esaurimento: i "legittimi motivi" di opposizione all'ulteriore circolazione dei beni recanti il marchio	1357
153. Riconfezionamento e rietichettatura dei prodotti recanti il marchio fra diritto dei marchi e libera circolazione delle merci	1366
154. Esaurimento e utilizzazione pubblicitaria del marchio	1374
<i>Sezione VI</i>	
<i>Il marchio non registrato</i>	
155. La tutela del marchio di fatto. <i>A</i>) Base giuridica e caratteri	1376
156. (<i>Segue</i>). <i>B</i>) La tutela del marchio di fatto. Requisiti, fattispecie costitutiva e titolarità	1382
157. (<i>Segue</i>). <i>C</i>) Il rischio di confusione e i suoi antecedenti: il confronto fra segni e fra beni	1386
158. (<i>Segue</i>). <i>D</i>) La struttura (relativamente) esclusiva del diritto e il suo metodo di protezione. Questioni applicative	1392
<i>Sezione VII</i>	
<i>Il risarcimento del danno, la restituzione degli utili e gli altri rimedi</i>	
159. Premessa. Le fonti	1395

	<i>pag.</i>
160. La funzione del risarcimento del danno da contraffazione (e il ruolo della restituzione dell'utile conseguito dall'autore della violazione)	1398
161. L'evoluzione normativa: dai TRIPs all'art. 125 c.p.i., passando per la Direttiva <i>enforcement</i>	1403
162. L'assetto complessivo dell'obbligo di risarcimento del danno e di restituzione degli utili. Le coordinate geografiche dell'obbligazione risarcitoria	1416
163. I profili soggettivi. <i>A)</i> I soggetti passivi dell'illecito di contraffazione	1420
164. (<i>Segue</i>). <i>B)</i> I soggetti attivi dell'illecito di contraffazione: il concorso	1422
165. (<i>Segue</i>). <i>C)</i> L'immunità da responsabilità risarcitoria degli <i>internet service provider</i>	1434
166. (<i>Segue</i>). <i>D)</i> Il regime speciale dei <i>provider</i> e le violazioni del diritto di marchio	1444
167. Lo stato soggettivo dell'autore della violazione e il rapporto di causalità	1454
168. La c.d. "specialità" dell'accertamento del danno industrialistico (e degli utili restituendi)	1465
169. La liquidazione del danno: gli "aspetti pertinenti". In particolare: <i>A)</i> Il lucro cessante	1477
170. (<i>Segue</i>). <i>B)</i> La <i>royalty</i> ragionevole	1495
171. <i>C)</i> Il danno emergente	1512
172. <i>D)</i> Il danno morale	1525
173. <i>E)</i> La restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione	1531

Capitolo Settimo

Circolazione, contitolarità e couso

174. Circolazione, contitolarità e couso del marchio: fra diritto civile generale e diritto dei marchi	1539
175. I due paradigmi fondamentali della circolazione del marchio: il trasferimento e la licenza	1541
176. Circolazione del marchio e funzioni giuridicamente tutelate	1548
177. Il trasferimento. <i>A)</i> Libera trasferibilità e divieto di inganno	1551
178. (<i>Segue</i>). <i>B)</i> Trasferimento parziale e frazionamento	1566
179. (<i>Segue</i>). <i>C)</i> I profili contrattuali del trasferimento. Forma e pubblicità	1573
180. (<i>Segue</i>). <i>D)</i> Il trasferimento del marchio di fatto	1579
181. La circolazione del "diritto al marchio" e del marchio registrato "con il consenso dell'avente diritto"	1581
182. La licenza. <i>A)</i> Qualificazione	1583
183. <i>B)</i> Le licenze non esclusive	1597
184. <i>C)</i> Le licenze esclusive; le licenze generali e parziali	1603
185. <i>D)</i> I profili contrattuali delle licenze. Forma e pubblicità; legittimazione ad agire	1608

	<i>pag.</i>
186. <i>E)</i> La sublicenza. Questioni in tema di licenza di marchio di fatto	1620
187. Il <i>merchandising</i> del marchio	1622
188. Il <i>merchandising</i> del nome, dell'immagine e dell'opera dell'ingegno.	
<i>A)</i> Il fenomeno contrattuale	1629
189. (<i>Segue</i>). <i>B)</i> La disciplina	1636
190. Il <i>franchising</i> . La sponsorizzazione	1642
191. Contitolarità e couso: <i>A)</i> Le fattispecie e le fonti normative	1651
192. (<i>Segue</i>). <i>B)</i> La disciplina. Profili generali	1658
193. (<i>Segue</i>). <i>C)</i> L'acquisto del diritto. Cessione e licenza della quota del diritto e del diritto nel suo insieme	1662
194. (<i>Segue</i>). <i>D)</i> La legittimazione attiva; la pubblicità; la decadenza; lo scioglimento della comunione	1676
195. Gli accordi di delimitazione e di coesistenza. <i>A)</i> Le fattispecie	1685
196. (<i>Segue</i>). <i>B)</i> La disciplina	1700
197. Le operazioni di garanzia su marchio	1710
198. Vicende coattive del diritto di marchio	1719
199. Vicende del marchio e diritto <i>antitrust</i> . <i>A)</i> La cessione del marchio per Stati	1721
200. (<i>Segue</i>). <i>B)</i> Le licenze "verticali" di marchio	1729
201. (<i>Segue</i>). <i>C)</i> Le fattispecie "orizzontali": licenze di marchio fra concorrenti, accordi di coesistenza e delimitazione	1739
202. (<i>Segue</i>). <i>D)</i> Marchio e abuso di posizione dominante	1744

Capitolo Ottavo

Marchi collettivi, marchi di qualità e indicazioni geografiche

203. Marchi collettivi, marchi di qualità e indicazioni geografiche. Premessa	1753
204. (<i>Segue</i>). I marchi collettivi	1755
<i>A)</i> Marchi collettivi e marchi di garanzia e certificazione	1755
<i>B)</i> La disciplina applicabile ai marchi collettivi. Gli impedimenti assoluti. Il regolamento. Differenze rispetto ai c.d. "marchi di selezione e di raccomandazione"	1759
<i>C)</i> (<i>Segue</i>). La disciplina applicabile ai marchi collettivi. L'accesso	1762
<i>D)</i> (<i>Segue</i>). L'ampiezza della tutela. Gli impedimenti relativi. Le libere utilizzazioni	1765
<i>E)</i> (<i>Segue</i>). Altri profili applicativi	1772
205. (<i>Segue</i>). I marchi di qualità	1773
206. Le indicazioni geografiche. L'evoluzione legislativa internazionale	1780
<i>A)</i> Il problema	1780
<i>B)</i> Le soluzioni. L'Accordo di Madrid sulle indicazioni di provenienza	1784

	<i>pag.</i>
<i>C)</i> L'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine	1785
<i>D)</i> Le norme dei TRIPs sulle indicazioni geografiche	1787
<i>E)</i> Il diritto comunitario e il diritto italiano	1789
207. Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche agroalimentari protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012	1793
208. (<i>Segue</i>). Il rapporto fra le denominazioni comunitarie e: a) i marchi individuali; b) i marchi collettivi; c) le indicazioni di provenienza; d) i marchi di qualità	1811
209. (<i>Segue</i>). Il diritto nazionale	1820
 <i>Indice analitico</i>	 1827