



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

Capitolo Primo

I marchi. Nozione. Fonti. Funzione

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

*1. Segni di identificazione personale e segni distintivi di impresa **

Di segni di identificazione o di distinzione si parla per designare mezzi di espressione, di regola grafici o fonetici, che servono a individuare certe realtà istituendo un collegamento ideale tra il segno impiegato e l'entità cui esso si riferisce.

Alcuni segni designano individui singoli. Così il nome anagrafico individua una persona particolare, cittadina di un certo Paese, di un certo sesso, nata in una certa data da genitori determinati. Anche un particolare gruppo organizzato, uno specifico animale, una cosa singola potranno essere individuati da segni di questo tipo (rispettivamente: l'organizzazione sindacale chiamata CISL; il cane chiamato Armaduk; il podere «La Bellotta»). Altri segni designano invece intere classi di entità (gli uomini; i gatti; gli inglesi; le vetture; i meteoriti): si parla allora di nomi comuni. In questa seconda ipotesi, alla scelta del nome si accompagna – esplici-

* Avvertenza: Questo lavoro è stato iniziato nell'aprile del 2006 e terminato nel gennaio del 2015. Esso è aggiornato al 31 dicembre 2014. Le citazioni di due opere che sono state riedite in questo periodo (in particolare W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Thomson-Sweet & Maxwell, London, e A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano) sono riferite all'epoca di stesura, come precisato dal riferimento all'edizione a quell'epoca disponibile.

tamente o implicitamente – quella del criterio dal quale dipende l'estensione della classe.

La creazione di segni di distinzione risponde a un'esigenza primigenia e ineliminabile delle società organizzate: quella di distinguere classi di entità o individui dotati di certe caratteristiche separandoli idealmente dalle classi di entità o dagli individui dotati di caratteristiche diverse. A questa esigenza si aggiunge quella delle persone stesse (e dei gruppi organizzati da esse formati) di essere individuati ovvero, in altri termini, riconosciuti nella loro identità individuale (o collettiva).

Il bisogno di identificazione e di distinzione si ripropone in tutti i segmenti della società. Esso si presenta dunque anche sul mercato, inteso come istituzione organizzata per consentire l'attività di produzione e di scambio di beni e servizi fra i diversi soggetti che operano scelte economiche.

Nell'architettura della legge italiana sono disciplinate tre categorie di segni distintivi «tipici», destinati a operare sul mercato: la ditta, il marchio e l'insegna. Accanto a essi trovano collocazione anche un certo numero di altri segni distintivi d'impresa che non sono oggetto di una disciplina espressa e vengono quindi considerati segni distintivi «atipici».

In passato si differenziava fra le nozioni di ditta, marchio e insegna esclusivamente sulla base dell'oggetto che questi segni distinguono. Si diceva quindi che la ditta è il segno distintivo dell'imprenditore o dell'impresa; il marchio il segno distintivo dei beni e dei servizi prodotti o venduti dall'imprenditore; l'insegna il segno distintivo dell'esercizio aperto al pubblico – o dei locali – dell'impresa. Questa classificazione sopravvive nella nostra normativa¹; ma negli ultimi decenni si è rivelata palesemente inadeguata alla luce delle trasformazioni della realtà dei mercati rispetto al modello ottocentesco di organizzazione dell'economia sotteso a quella classificazione.

La ditta e l'insegna, almeno nelle intenzioni del legislatore storico, concernono rispettivamente una determinata impresa e un determinato esercizio considerati nella loro individualità. Invece il marchio si riferisce a una sottoclasse di beni, non a un prodotto o servizio determinato nella sua individualità. È questa la ragione per la quale il significato di quel particolare segno che è il marchio può essere colto solo a partire da un confronto con i segni che nel linguaggio comune designano classi di prodotti e servizi. Infatti, già nel linguaggio comune ciascun genere di beni possiede una propria denominazione generica in ragione delle caratteristiche merceologiche che lo contraddistinguono e lo contrappongono ad altre classi di beni. All'interno della classe dei prodotti contraddistinti dalle denominazioni generiche del linguaggio comune, il marchio possiede la specificità di enucleare – e, quindi, di individuare – una sottoclasse: quella dei beni che, oltre ad appartenere alla classe designata dal linguaggio comune («genere»), sono con-

¹ V. P. AUTERI, voce *Segni distintivi dell'impresa*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVIII, Roma, 1991, 1-4.

traddistinti da un dato ulteriore, costituito per l'appunto dalla presenza del marchio².

Si è visto che alla scelta del nome generico si accompagna quella del criterio – in questo caso: merceologico – dal quale dipende l'estensione della classe. Ma lo stesso vale per l'estensione della sottoclasse. Prendiamo il caso³ delle pipe Dunhill. La funzione della denominazione generica («pipa») è quella di individuare la classe di prodotti dotati di certe caratteristiche merceologiche. La presenza del marchio Dunhill, costituito da un puntino bianco avorio apposto sullo stelo della pipa, individua all'interno della classe designata dal linguaggio comune un gruppo più ristretto. In questo senso, il marchio costituisce il criterio di selezione della sottoclasse «pipe Dunhill» all'interno della classe «pipe».

Dal punto di vista del consumatore, la circostanza che i beni e i servizi possano essere contraddistinti non solo dalla loro denominazione generica ma anche da un segno ulteriore – il marchio – può comportare benefici notevoli. La presenza di un marchio consente in molti casi una marcata riduzione dei costi di ricerca del bene corrispondente ai desideri del soggetto interessato all'acquisto: quando l'ordinamento assicuri che solo al titolare del marchio compete la scelta di decidere su quali beni apporre il segno, il potenziale acquirente potrà indirizzare la sua scelta sulle sole pipe delle marche che lo interessano. Inoltre la presenza di un marchio consente all'acquirente non solo di reperire facilmente i prodotti desiderati, ma anche di evitare quelli che egli abbia ragione di volere scartare. E ciò significa, questa volta dal punto di vista del sistema economico nel suo complesso, che il marchio può anche dare un secondo contributo all'ottimalità allocativa, premian-do le scelte dei titolari del marchio gradite dal mercato e penalizzando quelle sgradite.

Le cose si fanno tuttavia più complesse quando si passi da una prospettiva economica e descrittiva a una considerazione più propriamente giuridica. Infatti, dopo la riforma del diritto dei marchi, introdotta nel 1992 per impulso della direttiva comunitaria n. 89/104, è ancor più dibattuto di quanto non lo fosse in passato quale sia il significato giuridico di quel particolare criterio di selezione costituito dal marchio⁴.

Per il momento ci si potrà accontentare di osservare che il marchio di impresa è liberamente scelto dal suo titolare per contraddistinguere prodotti e servizi che egli decida di destinare al mercato. Da questa constatazione, per quanto (volutamente) poco impegnativa, discendono due corollari.

Il marchio di impresa è, per l'istante, da tenersi nettamente distinto dal fenomeno antico delle c.d. marche e dalla sua versione moderna della c.d. marcatura dei prodotti. Come in passato si procedeva alla marcatura (normalmente «a fuo-

² Per una formulazione particolarmente rigorosa di questo enunciato v. V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, 21 ss.

³ Tratto dalla classica opera di T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Lezioni di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1960, 433, 434 s.

⁴ V. *infra*, §§ 6-8.

co») degli animali⁵, così oggi si ricorre spesso a codici alfanumerici per identificare attraverso i segni prescelti il proprietario del prodotto marcato⁶. In entrambi i casi, il segno comunica un messaggio che attiene all'identità del soggetto titolare del diritto di proprietà sull'animale o sul prodotto e, quindi, un'informazione assai diversa da quella comunicata dal titolare del marchio quando apponga il segno sui beni che egli decida di immettere sul mercato.

Il marchio d'impresa è anche analiticamente diverso da altri segni che possono essere apposti sui prodotti. Alcuni segni possono essere impressi direttamente sui prodotti o sulle etichette di cui questi siano muniti per attestarne la corrispondenza a certi standards qualitativi (il simbolo 800 per l'argento; la locuzione «pura lana vergine» per i prodotti corrispondenti). In queste ipotesi si discorre di simboli o denominazioni merceologiche: e la funzione del segno è quella di attestare – attraverso la certificazione di un ente pubblico o privato – la presenza di certe caratteristiche qualitative nel prodotto⁷. Si tratta di segni per un verso riservati ai soli imprenditori i cui beni corrispondano a requisiti qualitativi determinati e per altro verso accessibili a tutti gli imprenditori che soddisfino i medesimi requisiti. Il marchio di impresa, invece, è liberamente prescelto dal titolare; e a questi spetta la prerogativa di impedirne l'uso a chicchessia e, quindi, e in primo luogo, anche a quelli fra i propri concorrenti che offrano beni con caratteristiche qualitative corrispondenti. Ma la distanza fra il marchio di impresa e i segni che attestano la qualità dei beni non può considerarsi data una volta per tutte, quasi essa potesse essere dedotta da premesse logico-giuridiche astratte e immutabili. Essa, infatti, dipende dalle circostanze storiche e dagli assetti istituzionali di volta in volta prescelti dalla legge, come si avrà modo di constatare nel corso della trattazione successiva⁸.

⁵ Sul tema già C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, vol. I, *Le persone*, F.lli Bocca, Torino, 1893, 158.

⁶ O il singolo prodotto (ad es. ai fini della c.d. "tracciabilità"). La distinzione di cui al testo è posta alla base di App. Milano 20 luglio 1993, *Identiservice s.r.l. c. Renault Italia s.p.a. e altri*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 3216, caso «ABX 100». Diversa è la situazione che si presenta quando un'impresa impieghi, per i diversi modelli dei propri prodotti (ad es. fotocopiatrici), numeri di serie o codici numerici; la questione se in questo caso si tratti di marchi (speciali) è stata riservata alla competenza del giudice nazionale remittente, all'interno di una controversia attinente alla liceità di una pubblicità comparativa riferentesi anche a tali codici numerici: v. Corte di Giustizia 25 ottobre 2001, causa C-112/99, *Toshiba Europe GmbH c. Katun Germany GmbH*, in *Racc.* 2001, I, 7945 ss., caso «Toshiba/Katun», parr. 41 ss. In argomento per un primo ragguglio v. P. DE JONG, *Comparative advertising in Europe*, in J. Phillips (a cura di), *Trade Marks at the Limit*, Edward Elgar, Celtenham, 2006, 53 ss., a 60.

⁷ Sulla marcatura medioevale dei metalli preziosi v. ad es. J. BELSON, *Certification Marks, Special report*, Sweet & Maxwell, London, 2002, 5 ss., in particolare 7.

⁸ V. *infra*, §§ 203-205.

2. *Il marchio d'impresa. L'evoluzione storica. A) Gli esordi. B) Il Novecento*

A) *Gli esordi*

È con l'espansione del moderno capitalismo industriale degli inizi dell'Ottocento che i marchi rivelano la loro forza di strumenti efficaci di penetrazione dei mercati. A partire da quella data, la vendita di prodotti generici, offerti agli acquirenti in assenza di segni distintivi, può sopravvivere essenzialmente in settori limitati, come quelli degli alimenti freschi o delle materie prime; ma nei restanti campi il ricorso ai marchi per indicare l'origine dei prodotti prima, poi anche dei servizi, si è venuta generalizzando.

Non che nel periodo precedente fossero mancati commercianti o gruppi di commercianti che facevano ricorso a segni di vario genere per contraddistinguere le proprie merci. Infatti, già all'epoca dei Comuni gli statuti delle corporazioni medievali imponevano ai propri membri l'adozione di marchi obbligatori, collettivi o individuali⁹. Gli uni erano apposti dagli incaricati della corporazione; gli altri dal membro dalla cui bottega provenivano le merci. Ma entrambi i tipi di segni erano diretti a realizzare non tanto l'interesse del singolo artigiano quanto quello della corporazione nel suo complesso. Invero, i marchi collettivi intendevano impedire la messa in commercio di prodotti dalle caratteristiche diverse da quelle prescritte, talora nei minimi particolari, dalla corporazione. I marchi individuali a loro volta servivano a individuare gli artigiani responsabili di deviazioni dalle norme tecniche proprie di ciascuna arte o mestiere.

In effetti, il marchio ha potuto assumere la sua caratterizzazione odierna solo in data assai successiva. Questo sviluppo ha potuto realizzarsi, in particolare, a partire dalla Rivoluzione francese che ha condotto in tutta l'Europa alla abolizione delle corporazioni e alla proclamazione della libertà dei commercianti – di tutti i commercianti – di adottare i segni distintivi da essi medesimi liberamente prescelti: marchi, questa volta, facoltativi e individuali.

Questa prima preconditione ha potuto produrre i propri frutti quando si è incontrata con una seconda evoluzione: l'affermazione della distribuzione commerciale, a sua volta portata dalla produzione di massa e del perfezionamento della rete dei trasporti. Questi processi accrescono infatti la distanza, fisica ma anche organizzativa, fra i centri in cui si realizza la produzione e quelli nei quali avviene l'atto di acquisto. Scompare la bottega artigiana; e, nel nuovo assetto, è al marchio che è affidato il compito cruciale di ricreare – con l'ausilio della pubblicità – quel contatto fra produttore e acquirente la cui forma originaria era nel frattempo venuta meno.

Che lungo tutto il corso dell'Ottocento il marchio si sia affermato come strumento fondamentale della concorrenza di mercato, non può certo sorprendere,

⁹ Per un'indagine storica v. J. BELSON, *Certification Marks*, cit., 5 ss. e R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, Giuffrè, Milano, 1988, 13 ss. ove abbondanti richiami.

quando si rifletta sulla sua profonda congruenza con i postulati del liberismo economico. Infatti, tutto il diritto dei segni distintivi moderno svolge la funzione di agevolare il funzionamento allocativamente ottimale dei meccanismi di mercato: nella prospettiva micro dell'acquirente, agevolando il reperimento dei prodotti da questi preferiti; in quella macro del sistema economico, premiando i produttori efficienti ed emarginando quelli inefficienti. Come scriveva efficacemente Cesare Vivante, il marchio riconduce al commerciante il merito o la colpa del suo lavoro¹⁰. In questa prospettiva, la protezione dei marchi di impresa può a buon diritto essere concepita come presupposto perché possa operare la "mano invisibile" descritta da Adam Smith, che affida all'operare dei meccanismi di mercato il raggiungimento dell'efficienza economica.

Per questo motivo le coordinate fondamentali della protezione dei marchi non hanno tardato ad affermarsi nei Paesi occidentali: prima a livello nazionale (di regola nella seconda metà dell'Ottocento: la legge italiana è del 1868); successivamente a livello internazionale (la Convenzione di Unione di Parigi è del 1883; l'Accordo di Madrid del 1891)¹¹.

B) *Il Novecento*

Nel corso del Novecento non sono mancati mutamenti di rilievo nei sistemi, interni e internazionali, di protezione dei marchi. Così, in Italia, nel 1942 si è provveduto a rinnovare la disciplina di settore sia con alcune disposizioni del Codice civile sia con l'emanazione del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (detto legge marchi e qui d'innanzi abbreviato come l.m.)¹².

Ma a una vera e propria trasformazione della architettura del sistema si è assistito soltanto nell'ultimo quarto del secolo passato.

È infatti in questo periodo che è giunta al suo culmine, nelle economie di mercato di matrice occidentale, quella che viene indicata come società della comunicazione globale. Certo il grande mercato nordamericano ha iniziato a essere trainato dalle tecniche pubblicitarie e promozionali più di cento anni fa, sulle ali dell'unificazione delle reti ferroviarie. Ma poco più di cinquanta anni fa gli studiosi di marketing ritenevano ancora che ogni individuo fosse esposto ogni giorno – consciamente o inconsapevolmente – a qualche centinaio di messaggi: una cifra che appariva impressionante ma, a ben vedere, si rivela invece assai modesta se paragonata a quella riferibile alla realtà attuale. Fra interattività, *zapping*, *social media* e quant'altro, questo «tasso di affollamento della comunicazione» potrebbe oggi essere riferito all'ora (ed, in futuro non molto lontano, al quarto d'ora). E allora, dove vi è tanto «rumore», i segni che si stagliano – siano essi marchi celebri

¹⁰ C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, cit., vol. I, 157.

¹¹ In argomento v. anche *infra*, § 3. Per uno spaccato della situazione a fine Ottocento si consulta ancora utilmente C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, cit., 153 ss.

¹² Per il «testo delle disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati» v. il d.p.r. 8 maggio 1948, n. 795, detto «regolamento marchi».

o altri simboli portati alla ribalta dal mondo dello spettacolo e dello sport – si sono imposti come una risorsa assolutamente cruciale nella sempre più accesa competizione per catturare l'attenzione dei consumatori e hanno reclamato forme di protezione che, come si vedrà¹³, hanno pochi punti in comune con la protezione classica dei segni distintivi di impresa.

La lunga marcia verso una tutela rafforzata dei segni famosi è iniziata negli Stati Uniti già verso la metà del secolo scorso¹⁴. Nella prospettiva europea è consentito di cogliere una dimensione ulteriore di questo processo. I lavori di armonizzazione comunitaria del diritto dei marchi, pur iniziati nel lontano 1964, hanno trovato la loro conclusione solo alla fine degli anni '80: la prima direttiva n. 89/104 è della fine del 1988 e il reg. n. 40/1994 è della fine del 1993. E in quegli anni non solo era mutata la temperie ideologica a favore delle richieste di protezione provenienti dalle imprese già presenti sulla scena rispetto alle istanze di apertura concorrenziale dei mercati; ma, soprattutto, poteva considerarsi pressoché concluso il processo di integrazione del grande mercato comunitario, che aveva cessato di essere solo «comune» per essere diventato, nel frattempo, davvero unico. L'integrazione economica ha indotto le imprese maggiori a reclamare per i propri marchi la protezione più estesa fra quelle praticate nei diversi ordinamenti dell'Europa comunitaria, per evitare, esse hanno argomentato, di essere sottoposte a uno svantaggio competitivo rispetto ai propri concorrenti di altri Stati membri. Con un esito ben noto agli studiosi della competizione regolatoria fra ordinamenti economicamente integrati, si è assistito così a una corsa al rialzo (*race to the top*). Così il livello della protezione comunitaria dei segni più affermati sul mercato si è attestato sui livelli raggiunti dalla legge più protezionista dell'Unione europea: quella del Benelux, il quale, a sua volta, l'aveva adottata tre lustri prima grazie all'operare di un analogo meccanismo in occasione dell'integrazione regionale fra Belgio, Olanda e Lussemburgo.

L'Italia ha dato attuazione alla direttiva n. 89/104 con il d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480. In seguito ha apportato pochi ma significativi ritocchi alla stessa legge marchi con il d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, in attuazione degli Accordi conclusivi del negoziato multilaterale noto come Uruguay Round, che hanno portato alla trasformazione degli assetti istituzionali precedentemente noti come GATT nell'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio)¹⁵. Con il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 20 è stato adottato il Codice della proprietà industriale¹⁶, che ha incorpo-

¹³ V. *infra*, §§ 6-8.

¹⁴ Una sintesi efficace in B.A. JACOBS, *Trademark Dilution on the Constitutional Edge*, in 104 *Col. L. Rev.* 2004, 161 ss., specie a 166 ss. Per ulteriori riferimenti sia consentito di rinviare a N. BOTTERO-A. MANGANI-M. RICOLFI, *The Extended Protection of "Strong" Trademarks*, in 11 *Marquette Int. Prop. Law Rev.* 2007, 265 ss. Si veda comunque lo studio pionieristico di F. SCHECHTER, *The Rational Basis of Trademark Protection*, in 40 *Harv. L. Rev.* 1927, 813 ss.

In controtendenza è ancor oggi la normativa canadese: A. KELLY GILL, *Famous Marks in Canada: Has the Supreme Court Increased their Ambit of Protection?*, in *EIPR* 2006, 543 s.

¹⁵ V. *infra*, § 3, lett. B) 5.

¹⁶ Sulle coordinate del quale si v. G. FLORIDIA, *Il Codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali*, in *Il dir. ind.*, 2005, 11 ss.

rato in sé la disciplina precedente dei marchi e, come si vedrà, è stato a sua volta ritoccato nel 2006 e nel 2010.

Nella normativa comunitaria e in quella scaturita dall'Uruguay Round considerate nel loro complesso paiono convivere due anime. L'una è rivolta alla deregolamentazione e si traduce in incisivi disegni di liberalizzazione di settori in passato «riservati»; l'altra, che si manifesta soprattutto in materia di proprietà intellettuale e, per quanto qui più interessa, nel campo dei marchi e dei segni distintivi, è espressamente indirizzata a rafforzare le prerogative dei rispettivi titolari e ad accrescere la protezione dei soggetti già presenti sul mercato rispetto a quelli interessati ad entrarvi *ex novo*. Anche le norme comunitarie e internazionali si inseriscono, come si vedrà analiticamente più avanti, nella generale tendenza al rafforzamento delle esclusive¹⁷, ancora una volta a vantaggio dei segni maggiormente affermati sul mercato, in un quadro di integrazione delle economie che, però, questa volta appare inserito nel più generalizzato panorama della globalizzazione dell'economia mondiale.

Se questa contraddizione fra le due anime presenti nell'evoluzione normativa sia solo apparente o sia reale è questione che parrebbe esorbitare da un'analisi di diritto positivo del diritto dei segni distintivi vigente; e che pure non mancherà di emergere in alcuni fra i punti nodali dell'interpretazione della normativa interna ed europea¹⁸.

3. *Le fonti. Diritto interno, internazionale, comunitario.* A) *Diritto interno.* B) *Le Convenzioni internazionali.* C) *Il diritto comunitario*

La disciplina dei marchi vigente in Italia è data da tre tipi di fonti: interne, internazionali e comunitarie.

A) *Diritto interno*

I testi di legge vigenti sono gli artt. 2569-2574 c.c. e il Codice della proprietà industriale del 2005, nel quale, come si è già indicato, sono confluite le precedenti norme in materia di marchi¹⁹. Il Codice, qui d'innanzi abbreviato come c.p.i., è

¹⁷ Per un quadro generale v. G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2008 e, specificamente per l'evoluzione normativa del diritto dei marchi negli Stati Uniti, B. BEEBE, *A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law*, in 16 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 2006, 1142 ss.

¹⁸ V. *infra*, §§ 12, 16, 31 e 35.

¹⁹ Fra le opere generali sul diritto dei marchi successive all'adozione del Codice della proprietà industriale v. M. Scuffi-M. Franzosi (a cura di), *Diritto industriale italiano*, Cedam, Padova, vol. I, 2014; A. Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013; SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 2013; A. MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, in *Commentario del cod. civ.* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro V (*Del lavoro*) (artt. 2563-74 e 2584-2601), Zanichelli, Bologna,

2012; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012⁷, 147 ss.; 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, 30 ss.; N. Bottero e M. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Utet, Torino, 2009; G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007⁸; G. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006; G. Ghidini e F. De Benedetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2006; M. SCUFFI-M. FRANZOSI-A. FITTANTE (a cura di), *Il codice della proprietà industriale*, Cedam, Padova, 2005. Per i lavori preparatori v. L. MANSANI, *Le disposizioni in materia di marchi nella bozza di codice dei diritti di proprietà industriale*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004, 70 ss. Nella trattazione che segue, si farà precedere all'esame di ciascun tema una nota bibliografica che richiama le principali fra le opere che di quel tema si sono specificamente occupate e che volutamente ometterà il richiamo ai lavori qui elencati, potendosi dare per scontato che essi, per la loro tendenziale completezza, contengano un inquadramento del tema. Per il periodo dopo la riforma del 1992 ma anteriore al c.p.i. si segnalano G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2001²; G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., ed. 2001, 123 ss.; A. VANZETTI-C. GALLI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 2001; A. Vanzetti-G. Sena (a cura di), *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001; N. ABRIANI, *I segni distintivi*, in N. ABRIANI-G. COTTINO-M. RICOLFI, *Diritto industriale*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, vol. II, Cedam, Padova, 2001, 1 ss.; G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998; G. LA VILLA, *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*, Giappichelli, Torino, 1996; G. Ghidini (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Cedam, Padova, 1995; A. VANZETTI, *La nuova legge marchi. Codice e commento alla riforma*, Giuffrè, Milano, 1993; V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit. nonché, per i profili generali, P. SPADA, *Diritto industriale. Introduzione*, Giappichelli, Torino, 1999 e, sotto il profilo processuale, M. SCUFFI, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi. Ordinamento amministrativo e tutela giurisdizionale della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2001. Di utilissima consultazione sono anche C. GALLI, *Commentario alla l. n. 480/1992*, in *NLCC 1995*, 1133 ss. e L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2012. Una preziosa raccolta di materiali normativi è in G. Floridia (a cura di), *Marchi invenzioni e modelli. Codice e commento delle riforme nazionali*, Giuffrè, Milano, 1993. Per i profili di diritto intertemporale v. G.E. SIRONI, *Disposizioni transitorie in materia di marchi*, in M. Scuffi-M. Franzosi (a cura di), *Diritto industriale italiano*, cit., 334 ss.; P.A. FRASSI, *Le disposizioni transitorie del Codice della proprietà industriale, con un cenno alle abrogazioni (Capo VIII, artt. 231-246)*, in *Riv. dir. ind.* 2005, I, 309 ss.; con riferimento al d.lgs. n. 447/1999 v. P. SPADA, *Opposizione alla registrazione del marchio e nullità relativa*, in AA.VV., *Segni e forme distintive*, cit., 139 ss. a 153 s.; e con riguardo alla riforma del 1992, C. GALLI, *Il diritto transitorio dei marchi*, Giuffrè, Milano, 1994.

Nella letteratura anteriore alla riforma del 1992 restano ancor oggi fondamentali, oltre a T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 430 ss. e R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, cit., 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; P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, Giuffrè, Milano, 1973; A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.* 1961, 16 ss.; *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, *ivi*, I, 254 ss. e *Cessione del marchio*, *ivi*, 1959, I, 385 ss.; M. ROTONDI, *Diritto industriale*, Cedam, Padova, 1965. Per la disciplina anteriore al 1942 si veda C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, cit.

Per una prospettiva comunitaria e britannica v. W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Thomson-Sweet & Maxwell, London, 2013⁸; L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2009³, 709 ss.; P. TORREMANS, *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, Oxford University Press,

stato a sua volta modificato in vari punti dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 che ha dato attuazione alla direttiva europea 26 aprile 2004 CE, n. 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dall'art. 15 della l. 23 luglio 2009, n. 99 e dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131 (c.d. decreto correttivo)²⁰; ed è integrato dalle norme subprimarie contenute nel regolamento di attuazione del c.p.i. adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33.

L'ambito di applicazione *ratione loci* della nostra disciplina in tema di marchi registrati è determinata dalla regola della territorialità²¹. La conseguente limitazione territoriale della protezione si pone in contrasto con le ineliminabili esigenze del commercio internazionale: le nostre imprese hanno interesse a ottenere tutela per i propri marchi non soltanto in Italia ma su tutti i mercati nei quali possano introdurre i propri beni, esattamente come le imprese straniere desiderano potersi valere dei marchi impiegati nel Paese di origine per estendere il proprio raggio d'azione anche al nostro Paese.

La contraddizione può essere risolta solo in modo parziale e incompleto dalle norme dei singoli Stati. Così la nostra legge del 1868 consentiva alle imprese straniere di procedere alla registrazione dei propri marchi anche in assenza di un proprio stabilimento in Italia: ma ciò non garantiva in alcun modo che gli altri Paesi si regolassero nello stesso modo nei confronti delle imprese italiane.

La soluzione è stata ben presto reperita a livello internazionale, con una serie di strumenti normativi progressivamente ritoccati e perfezionati nel corso dell'ultimo secolo, la cui complessiva finalità è quella di conciliare il carattere territoriale della protezione dei marchi con l'esigenza di una tutela ubiquitaria (ovvero estesa ai diversi Paesi in cui il titolare del marchio intenda operare).

B) *Le Convenzioni internazionali*

1) *La Convenzione di Unione di Parigi del 1883*. La prima in ordine di tempo fra le grandi Convenzioni in tema di proprietà intellettuale è stata la Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, che, fin dall'inizio, ha delineato le coordinate fondamentali della protezione internazionale dei marchi²².

Oxford, 2009, 350 ss. e CH. MORCOM-J. ROUGHTON-J. GRAHAM, *The Modern Law of Trademarks*, Butterworths, London, Dublin, Edinburgh, 1999. Per il diritto tedesco v. F.L. EKEY-D. KLIPPEL, *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C.F. Müller, Heidelberg, 2003 e K.H. FEZER, *Markenrecht*, C.H. Beck, München, 2009. Per il diritto spagnolo v. M. LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Ed. Thomson – Civitas, Madrid, 2007²; per quello austriaco G. KUCSKO, *Markenschutz – Systematischer Kommentar zum Markenschutzgesetz*, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Vienna, 2006.

²⁰ Adottato sulla base della delega contenuta nel 15° comma dell'art. 15 della medesima l. 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia.

²¹ Sulla quale v. *infra*, § 4.

²² In argomento v. in particolare F.M. ABBOTT-TH. COTTIER-F. GURRY, *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, Wolters Kluwer, Austin, Boston, 2011, 199 ss.; N. PIRES

Tre sono i suoi cardini nella materia che qui interessa:

1.1. il principio di trattamento nazionale (artt. 2 e 3 CUP), in forza del quale i cittadini e le persone fisiche e gli enti domiciliati o stabiliti in uno Stato dell'Unione godono in tutti gli altri Stati dell'Unione, per quanto riguarda la protezione della proprietà industriale e quindi dei marchi, dei vantaggi, di diritto sostanziale e processuale, da questi ultimi accordati ai propri cittadini (ai «nazionali»)²³;

1.2. la c.d. priorità unionista (art. 4 CUP e art. 4 c.p.i.), che favorisce il soggetto che abbia depositato una domanda di registrazione di marchio in uno qualsiasi degli Stati dell'Unione²⁴. La previsione attribuisce al depositante la facoltà di presentare una domanda di registrazione per lo stesso marchio in ciascuno degli altri Stati aderenti all'Unione entro sei mesi dal primo deposito²⁵. Poiché queste domande successive, se fatte nel termine previsto, retroagiscono al momento del primo deposito, esse apprestano un rimedio al rischio che un concorrente effettui un deposito del medesimo segno nel periodo intercorrente fra la prima domanda e quelle successive;

DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, Wolters-Kluwer, The Hague, 2006, 86 ss., 111, 134, 227 ss.; W. CORNISH-D. LLEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property*, cit., 645 ss. e, per la nostra disciplina di raccordo, v. M.S. SPOLIDORO, *La registrazione internazionale e la registrazione degli stranieri*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 147 ss.

In tema v. anche il WIPO *Intellectual Property Handbook*, Geneva, 2004, 241 ss.; T.W. BLAKELY, *Beyond The International Harmonisation of Trademark Law: The Community Trade Mark as a Model of Unitary Transnational Trademark Protection*, in 149 *University of Pennsylvania Law Review* 2000, 309 ss.; F. BENUSSI, voce «Marchio nelle convenzioni internazionali», in *Dig. IV ed., sez. comm.*, vol. IX, Utet, Torino, 1993, 298 ss. ed, in precedenza, S.P. LADAS, *Patents, Trademarks and Related Rights. National and International Protection*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1975, voll. I e II nonché U. DRAETTA, *Il regime internazionale della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 1967. Di interesse prevalentemente documentale, anche per l'inclusione di trattati extra-europei non sempre facilmente accessibili, E.P. WINNER-A.W. DENBERG, *International Trademark Treaties with Commentary*, Oceana, Dobbs Ferry, New York, 2004. Restano importanti le grandi retrospettive offerte da A. BOGSCH, *Les cents premières années de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, in *La propriété industrielle* 1983, 224 ss.; F.K. BEIER, *One Hundred Years of International Cooperation – The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future*, in *IIC*1984, 1 ss.

²³ Sulla nozione di cittadino, di domicilio e di stabilimento industriale e commerciale effettivo di cui agli artt. 2, 3 e 6 *quinquies*(A)(2) CUP, che sono naturalmente autonomi dalle nozioni corrispondenti del diritto interno, v. WIPO *Intellectual Property Handbook*, cit., 242 s. Il precetto di trattamento nazionale è incondizionato; e con esso è quindi incompatibile il principio di reciprocità, che subordina l'assimilazione dei non nazionali ai nazionali a un conforme trattamento del caso inverso.

²⁴ In argomento G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 114; E. FERNANDEZ MASIA, *El derecho de prioridad unionista como medio para conseguir la internacionalizacion de la marca*, in *Riv. dir. ind.* 2001, I, 37 ss. Sul rilievo della priorità unionista per una domanda di marchio comunitario v. Trib. UE 16 maggio 2013 (Quinta Sezione), causa T-104/12, Verus Eood c. UAMI e Performance Industries Manufacturing, caso «Vortex/Vortex», parr. 36 ss.

²⁵ La priorità conserva la propria efficacia ancorché la domanda iniziale sia successivamente ritirata o respinta: v. artt. 4(A)(3) e 6(3) CUP e, per un commento, WIPO *Intellectual Property Handbook*, cit., 244 e 251 e E. FERNANDEZ MASIA, *El derecho de prioridad unionista*, cit., 51.

1.3. la c.d. protezione *telle quelle* (art. 6*quinquies*). In linea di principio, la Convenzione non impone ai nazionali di uno Stato di effettuare il primo deposito nel proprio Paese (art. 6.2 CUP). Il marchio regolarmente registrato nel Paese d'origine fruisce però del vantaggio accordatogli dalla previsione della lett. A) dell'art. 6*quinquies* della CUP, secondo la quale il marchio «sarà ammesso al deposito e protetto tale e quale negli altri Paesi dell'Unione, con le riserve del presente articolo». Tuttavia, la lett. B) della medesima previsione restringe assai la portata, apparentemente assai ampia, della precedente lettera, specificando le «riserve» ivi fatte salve ed enumera una lista assai ampia di impedimenti alla registrazione e di motivi di invalidità, che possono essere fatti valere contro le registrazioni ancorché esse traggano origine da altri Stati aderenti all'Unione²⁶. A dispetto del tenore letterale della norma unionista, che sembrerebbe ragguagliare anche la «protezione» alla disciplina del Paese di origine, è da ritenersi che la disposizione concerna solo i requisiti per l'accesso alla protezione e che estensione della tutela del marchio sia commisurata alle regole proprie di ciascuno Stato aderente all'Unione nel quale la registrazione ha luogo²⁷.

Inoltre, la Convenzione impegna i Paesi dell'Unione a seguire alcuni standard comuni (protezione estesa ai marchi di servizio e ai marchi collettivi; protezione dei marchi «notoriamente conosciuti» in altro Stato contraente ai sensi dell'art. 6*bis*)²⁸ per quanto riguarda alcuni profili essenziali della disciplina dei marchi.

La versione originaria, firmata a Parigi nel 1883, è stata oggetto di svariate revisioni ed è ora vigente in Italia a partire dal 24 aprile 1977 nel suo testo di Stoccolma in forza della l. 28 aprile 1976, n. 424. Alla CUP aderiscono 175 Stati²⁹.

²⁶ Si afferma talora che, anche a prescindere dalla riserva di cui alla lett. B), il principio della protezione *telle quelle* si riferisce “solo alla forma del marchio” e quindi non all'individuazione delle entità proteggibili come marchio, ad es. in relazione a marchi tridimensionali o sonori (WIPO *Intellectual Property Handbook*, cit., 254). Non è facile comprendere quale sia il significato di una distinzione così formulata. Oggi, in ogni caso, l'individuazione delle entità proteggibili come marchio va operata in collegamento con la previsione dell'art. 15 TRIPs: in argomento v. in particolare N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 111 s. e, nella prassi decisionale dell'OMC, i *Reports* dell'Appellate Body dell'OMC del 2 gennaio 2002 e del Panel del 6 agosto 2001, U.S. – Sec. 211 Omnibus Appropriations Act of 1998, parr. 122 ss. e parr. 8.80 ss. rispettivamente, sulla conformità della disciplina degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dal regolamento sul marchio comunitario n. 40/94 (ora n. 207/09) con la previsione convenzionale; v. altresì Trib. primo grado CE 15 marzo 2006, causa T-129/04, Develoy Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG c. UAMI, caso «forma di bottiglia», parr. 26 e 45 ss. Nella prospettiva del diritto interno v. l'art. 171 c.p.i.

²⁷ In questo senso il *Report* del Panel dell'OMC del 6 agosto 2001, U.S. – Sec. 211 Omnibus Appropriations Act of 1998, punto 8.79. Non chiarissimo WIPO *Intellectual Property Handbook*, cit., 254.

²⁸ Su ciascuno di questi punti si avrà modo di ritornare più avanti: v. *infra*, §§ 5, 204, 36.3, 62.4 e 72-73.

²⁹ Non però l'Unione europea: sul punto v. *infra*, § 9.

2. *L'Accordo di Madrid del 1891 e il relativo Protocollo del 1989.* Attraverso l'appena esaminato istituto della priorità unionista, la CUP agevola le domande plurime in più Stati aderenti all'Unione. Essa però non esenta il soggetto che voglia ottenere la protezione in più Stati dall'onere di presentare – tempestivamente – una pluralità di domande in tanti Stati quanti sono quelli in cui desidera ottenere tutela. Questo assetto porta a una moltiplicazione di costi, monetari ma anche organizzativi: è necessario contattare – e pagare – più di un consulente in proprietà industriale; procedere alla traduzione della documentazione in molteplici lingue; seguire le diverse registrazioni separatamente in fase di rinnovo, e così via.

Alcuni fra gli Stati aderenti all'Unione si sono proposti di eliminare questi inconvenienti e, valendosi a tal fine della facoltà prevista dall'art. 19 CUP, hanno sottoscritto nel 1891 l'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi³⁰.

Il vantaggio dell'Accordo rispetto alla CUP sta in ciò: che esso sostituisce al deposito plurimo una procedura di registrazione unitaria. A tal fine è istituito un registro internazionale dei marchi presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (abbreviata con l'acronimo OMPI in italiano; WIPO in inglese), che ha sede in Ginevra³¹. Chi deposita una domanda di registrazione di marchio presso l'Ufficio del proprio Paese di origine³² può chiedere a quest'ultimo di inoltrare all'Ufficio di Ginevra la richiesta di protezione per gli altri Stati contraenti designati dal depositante. L'Ufficio internazionale provvede direttamente alla registrazione con effetti negli ordinamenti degli altri Stati contraenti³³, salvo che, a seguito della notifica, le amministrazioni degli Stati designati non oppongano un rifiuto, che non può essere basato che sui motivi indicati alla lett. B) dell'art. 6*quinquies* CUP.

La procedura prevista dall'Accordo non dà vita a un marchio unitario e valido per più Stati, ma a un fascio di marchi nazionali, ciascuno tutelato sulla base della disciplina dei Paesi designati³⁴.

³⁰ Anche questo Accordo è stato oggetto di svariate revisioni ed è ora vigente in Italia a partire dal 24 aprile 1977 nel suo testo di Stoccolma in forza della l. 28 aprile 1976, n. 424. Al 31 dicembre 2014 ad esso avevano aderito 94 Paesi. Su di esso e sul Protocollo v. E. ANTONIELLI D'OULX, *Il procedimento di registrazione*, in N. Bottero e M. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi di impresa*, cit., 129 ss., 141 ss.; F. LEONINI, *Le garanzie sui marchi internazionali*, in *AIDA* 2009, 163 ss.; WIPO *Intellectual Property Handbook*, cit., 287 ss.; G. SENA-P. FRASSI-S. GIUDICI, *Breve commento al d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447, in materia di marchi di impresa*, in *Riv. dir. ind.* 2000, I, 87 ss.

³¹ È stato giustamente sottolineato (da F. LEONINI, *Le garanzie sui marchi internazionali*, cit., 165) che il registro internazionale sostituisce a tutti gli effetti i registri nazionali, presentando così un profilo peculiare che è assente negli altri sistemi di raccordo fra registrazioni nazionali e internazionali.

³² Come definito dall'art. 2(1) dell'Accordo di Madrid.

³³ Decorrenti dalla data della domanda presentata nel Paese di origine, a condizione, però, che la domanda di registrazione internazionale sia stata ricevuta dall'Ufficio di Ginevra entro due mesi dalla data originaria: art. 3(4) dell'Accordo di Madrid.

³⁴ Diversamente da quanto avviene con riferimento al marchio comunitario, sul quale v. *infra*, lett. C), punto 3).

Inoltre, i marchi nazionali così conseguiti restano per il primo quinquennio soggetti al c.d. «attacco centrale». Essi infatti dipendono dal permanere della validità del marchio nazionale per primo registrato nel Paese di origine. Solo alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla registrazione internazionale, questa diviene indipendente dalle vicende della registrazione iniziale³⁵.

L'Accordo ha trovato favore in un numero crescente di Paesi, inizialmente specie nell'Europa non nordica e in alcuni Stati del Nord Africa e poi a più largo raggio.

Alcune fra le obiezioni cui esso è esposto – il rinvio dell'inizio della procedura internazionale fino al momento della prima registrazione, anziché l'immediato collegamento al deposito della domanda; i rischi del c.d. «attacco centrale» –³⁶ possono essere superate da quando, a partire dal 1° aprile 1996, è divenuto operante il Protocollo di Madrid del 1989³⁷. Esso infatti prevede – peraltro nei soli rapporti fra gli Stati aderenti al Protocollo (fra cui Gran Bretagna, Giappone e USA) – che la registrazione internazionale possa avere luogo già a seguito del deposito della domanda nel Paese di origine; e che, anche nel caso in cui la registrazione sia rifiutata o dichiarata invalida nel corso del quinquennio iniziale, essa possa essere convertita in domanda nazionale dotata delle priorità originaria (art. 9*quinquies*)³⁸. L'adesione al Protocollo è aperta anche all'Unione europea, che si è opportunamente valsa di questa facoltà³⁹.

Con la l. 12 marzo 1996, n. 169, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione al Protocollo. La disciplina delle domande internazionali provenienti da depositi in Italia e delle domande internazionali che designano l'Italia si trova ora negli artt. 17, 171 e 174 ss. c.p.i.⁴⁰.

³⁵ Art. 6 dell'Accordo di Madrid.

³⁶ Per la prospettiva statunitense (anche sotto il profilo, molto pratico, del livello delle tasse di registrazione, ritenuto troppo basso) v. T.W. BLAKELY, *Beyond The International Harmonisation of Trademark Law*, cit., 316 ss.

³⁷ Sui rapporti fra l'Accordo di Madrid e il Protocollo v. l'art. 9*sexies* del Protocollo. In argomento v. ora L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 800 ss.; G. SENA-P. FRASSI-S. GIUDICI, *Breve commento*, cit., 90 e G.F. KUNZE, *The Madrid System for International Registration of Marks as Applied Under the Protocol*, in 16 *EIPR* 1994, 223 ss.

³⁸ Il Protocollo presenta anche alcuni ulteriori aspetti che lo rendono più appetibile ai Paesi che avevano preferito stare fuori dall'Accordo di Madrid. La domanda può essere redatta, oltre che in francese, in inglese e in spagnolo. Il rifiuto dell'amministrazione nazionale può sopravvenire in 18 mesi, prorogabili in caso di opposizione, anziché di 12. Le tasse di registrazione, pur riscosse centralmente, possono essere determinate dagli Stati membri.

³⁹ V. la decisione del Consiglio del 27 ottobre 2003; il reg. n. 1992/03/CE ha modificato il reg. n. 40/94/CE per istituire norme di raccordo tra il marchio comunitario e la registrazione internazionale effettuata valendosi del Protocollo; e altrettanto ha fatto il reg. n. 782/04/CE che modifica il reg. di esecuzione n. 2868/95/CE. In prospettiva eminentemente operativa si può consultare J. WEBERNDÖRFER, *The Integration of the Office for Harmonization in the Internal Market into the Madrid System: A First Field Report*, in *EIPR* 2008, 216 ss.

⁴⁰ In argomento v. *infra*, § 15.6.

3. *Il Trattato sul diritto dei marchi di Ginevra del 1994* (detto anche *Trademark Law Treaty* o TLT), ratificato dall'Italia con la l. 29 marzo 1999, n. 102.⁴¹ Esso indica quali siano i requisiti delle domande di registrazione di marchio, di rinnovo e di annotazione del trasferimento del marchio che possono essere prescritti dagli Stati membri, proibendo al contempo la previsione di requisiti ulteriori o più rigorosi⁴².

4. *L'Accordo di Nizza del 1957*, anch'esso adottato ai sensi dell'art. 19 della CUP, ha a sua volta introdotto una classificazione merceologica internazionale dei prodotti e dei servizi, adottata da tutti gli Stati contraenti ai fini della semplificazione della registrazione dei marchi e delle relative ricerche di anteriorità, cui anche la nostra legislazione fa riferimento (v. artt. 16 e 156 c.p.i.). Anche questo Accordo è stato fatto oggetto di diverse revisioni ed è ora vigente nel testo di Ginevra (1977), modificato nel 1979, ratificato dall'Italia con la l. 27 aprile 1982, n. 243⁴³. La Comunità europea, che pure non è parte dell'Accordo

⁴¹ Ma non dall'Unione europea fino al giugno del 1995: le conseguenze, ad es. sul piano dell'inapplicabilità ai marchi di servizio dell'impedimento assoluto di cui all'art. 6ter CUP, analizzate dalla sentenza del Trib. primo grado CE 28 febbraio 2008, causa T-215/06, *American Clothing Associates SA c. UAMI*, caso «foglia di acero», par. 31 ss., sono peraltro state neutralizzate da Corte di Giustizia 16 luglio 2009, cause C-202/08 P e C-208/8 P, *American Clothing Associates NV c. UAMI*, in *Racc.* 2009, I, 6933 ss., par. 77 ss. In argomento v. *infra*, § 34.

⁴² Sul TLT v. WIPO *Intellectual Property Handbook*, cit., 297 ss. e, con riferimento ai profili dell'Accordo che sono stati recepiti dal c.p.i., S. GIUDICI, *Brevi note sulle procedure di concessione dei titoli di proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.* 2005, I, 330 ss. Alcune regole del TLT, e in particolare l'art. 14, che prescrive che l'Ufficio fornisca al richiedente l'opportunità di interloquire prima di opporre un rifiuto, hanno influenzato prima l'interpretazione delle norme nazionali in tema di procedura di registrazione e sono poi state accolte in sede di formulazione di alcune norme di riferimento del c.p.i., come il 7° comma dell'art. 173. Segnala l'importanza operativa anche della previsione dell'art. 11.4 in tema di trasferimento del marchio e di cambiamento del titolare L. MANSANI, *La funzione di indicazione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Giuffrè, Milano, 2000, 138 s. Sul Trattato di Singapore, adottato il 28 marzo 2006 ed entrato in vigore il 16 marzo 2009 in seguito al deposito del decimo strumento di ratifica, che standardizza gli aspetti procedurali della registrazione dei marchi e delle licenze con specifico riferimento alle tecnologie digitali e si riferisce anche alle tipologie di marchi non tradizionali, v. F.M. ABBOTT-TH. COTTIER-F. GURRY, *International Intellectual Property*, cit., 372 s.

⁴³ In argomento v. J.N. MARSHALL, *Guide to the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services*, Oceana Publications, Dobbs Ferry, New York, 2000. La classificazione, che produce gli effetti determinati dalle leggi interne e dalle norme comunitarie (art. 28 r.m.c.) che la richiamano e normalmente non esplica influenza sulla determinazione dell'estensione della protezione (v. la Regola 2, n. 4 del reg. di esecuzione n. 2868/95/CE e, per applicazioni, Trib. UE 7 ottobre 2014 (Prima Sezione), causa T-531/12, *Tifosi Optics, Inc. c. UAMI e Tom Tailor*, caso «T/T», par. 52; 4 giugno 2014 (Terza Sezione), causa T-161/12, *Free SAS c. UAMI e Conradi + Kaiser GmbH*, caso «FreeLounge/La Liberté n'a pas des prix-Free», par. 35; 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), causa T-575/12, *Pyrox GmbH c. UAMI e Köb Holzheizsysteme GmbH*, caso «Pyrox/Pyrot», par. 52 ss.; 21 novembre 2012 (Quinta Sezione), causa T-558/11, *Atlas sp. z.o.o. c. UAMI e Couleurs de Tollens*, caso «Artis/Artis», par. 36; 24 marzo 2010, causa T-423/08, *Inter-Nett 2000 Kereskedemi és Szolgáltató kft (Inter-Nett 2000 kft) c. UAMI e Union des Agriculteurs, SA*, caso «Hunagro/Uniagro», par. 27; Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, causa T-259/06, *Miguel Torres SA c. UAMI e Navisa Industrial Vi-*

nicola Española, caso «Manso de Velasco», par. 30; 10 settembre 2008, causa T-96/06, Tsakiris-Mallas AE c. UAMI e Late Editions Ltd., caso «EXE», par. 25; 13 dicembre 2004, causa T-8/03, El Corte Inglés SA c. UAMI e Emilio Pucci, in *Racc.* 2004, II, 4297 ss., caso «Emilio Pucci», par. 40; in argomento v. anche *infra*, § 51.1), né altrimenti sta a indicare un'omogeneità dei beni ivi indicati (ad es. ai fini della determinazione dell'onere di motivazione del carattere descrittivo del segno di cui sia richiesta la registrazione: in questo senso v. Trib. UE 12 aprile 2011 (Quarta Sezione), causa T-28/10, Euro-information – Européenne de traitement de l'information c. UAMI, caso «Euro Automatic Payment», par. 55; Trib. primo grado CE 20 maggio 2009, cause T-405/07 e T-406/07, Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFMCEE) c. UAMI, in *Racc.* 2009, II, 1441 ss., casi «P@yweb Card e Payweb Card», par. 55; sembra spingersi forse troppo oltre a questo riguardo Trib. UE 26 giugno 2014 (Sesta Sezione), causa T-372/11, Basic AG Lebensmittelhandel c. UAMI e Repsol YPF, caso «basic/BASIC», parr. 43 ss. secondo cui neppure ai fini dell'interpretazione del significato delle voci delle classi previste dall'Accordo assumerebbero rilievo le note esplicative dell'Accordo medesimo; ma v. in senso diverso Trib. UE 10 settembre 2014 (Quinta Sezione), causa T-199/13, DTM Ricambi c. UAMI e Società trasporti automobilistici regionale s.p.a., caso «Star/Star Lodi», parr. 35 ss.). Essa è regolarmente rivista da un comitato di esperti (sul quale v. E.P. WINNER-A.W. DENBERG, *International Trademark Treaties*, cit., 44); la versione oggi vigente è entrata in vigore il 1° gennaio 2012.

Fra le controversie relative all'applicazione di questo Accordo v. la sentenza della Corte UE 19 giugno 2012 (Grande Sezione), causa C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys c. Registrar of Trade Marks, caso «Chartered Institute of Patent Attorneys/IP translator», commentato da P. BICKNELL, *Chartered Institute of Patent Attorneys v. Registrar of Trade Marks: we have not heard the last of it*, in *EIPR* 2012, 715 ss., che, per rimediare alla divergenza fra la prassi di alcuni uffici nazionali, come quello della Gran Bretagna, di intendere il riferimento ai titoli delle classi come limitato al significato letterale delle sole espressioni corrispondenti, e quella dell'UAMI di estenderlo a tutte le sottoclassi elencate nella classe, impone al richiedente la protezione di precisare se il riferimento alle classi di Nizza vada inteso come riferito a tutti i beni e servizi inclusi nei titoli delle classi stesse oppure ai soli beni e servizi direttamente indicati da questi titoli (per una conferma di questa sentenza v. Corte UE 10 luglio 2014 (Terza Sezione), causa C-420/13, Netto Marken-Discount AG c. Deutsches Patent – und Markenamt, caso «Netto Marken-Discount», par. 41 ss.). Sul punto è stata emanata la comunicazione del Presidente dell'UAMI n. 2/12, entrata in vigore il 21 giugno 2012, concernente l'uso del titolo delle classi nell'elenco di beni e servizi nelle domande e concessioni di marchio, in particolare al punto III; su questa comunicazione, che non opera retroattivamente, v. Trib. UE 30 settembre 2014 (Prima Sezione), causa T-51/12, Scooters India Ltd. c. UAMI e Brandconcern, caso «Lambretta», parr. 22 ss. (secondo cui, anche se in linea di principio le decisioni della Corte si applicano anche ai rapporti in corso, in questo caso i principi di tutela delle legittime aspettative e della certezza del diritto imporrebbero di interpretare le domande di marchio anteriori alla pronuncia e alla Comunicazione dello UAMI del 2012 in conformità alla prassi anteriore dello UAMI stesso) e 31 gennaio 2013 (Quinta Sezione), causa T-66/11, Present-Service Ullrich GmbH & Co. KG c. UAMI e Punt-Nou SL, caso «Babilu/Babidu», parr. 33 ss.; e per un'applicazione curiosa, secondo cui l'indeterminatezza della classe «accessori» per cui è richiesto il marchio successivo, precluderebbe l'accoglimento dell'opposizione, Trib. UE 27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), causa T-229/12, Advance Magazine Publishers c. UAMI e Eduardo López Cabré, caso «Vogue/Vogue», parr. 34 ss., in particolare 56. V. anche per il periodo anteriore la sentenza della Corte di Giustizia 7 luglio 2005, causa C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, caso «Praktiker», che verte sulla questione se possano registrarsi nella classe 35 servizi di vendita al dettaglio e quale debba essere il grado di specificità nell'indicazione dei beni cui si riferisce il servizio in questione, in vista dello scopo di evitare che attraverso la registrazione relativa ad attività commerciali si finisca per conferire un'esclusiva di ampiezza indeterminata relativa ai beni che possono costituire oggetto; sui profili generali del tema v. anche Trib. UE 6 ottobre 2011 (Sesta Sezione), causa T-247/10, medi GmbH & Co. KG c. UAMI e Deutsche Medien Center GmbH, caso «deutschemedi.de/medi e medi.eu», parr. 24 ss.; Trib. primo grado CE 24 settembre 2008, causa T-116/06, Oakley Inc. c. UAMI e Venticinque Ltd., in *Racc.* 2008, II, 2455 ss., caso «O Store», par.

di Nizza, ne applica però il sistema di classificazione ai fini delle domande di marchio comunitario⁴⁴.

5. *L'Accordo TRIPs*. I negoziati dell'Uruguay Round⁴⁵ sono sfociati in una serie di Accordi fra i quali risulta di rilievo per la materia dei marchi quello sui «Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights» (TRIPs), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994⁴⁶.

Mentre gli Accordi internazionali in precedenza menzionati hanno potuto evolvere incrementalmente e poco per volta, a mano a mano che si allargavano i punti di consenso fra gli Stati contraenti, l'Accordo TRIPs rappresenta una rottura rispetto al passato. Una grande parte dei Paesi partecipanti lo ha accettato con riluttanza; e questo vale soprattutto per i Paesi in via di sviluppo, che hanno a malincuore accettato gli elevati standard di protezione della proprietà intellettuale sanciti da questo Accordo, mossi per un verso dalla speranza che l'adesione a questa convenzione multilaterale li avrebbe messi al riparo dalle sanzioni unilaterali che si profilavano all'orizzonte⁴⁷ e per altro verso dal desiderio di accedere ai

44. Sul tema v. anche la discussione contenuta in R. KNAAK-A. KUR-A. VON MÜHLENDAL, *The Study on the Functioning of the European Trade Mark System*, del 1 novembre 2012, disponibile a <http://ssrn.com/abstract=2172217>, 5-6. Cfr. anche le sentenze di Trib. UE 4 maggio 2011 (Quarta Sezione), causa T-129, Bongrain c. UAMI e apetito AG, caso «Apetito/apetito», par. 23 ss., relativa all'interpretazione di un elenco di beni e del Trib. primo grado CE 18 giugno 2008, causa T-175/06, The Coca-Cola Company c. UAMI e San Polo s.r.l., caso «Mezzopane», che esclude che la classe 32 si riferisca a bevande alcoliche, salvo che per il caso della birra.

⁴⁴ V. la Regola 2 del reg. n. 2868/95/CE. L'Avvocato generale Ján Mazák, alla nota 16 delle sue conclusioni del 18 settembre 2008, causa C-442/07, Verein Radetzky-Orden c. Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky», caso «Feldmarschall Radetzky», ha ricordato che in base all'art. 5 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo – Protocollo 28 sulla proprietà intellettuale, le parti contraenti si erano impegnate ad aderire all'Accordo di Nizza anteriormente alla data del 1° gennaio 1995. Questi dati non mi paiono peraltro giustificare l'inferenza che “il sistema di classificazione di Nizza ... costituisce un sistema altamente persuasivo per l'interpretazione della disposizioni della direttiva n. 89/104 CEE”; più convincente il rilievo, contenuto in Corte UE 10 luglio 2014 (Terza Sezione), caso «Netto Marken-Discount», cit., par. 37, secondo cui le nozioni della classificazione di Nizza che derivino dalla CUP sono vincolanti per l'interprete unionista. Si veda anche l'Accordo di Vienna del 12 luglio 1973 sulla classificazione degli elementi figurativi dei marchi, che, secondo 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», par. 92, ha valenza puramente amministrativa.

⁴⁵ Sui quali v. già *supra*, § 2 B).

⁴⁶ Sui lineamenti generali dei c.d. TRIPs v. D. GERVAIS, *The TRIPs Agreement. Drafting History and Analysis*, Thomson, 2008⁴ e, con specifico riferimento alla materia dei marchi, N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit. e G.E. EVANS, *TRIPs and Trade Mark Use*, in J. Phillips e I. Simon (a cura di), *Trade Mark Use*, Oxford University Press, 2005, 279 ss. Per una valutazione generale sul ruolo attualmente svolto dai TRIPs v. A.KUR-M. LEVIN, *The IPT Project – proposals to reform the TRIPs Agreement*, in G. Ghidini, J.R. Peritz e M. Ricolfi (a cura di), *TRIPs and Developing Countries. Towards a New IP World Order*, Edward Elgar, Cheltenham, 2014, 163 ss. e R. Dreyfuss e G. Dinwoodie (a cura di), *A Neofederalist Vision of TRIPs: Building a Resilient International Intellectual Property System*, Oxford University Press, Oxford, 2012.

⁴⁷ In particolare quelle previste dalla Sec. 301 del Trade Act 1974 degli USA.

vantaggi commerciali derivanti dalla partecipazione all'OMC, che è condizionata all'adesione all'Accordo TRIPs⁴⁸. Anche nella specifica materia dei segni distintivi, traspare in molte delle disposizioni dell'Accordo una tensione fra l'affermazione di una tutela accentuata dei segni, voluta dai Paesi più avanzati, e la preoccupazione dei Paesi in via di sviluppo di contenerne la valenza monopolistica⁴⁹.

L'art. 2 TRIPs impone ai propri membri di conformarsi alla CUP: e porta così a un'espansione del raggio di applicazione degli standard e delle regole da questa previsti anche al di là degli Stati contraenti della medesima attraverso un meccanismo che è stato descritto come "incorporazione mediante rinvio", grazie al quale il richiamo operato dalla norma più recente, i TRIPs, incorpora in quest'ultima la disciplina convenzionale anteriore della CUP. Fra gli Stati non aderenti alla CUP, che però si sono impegnati a «conformarvisi» sottoscrivendo i TRIPs, vi sono Paesi importanti, come l'India, la Colombia, la Nigeria, Singapore, la Thailandia e il Venezuela; la stessa Unione europea (UE), aderendo all'Accordo TRIPs, si è vincolata al rispetto delle norme della CUP⁵⁰. Gli obblighi reciproci degli Stati membri sono più intensi nel quadro dell'Accordo TRIPs che nella CUP: se l'art. 2 di questa impone di estendere ai non nazionali i "vantaggi" accordati ai nazionali, la previsione corrispondente dell'Accordo TRIPs, l'art. 3, impone un "trattamento non meno favorevole" degli uni rispetto agli altri⁵¹. Inoltre, l'art. 4 dell'Accordo TRIPs sancisce l'estensione ai nazionali di tutti gli Stati membri del trattamento eventualmente più favorevole accordato ai nazionali di qualsiasi altro Paese (c.d. trattamento della nazione più favorita).

Le disposizioni di diritto sostanziale concernenti i marchi sono contenute nella Sezione seconda della parte seconda dell'Accordo (artt. 15-20) e conferiscono al titolare del segno una tutela allargata ai marchi dotati di rinomanza. All'Accordo

⁴⁸ Per un'analisi puntuale J. BRAITHWAITE-P. DRAHOS, *Global Business Regulation*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, 56 ss. Sulle motivazioni con le quali gli Stati Uniti e l'Europa si sono fatti promotori dell'inclusione dei TRIPs fra gli Accordi istitutivi dell'OMC e in particolare sull'argomento, per la verità discutibile, secondo il quale l'insufficiente *enforcement* sui mercati nazionali 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. Commentary and Materials*, Kluwer Law Int., The Hague, London, Boston, 1999, 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.

⁴⁹ V. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., in particolare a 207 ss., 307 ss., 323 ss. e 347 ss.

⁵⁰ Anche se dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona dovrebbe farsi riferimento alla nozione di Unione europea, in molti testi normativi e documenti ufficiali è rimasto il riferimento alla Comunità. In questo lavoro si farà quindi riferimento ai due termini considerandoli come equivalenti.

⁵¹ Così, il *report* del Panel dell'OMC del 15 marzo 2005, WT/DS174/R, European Communities – Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs, punti 7.176 ss., caso «indicazioni geografiche» ha ritenuto che alcune previsioni del reg. n. 2081/92/CE, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, sul quale v. *infra*, §§ 207-208, fossero compatibili con l'art. 2 della CUP ma contrarie all'art. 3 dei TRIPs.

TRIPs ha aderito anche l'Unione europea, come si è appena visto. Nel nostro Paese esso è stato attuato attraverso il d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198⁵²; poiché le disposizioni corrispondenti sono poi state incorporate nel c.p.i., si farà specifico riferimento alle singole norme introdotte dall'Accordo trattando della disciplina comunitaria e interna.

È prevedibile che l'influsso delle previsioni dell'Accordo TRIPs sul diritto comunitario e internazionale dei segni distintivi sia destinato a rivelarsi importante e finisca per dar vita a una sorta di costituzione sovranazionale del diritto della proprietà intellettuale. Infatti, mentre la CUP non prevede un meccanismo giurisdizionale di soluzione delle controversie, l'art. 64 TRIPs estende alla materia della proprietà intellettuale le regole predisposte al riguardo in sede OMC. E le decisioni sovranazionali in tema di proprietà intellettuale in generale e di segni distintivi in particolare si stanno facendo via via più frequenti e significative⁵³.

C) *Il diritto comunitario*

Le Convenzioni internazionali ora ricordate consentono alle imprese di registrare e proteggere i propri marchi in una pluralità di Stati. Esse però non eliminano il tradizionale principio di territorialità e anzi lo presuppongono. Infatti, dalle diverse registrazioni nasce, come si è visto, un fascio di diritti; in ciascuno Stato la protezione è determinata dal diritto nazionale⁵⁴.

L'Unione europea non si propone tuttavia un semplice coordinamento fra le diverse discipline degli Stati membri. Essa si prefigge, infatti, la completa integrazione fra le economie dei Paesi interessati e la creazione di strumenti giuridici coerenti con questa finalità. Negli ultimi quattro decenni il diritto comunitario ha pertanto apportato ai diritti dei marchi degli Stati membri – e quindi anche a quello italiano – modifiche di portata diversa (e sotto certi profili più intensa) di quelle originanti dalle Convenzioni internazionali. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha ridefinito le prerogative che spettano al titolare del marchio alla luce del diritto comunitario. Gli organi legislativi della Comunità, dal canto loro, hanno armonizzato le discipline dei diversi Stati membri – e, quindi, anche quella italiana – allo specifico fine di renderle compatibili con il fine dell'integrazione economica europea e hanno inoltre creato un diritto di marchio unitario per l'intero territorio comunitario⁵⁵.

⁵² Per un'analisi del decreto del 1996 v. P. Auteri (a cura di), *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, in *NLCC* 1998, 71 ss.

⁵³ Per qualche esempio v. §§ 36.3 e 124.3.

⁵⁴ In argomento v. *infra*, § 4. Vale oggi la pena di rileggere la messa a punto dei problemi affrontati dal diritto europeo dei marchi alla vigilia della ripresa dei lavori che condussero all'adozione del regolamento sul marchio comunitario a suo tempo proposta da 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.

⁵⁵ Sulla nozione di territorialità in ambito europeo v. ora A.A. MACHNIKA, *Territorial Aspects of Community Trademarks – the Single Market's Splendid Sovereignty*, in *IIC* 2014, 915 ss.

1. *La giurisprudenza della Corte di Giustizia. Rinvio.* In passato, i diritti nazionali dei marchi avevano potuto essere usati per bloccare alle frontiere di ciascun Paese le c.d. «importazioni parallele». Nella prospettiva del diritto interno dei marchi, infatti, l'importazione nel territorio di uno Stato di beni contraddistinti da un certo marchio in altro Stato poteva essere considerata contraffazione, anche se nello Stato di origine il bene così contraddistinto fosse stato messo in commercio dallo stesso soggetto che invocava la protezione nel Paese di importazione o con il consenso di questo stesso soggetto.

Questo risultato conduceva a un'artificiosa separazione del mercato della Comunità lungo le frontiere dei singoli Stati membri. Esso si poneva pertanto in contrasto con gli obiettivi fondamentali del Trattato di Roma che istituisce la Comunità europea⁵⁶.

Anche nel campo dei marchi si è dunque riproposto il conflitto fra il carattere territoriale della protezione e le previsioni intese a garantire l'integrazione delle economie comunitarie. Il significato complessivo della giurisprudenza elaborata dalla Corte di Giustizia a questo proposito è analiticamente illustrato *infra* al § 147. Qui basterà osservare che le pronunce della Corte hanno affermato il principio secondo cui, se il diritto esclusivo del titolare del marchio può essere fatto valere contro l'importazione di beni contraddistinti da segni identici o confondibili, messi in commercio in altro Stato membro da un terzo, ancorché l'originaria immissione sul mercato fosse legittima, però l'esclusiva si esaurisce ogni qualvolta i beni così contrassegnati siano stati messi in commercio nell'altro Stato membro o dal titolare stesso o con il suo consenso. Anche sotto questo profilo è stata quindi sancita la prevalenza delle norme del Trattato sulle disposizioni incompatibili del diritto nazionale dei marchi.

2. *La prima direttiva di ravvicinamento.* L'art. 95 del Trattato CE (ora art. 115 TFUE) dà facoltà al Consiglio della Comunità, su proposta della Commissione, di adottare misure relative al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Fin dall'inizio la Commissione ha ravvisato l'opportunità di procedere a un ravvicinamento del diritto dei marchi degli Stati membri valendosi di uno strumento, come è la direttiva (art. 249 del Trattato CE, ora art. 288 TFUE), che presuppone il permanere delle legislazioni nazionali ma vale a eliminare quelle disparità esistenti fra le diverse discipline interne che possano ostacolare la libera circolazione dei prodotti o falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune (come era appunto avvenuto quando il diritto al marchio era stato invocato per bloccare alle frontiere le importazioni parallele). A questa finalità, che ben si colloca nel solco aperto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, si è poi sovrapposta una tendenza ulteriore, non del tutto coerente con la precedente, in

⁵⁶ Poi designato come Trattato CE e dal 1° novembre 2009 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o TFUE (e qui di seguito indicato con questa più recente espressione, salvo che non si faccia riferimento ad atti adottati prima dell'entrata in vigore di questo strumento).

quanto specificamente rivolta al rafforzamento delle prerogative del titolare del marchio⁵⁷.

Il risultato della confluenza di queste due distinte prospettive è costituito dalla prima direttiva 21 dicembre 1988, n. 89/104/CEE, che armonizza le legislazioni nazionali in tema di acquisto e conservazione del diritto sul marchio registrato e l'estensione della sua tutela.⁵⁸ Rinvio ad altra direttiva era invece il ravvicinamento della circolazione del marchio, della disciplina dei marchi di servizio, collettivi e di garanzia e delle norme procedurali.

La direttiva è stata attuata nel nostro Paese prima con il d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480⁵⁹, cui poi ha fatto seguito il Codice della proprietà industriale del 2005. Una successiva direttiva europea 2004/48 CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ha armonizzato diversi profili di procedura e sanzionatori nei diversi settori della proprietà intellettuale⁶⁰; ed è stata parzialmente attuata, anche con riferimento al diritto dei marchi, dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, che ha apportato varie modifiche al Codice. La prima direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, che la ricodifica senza peraltro introdurre alcuna modifica di sostanza⁶¹. La disamina analitica delle previsioni comunitarie sarà condotta in occasione dell'illustrazione della disciplina interna.

3. *Il regolamento sul marchio comunitario*⁶². L'idea di creare un marchio uni-

⁵⁷ Sulla quale v. già *supra*, § 2. Una tappa importante del cammino è costituita dalla proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento del diritto dei marchi del 29 novembre 1980, in *Riv. dir. ind.* 1981, I, 98 ss.

⁵⁸ Sulla prima direttiva n. 89/104 CEE si veda A. VANZETTI, *Commento alla direttiva*, in *NLCC* 1989, 1429 ss.; sulla sua attuazione in Italia L.C. UBERTAZZI, *I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi*, in *Foro it.* 1992, V, 15 ss. Una ricostruzione attenta anche in L. MANSANI, *La funzione di indicazione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 21 ss. Nel tempo si erano succedute la Proposta di prima direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, presentata dalla Commissione al Consiglio il 1 dicembre 1980 (in *GUCE* 31 dicembre 1980, C 351/1 ss.; *Riv. dir. ind.* 1981, I, 98 ss.), il testo successivo, datato 12 ottobre 1983 (in *GUCE* 14 novembre 1983, C 307/60 ss.) e la Proposta modificata di prima direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, presentata dalla Commissione al Consiglio il 17 dicembre 1985 (in *GUCE* 31 dicembre 1985, C 351/4 ss.).

⁵⁹ Sugli effetti della direttiva sui diritti dei marchi dei diversi Stati membri v. A. KUR, *Harmonisation of the Trademark Laws in Europe: Results and Open Questions*, in *Riv. dir. ind.* 1996, I, 227 ss. Sui rapporti fra diritto comunitario dei marchi e diritti degli Stati membri v. ora G. Schrickler-E. Bastian-R. Knaak (a cura di), *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, C.H. Beck, München, 2006.

⁶⁰ Un commento in A. KUR, *The Enforcement Directive – Rough Start, Happy Landing?*, in *IIC* 2004, 821 ss.

⁶¹ È in discussione una nuova proposta di direttiva: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (rifusione), Bruxelles 27 marzo 2013 (COM)(2013) def 162 2013/0088 (COD).

⁶² In argomento v., oltre allo studio, fondamentale, di P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci*

tario, valido per tutta la Comunità, è stata realizzata grazie all'adozione di un regolamento 20 dicembre 1993, n. 40/94/CE, fondato sui «poteri impliciti» conferiti alle autorità comunitarie dall'art. 352 TFUE e immediatamente efficace negli ordinamenti degli Stati membri senza necessità di norme interne di attuazione, quali sono invece richieste nel caso delle direttive. Tuttavia, perché il marchio comunitario diventasse una realtà operativa si è dovuto attendere fino a quando è entrato in funzione l'Ufficio dei marchi comunitari, istituito con la denominazione di «Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli)» (UAMI) e collocato nella città spagnola di Alicante: ciò che è avvenuto il 1° di aprile del 1996. Poiché il reg. n. 40/94 ha subito numerose e sostanziali modificazioni, per ragioni di razionalità e di chiarezza si è proceduto alla sua ricodificazione, che è avvenuta con il reg. 26 febbraio 2009, n. 207/09, che è entrato in vigore il 14 aprile 2009⁶³. Le

nel mercato comune, cit., S. MANIATIS-D. BOTIS, *Trade Marks in Europe: A Practical Jurisprudence*, Sweet & Maxwell, 2009²; G. Schrickler-E. Bastian-R. Knaak (a cura di), *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, cit.; F. MORRI, *Commento* al reg. 19 febbraio 2004, n. 422/CE che modifica il reg. n. 40/94/CE sul marchio comunitario, in *Riv. dir. ind.* 2004, III, 28 ss.; 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. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2004, Tomo 1, 109 ss., 115 ss.; G. EISENFÜHR-D. SCHENNEN, *Gemeinschaftsmarkenvorordnung. Kommentar*, Karl Heymanns, Köln, Berlin, Bonn, München, 2003; A. MICHAELS, *A Practical Guide to Trade Mark Law*, Sweet & Maxwell, London, 2002; E. GASTINEL-M. MILFORD, *The Legal Aspects of the Community Trademark*, Kluwer Law International, The Hague, 2001; A. Casado Cervino-M.L. Lobregat Hurtado (a cura di), *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, La Ley-Actualidad, Madrid, 2000; P. VAN DER KOOIJ, *The Community Trade Mark Regulation. An Article by Article Guide*, Sweet & Maxwell, London, 2000; A. CASADO CERVINO, *El sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y practica*, Editorial Lex Nova, Valladolid, 2000; R.E. ANNAND-H.E. NORMAN, *Guide to the Community Trade Mark*, Blackstone Press Ltd., London, 1998; A. VON MÜHLENDAL-D. OHLGART-V.V. BOMHARD, *Die Gemeinschaftsmarke*, Stampfli AG, Bern; C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1998; U. BUMILLER, *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der EU*, C.H. Beck, München, 1997; N. ZORZI, *Il marchio comunitario*, in *Contratto e Impresa/Europa* 1996, 259 ss.; R. ANNAND, *Blackstone's Guide to the Community Trade Mark*, Blackstone Press Ltd., London, 1994. Per una prima informazione si può anche consultare F. BENUSSI, *Il marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 1996. Un prezioso inventario dei lavori preparatori al r.m.c. e dei luoghi in cui possono essere consultati si trova in L.C. UBERTAZZI, *I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi*, cit., 16, nota 4.

⁶³ Le norme richiamate di seguito nel testo si riferiscono sempre alla versione del r.m.c. oggi in vigore. Sulla successione della legge nel tempo v. Trib. UE 23 settembre 2014 (Terza Sezione), causa T-314713, Groupe Léa Nature SA c. UAMI e Debonair Trading Internacional Lda, caso «SO'BiOëtic/So ...?», parr. 17-18. È in fase di discussione una proposta di modifica: v. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del reg. n. 207/2009/CE del Consiglio sul marchio comunitario Bruxelles 27 marzo 2013 (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD)), che si accompagna ad una proposta parallela di modifica della direttiva: v. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa del 27 marzo 2013 (COM(2013)0161 - C7-0088/2013/0089(COD)). V. anche la proposta di compromesso della Presidenza del Consiglio del 18 luglio 2014. In argomento v. ora M. SENFTLEBEN-L. BENTLY-G. DINWOODIE-CH. GEIGER-J. GRIFFITHS-A. KUR-A. PEUKERT-M. RICOLFI-J. SCHOVBSO-K. WECKSTRÖM-L. ZELEKOOWSKI, *The Recommendation on Measures to Safeguard Freedom of Expression and Undistorted Competition – Guiding Principles for the Further Development of EU Trade Mark Law*, in corso di pubblicazione su *EIPR* 2015; A. KUR,

modalità di esecuzione sono dettate dal reg. n. 2868/95/CE⁶⁴.

Il regolamento si allontana dal tradizionale principio di territorialità in modo più deciso di quanto non abbiano fatto la giurisprudenza comunitaria prima e la direttiva dopo. Esso infatti tiene a battesimo un istituto nuovo, il marchio comunitario, che consiste in un diritto unico valido per tutti i 28 Stati membri e si ottiene mediante un procedimento di registrazione centralizzato.

La disciplina del marchio comunitario è caratterizzata dai principi dell'autonomia, dell'unitarietà e della coesistenza con il regime di tutela dei marchi nazionali. Quanto all'autonomia, in linea di principio il marchio comunitario è disciplinato dalle sole previsioni del regolamento a esclusione delle leggi nazionali. I lineamenti di diritto materiale del marchio comunitario presentano comunque una stretta somiglianza con le regole dettate dalla prima direttiva con riferimento all'armonizzazione dei marchi nazionali. La nostra legislazione interna, a sua volta, è stata emanata in attuazione della medesima direttiva. Questa circostanza è di per sé ragione sufficiente per trattare parallelamente delle discipline del marchio nazionale e di quello comunitario, come, in effetti, avverrà nel prosieguo dell'esposizione⁶⁵.

A sua volta il carattere unitario dell'istituto comunitario è scolpito dal par. 2 dell'art. 1 r.m.c., secondo il quale il marchio comunitario «produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato solo per la totalità della Comunità».

Alla base dell'emanazione del regolamento sta l'intento di apprestare un istituto giuridico strutturato in modo idoneo a incoraggiare le imprese a operare su scala europea anziché nazionale. Ciononostante, la disciplina prevede che la tutela del marchio comunitario possa coesistere con quella dei marchi nazionali. La coesistenza, del regime di protezione comunitario con quello nazionale, che rappresenta il terzo principio caratteristico della disciplina del marchio comunitario, vale non solo nei confronti dei marchi nazionali anteriori, precedenti l'entrata in vigore del regolamento, ma anche di quelli che siano (validamente) registrati in epoca successiva. Non si tratta quindi di una soluzione transitoria, ma di una vera e propria opzione a favore di un «doppio regime», strutturato in

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.

⁶⁴ Successivamente modificato dal reg. 29 giugno 2005, n. 1041/05/CE. Le innovazioni introdotte da quest'ultimo testo normativo non devono ritenersi applicabili retroattivamente, salvo nei casi indicati da Trib. UE 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*, casi «Bud», par. 152. In argomento v. anche Corte UE 29 luglio 2010, causa C-214/09, *Anheuser-Busch Inc. c. UAMI e Budějovický Budvar, národní podnik*, caso «Budweiser», par. 68 e Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, causa T-191/07, *Anheuser-Busch, Inc. c. UAMI e Budějovický Budvar, národní podnik*, in *Racc.* 2009, II, 691 ss., caso «Budweiser», par. 74 ss.

⁶⁵ Per un approfondimento delle ragioni di questa scelta espositiva v. anche *infra*, § 9.

modo da offrire in via permanente alle imprese la possibilità di optare per lo strumento di volta in volta più idoneo rispetto alle loro finalità: a seconda dei casi, un marchio nazionale, un marchio comunitario o un fascio di marchi nazionali. È appena il caso di rilevare che il fenomeno della coesistenza cui ora ci si riferisce attiene alle discipline o ai regimi, comunitario e nazionale rispettivamente, in astratto e non invece ai marchi o segni che in concreto siano tutelati alla stregua delle norme corrispondenti, ché anzi, come si vedrà, quando due marchi si incontrino sullo stesso mercato trova emersione la questione, delicata, di stabilire se uno di essi sia destinato a prevalere oppure se, in alternativa, sia ipotizzabile una loro coesistenza sul mercato, che costituisce uno dei temi più importanti della materia.

La Comunità si è anche valsa delle prerogative attribuitele dall'art. 300 del Trattato CE in materia di Accordi internazionali per preparare la propria adesione come «organizzazione intergovernativa» al Protocollo di Madrid⁶⁶ e per consentire così alle imprese un'ulteriore opportunità: quella di combinare i vantaggi loro offerti dal ricorso al marchio comunitario e dalla registrazione internazionale secondo la procedura agevolata prevista dal Protocollo.

Il marchio comunitario ha conosciuto un successo straordinario: ogni anno sono presentate più di 100 mila domande e il numero di marchi rilasciati a partire dalla sua data di istituzione supera il milione⁶⁷. Esso è amministrato in parte da istituzioni specificamente comunitarie, in parte da istituzioni che fanno capo agli Stati membri.

Fra le prime già si è ricordato l'Ufficio. A esso è affidato il procedimento amministrativo di registrazione e, quindi, fra l'altro, il compito di vagliare la sussistenza dei requisiti di validità dei segni di cui è richiesta la registrazione.⁶⁸ Il diritto al marchio comunitario si acquista solo con la registrazione e, in particolare, attraverso la procedura centralizzata presso l'Ufficio di Alicante. La contraffazione del marchio comunitario può, invece, essere fatta valere solo di fronte ai Tribunali dei marchi comunitari⁶⁹. La funzione corrispondente è svolta dalle autorità giudiziarie di primo e di secondo grado designate dagli Stati membri nei rispettivi territori. In Italia per Tribunali dei marchi comunitari⁷⁰ si intendono, ai sensi dell'art. 120.4 e 5 c.p.i., le Sezioni specializzate in materia di impresa. Esse hanno sede in tutti i capoluoghi regionali, ad esclusione della Valle d'Aosta, oltre che a Brescia, Trento e Bolzano. Quando però sia parte in giudizio una società estera, la competenza viene attribuita a un numero inferiore di

⁶⁶ V. *supra*, lett. B), punto 2).

⁶⁷ V. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del reg. n. 207/2009/CE, cit., 1.

⁶⁸ In argomento v. *infra*, § 17.

⁶⁹ Sulla posizione del Tribunale dei marchi comunitari come organo giurisdizionale speciale dell'Unione C. WADLOW, *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*, Sweet & Maxwell, London, 1998, 255 ss.

⁷⁰ E dei disegni e modelli comunitari.

sezioni specializzate: Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Roma, Torino, Trento e Bolzano⁷¹.

Sulla disciplina specifica dettata dal regolamento si avrà occasione di tornare nel corso di tutta la trattazione. Vale comunque la pena di osservare già ora come, a partire dall'entrata in vigore del reg. n. 40/1994, si sia assistito a un ampliamento progressivo – e forse non ancor terminato – delle tipologie di entità proteggibili attraverso la registrazione come marchio. Si tratta di uno sviluppo che pare trovare la propria spiegazione nella dinamica indotta proprio dall'adozione del reg. n. 40/1994. Già il *Memorandum sulla creazione di un marchio CEE*⁷² aveva messo in chiaro che il marchio comunitario non avrebbe potuto adottare «una nozione di marchio più ristretta di quella che risulta dagli ordinamenti nazionali» degli Stati più aperturisti, se non a prezzo di rinunciare alla desiderata «incentivazione» alla registrazione comunitaria. D'altro canto, segni che, sul piano nazionale, avevano in passato – forse più opportunamente⁷³ – trovato tutela solo in seguito al conseguimento di carattere distintivo sul mercato, possono oggi essere protetti sul piano comunitario solo attraverso la registrazione, visto che, come si è appena osservato, il diritto comunitario non prevede la tutela di marchi di fatto o non registrati⁷⁴. E quindi le imprese maggiori, incentivate a basare la programmazione della loro comunicazione aziendale sul dato solido di una registrazione comunitaria già acquisita, si trovano a esercitare una spinta in direzione dell'ampliamento del novero delle entità suscettibili di protezione come marchio.

La creazione di un marchio comunitario, protetto unitariamente in tutti e 28 gli Stati membri, ha però anche dato risposta a un'altra esigenza delle imprese, questa volta profonda e pienamente giustificata: quella di ottenere tutela a favore dei propri diritti attraverso un unico procedimento e con un singolo provvedimento giudiziario avente efficacia in tutto il territorio dell'Unione. Si tratta di un risultato che è del tutto normale per un sistema giuridico pienamente federale, come quello degli Stati Uniti: le imprese statunitensi di regola ottengono la tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale con l'ordine di un solo giudice ma con effetti in tutti e 51 gli Stati dell'Unione. Un risultato corrispondente è però difficilmente conseguibile dalle imprese operanti nell'Europa comunitaria. Queste sono di regola costrette a ottenere un numero anche cospicuo di provvedimenti di giu-

⁷¹ Sul d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, che aveva istituito le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale v. M. SCUFFI, *I tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari*, in *Riv. dir. ind.* 2006, I, 25 ss. La norma è stata poi modificata come indicato nel testo dall'art. 2 della l. 24 marzo 2012 e dall'art. 10 della l. 21 febbraio 2014, n. 9 c.d. "Destinazione Italia". Giudicava "assolutamente eccessivo" il numero di fori competenti istituito dalla legge del 2012 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., alla nota 23 di 317. La valutazione si applica *a fortiori* al contesto attuale.

⁷² Adottato dalla Commissione il 7 luglio del 1976, *Supplemento 8/78 al Bollettino delle Comunità europee*, par. 73.

⁷³ P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune*, cit., 76 ss.

⁷⁴ V. altresì *infra*, §§ 11 e 12.

dici di Stati membri diversi prima di conseguire rimedio alla violazione dei propri diritti di proprietà industriale. La situazione è assai svantaggiosa per le imprese europee; e non è affatto mutata neppure in seguito all'adozione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Questa si è preoccupata di prevedere strumenti processuali omogenei e armonizzati nei diversi Stati membri a tutela dei diritti di proprietà intellettuale nazionali invece che di dare risposta alla domanda, proveniente dal mondo delle imprese, di ottenere un'unica protezione, efficace, coerente e celere, che si estenda all'intero mercato "interno" e "unico" comunitario⁷⁵. Ora la tutela unitaria è disponibile sul piano comunitario, ma in tre soli settori⁷⁶; e proprio quello dei marchi comunitari è il più importante nella prospettiva delle imprese⁷⁷.

Nel quadro dell'integrazione del diritto dei marchi avviata in sede comunitaria si sono proposte questioni delicate. Su di una di esse vale la pena di soffermarsi già in questa sede, data l'importanza delle sue implicazioni. Si è appena detto della scelta a favore della possibilità di una coesistenza della registrazione comunitaria dei marchi con la tutela nazionale dei marchi e dei segni distintivi. Fra le diverse opzioni che si profilavano per disciplinare la problematica coesistenza fra segni distintivi nazionali e marchi comunitari⁷⁸, il legislatore comunitario ha finito per scegliere una soluzione molto articolata delle situazioni nelle quali i segni nazionali e comunitari si incontrino sullo stesso mercato⁷⁹. Si è accolto il principio secondo cui è ostativa alla registrazione di un marchio comunitario la presenza non solo di marchi registrati anteriori ma anche di altri segni distintivi (marchi

⁷⁵ Mi sono soffermato sul tema in *Le misure compulsorie*, in L. Nivarra (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, Giuffrè, Milano, 2005, 91 ss. a 115 ss.

⁷⁶ V. anche i regg. n. 2100/1994 e n. 6/2002 sulle varietà vegetali e i disegni rispettivamente.

⁷⁷ Gli stessi vantaggi conferiti sul piano processuale dal marchio comunitario possono dare spiegazione di quello che – in altra prospettiva – può essere avvertito come eccesso di protezione. Si pensi al profilo – sul quale si tornerà più approfonditamente oltre: §§ 8, 10, 70, 140 – dell'estensione della protezione dei marchi che godono di rinomanza anche all'«indebito vantaggio» tratto dal carattere distintivo o della rinomanza del marchio anteriore. Dove si può osservare che, anche se vi sono ragioni per ritenere che questa ulteriore proiezione della tutela manchi di un adeguato fondamento giuseconomico, si può tuttavia comprendere come possa ritenersi preferibile affidare la valutazione delle situazioni di «approfittamento» parassitario al diritto dei marchi comunitario piuttosto che ai diritti nazionali della concorrenza sleale, posto che questi ultimi ancor oggi possono essere fatti valere solo sul piano nazionale con tutte le difficoltà e gli inconvenienti (anche di moltiplicazione dei costi processuali) cui si è fatto riferimento nel testo. In argomento per uno spunto A. OHLY, *Designschutz im Spannungsfeld von Geschmacksmuster-, Kennzeichen und Lauterkeitsrecht*, in *GRUR*, 2007, 731 ss., 737; sui problemi ricollegati all'emersione nell'applicazione del diritto dei marchi di profili tradizionalmente appartenenti al diritto della concorrenza sleale v. A. KUR, *Trade-marks Function, don't they?*, cit., 12 ss.

⁷⁸ Illustrate con grande rigore e precisione da P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune*, cit., soprattutto a 68 ss. e 85 ss. Dello stesso A. v. anche *Das Verhältnis der 'marchio di fatto' zur eingetragenen Marke im italienischen Recht*, in *GRUR Int.*, 1976, 3 ss., specie 3-4 e 9 e *Segni distintivi dell'impresa*, cit., 10 s.

⁷⁹ Sulle motivazioni delle scelte europee v. il *Memorandum*, cit., parr. 32 ss. e 64 ss.

di fatto, ditte, ecc.)⁸⁰ anteriori confliggenti e dotati di validità generale per un intero Stato membro; ma si sono introdotti alcuni temperamenti a questo principio. In primo luogo si è accolta nella procedura di registrazione comunitaria del marchio (e di valutazione della sua validità) una *summa divisio* fra due tipi di impedimento alla registrazione: accanto agli impedimenti assoluti, che si riferiscono a motivi ostativi della registrazione del segno riconducibili a ragioni di interesse generale, sono stati sanciti anche gli impedimenti relativi, dovuti alla presenza di diritti anteriori confliggenti di soggetti particolari; e su questa base, si è previsto che, in relazione agli impedimenti relativi, la legittimazione a opporsi alla registrazione in corso – e a far valere la nullità della registrazione, ove già intervenuta – sia limitata ai titolari dei diritti anteriori confliggenti e che questi possano decidere se fare valere o meno la propria anteriorità o, anche, se credono, prestare il proprio consenso all'altrui successiva registrazione. Ulteriormente si è previsto che, se i soggetti titolari di diritti anteriori non li facciano valere nei tempi e modi previsti dal regolamento, si produca un consolidamento della registrazione comunitaria, in forza della quale il marchio comunitario e i segni nazionali anteriori, ancorché teoricamente confliggenti, possono effettivamente coesistere⁸¹.

Si è così moltiplicata la possibilità di coesistenza tra marchi – comunitari e nazionali – confondibili e quindi si sono accresciuti anche i rischi di conflitto e di confusione nel pubblico in ordine alla provenienza di beni merceologicamente vicini e contraddistinti da segni identici o simili. In questo quadro⁸², si è prescelto di contrastare il rischio di inganno del pubblico che ne deriva non tanto sul piano genetico del diritto, e, quindi, attraverso le norme che attengono alla validità della registrazione, che possono essere fatte valere a discrezione dei titolari dei diritti anteriori sulla base di ragioni di opportunità aziendali, quanto sul piano funzionale, attraverso le norme sulla decadenza del marchio per decettività sopravvenuta⁸³.

⁸⁰ In argomento v. *amplius infra*, §§ 75-76 e 79.

⁸¹ In argomento v. *amplius infra*, §§ 85-87 e, per le altre ipotesi di coesistenza di segni identici o simili per beni identici o simili, v. altresì §§ 76(ii); 78; 99 e 204. Sui vantaggi e gli svantaggi comparativi che questa soluzione comporta nel rapporto fra le imprese maggiori e minori v. § 13.

⁸² Che può risultare discutibile se confrontato con il rigore molto maggiore con il quale l'ordinamento nordamericano disciplina le situazioni di *concurrent use*, ammettendole solo per aree geografiche differenti: per un'introduzione al tema, di notevole complessità, v. Ch.R. MCMANIS, *Intellectual Property and Unfair Competition*, Thomson-West, St. Paul, Mn, 2004⁵, 182 ss.

⁸³ In argomento v. in particolare P. SPADA, *La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» fra vecchio e nuovo diritto*, in *Riv. dir. civ.* 1993, II, 435 ss.

4. *Profili internazionalprivatistici. A) Il principio di territorialità. B) Legge applicabile e ambiente digitale. C) Contratto e legge applicabile. D) Marchi comunitari e diritto internazionale privato*

A) *Il principio di territorialità*⁸⁴

Un marchio può, dunque, essere protetto nel nostro Paese, oppure in più Paesi, valendosi delle convenzioni internazionali che si sono ricordate; e ora anche per l'intera Unione europea, attraverso il marchio comunitario. Possono quindi profilarsi problemi relativi all'individuazione della legge applicabile a un certo contegno relativo a un dato marchio, ogni qualvolta la situazione da apprezzare abbia punti di collegamento con più di un sistema giuridico. A questo scopo provvede – si intende: nel caso in cui la controversia sia sottoposta alla cognizione di un organo giurisdizionale italiano⁸⁵ – la nostra disciplina di *diritto internazionale privato*.

Il cardine della materia è, come si è visto, costituito dal principio di territorialità. Va ora precisato che esso può in una sua prima accezione essere inteso come regola che determina l'ambito di applicazione *ratione loci* della nostra legge; e in questa sua prima accezione di norma di conflitto unilaterale esso sta a indicare che il diritto di marchio conferito dal nostro ordinamento trova protezione entro i limiti geografici del territorio della Repubblica.

Nel contempo, lo stesso principio di territorialità può altresì essere inteso come norma di conflitto di carattere bilaterale, che, in relazione a fattispecie che abbiano punti di contatto con più ordinamenti, determina i criteri in base ai quali viene fatta la scelta della legge applicabile, sia essa italiana o straniera, e in questo caso la individua con riferimento al Paese in cui avviene l'uso del bene immateriale per il quale viene richiesta protezione (talora designato in questo contesto come *Schutzland*)⁸⁶.

⁸⁴ Sul tema resta fondamentale P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio*, cit., in particolare a 83 ss. V. altresì F. MOSCONI, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte speciale*, Utet, Torino, 1997, 121 ss.; R. LUZZATTO, *commento all'art. 54*, in F. Pocar-T. Treves-S.M. Carbone-A. Giardina-R. Luzzatto-F. Mosconi-R. Clerici (a cura di), *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Cedam, Padova, 1996, 257 ss.; T. BALLARINO, *Diritto internazionale privato*, Cedam, Padova, 1996², 557 ss. e *Banche dati, diritto internazionale privato e trattamento dello straniero*, in *AIDA* 1997, 189 ss.; con riferimento prevalente al diritto d'autore ma con argomentazione preziosa anche per la ricostruzione del diritto dei marchi, S. BARIATTI, *Internet e diritto internazionale privato: aspetti relativi alla disciplina del diritto d'autore*, *ivi*, 1996, 59 ss. a 69 ss. e L.C. UBERTAZZI, *La territorialità dei diritti del produttore fonografico, dell'artista e dell'IMAIE*, *ivi*, 1992, 91 ss. In prospettiva internazionale e comparata v. A. METZGER, *Transnational Law for Transnational Communities: the Emergence of a Lex Mercatoria (or Lex Informatica) for International Creative Communities*, in *Jipitec* 2012, 361 ss.; R. FENTIMAN, *Choice of Law and Intellectual Property*, in J. Drexler e A. Kur (a cura di), *Intellectual Property and Private International Law*, Hart, Portland, 2005, 129 ss. e J. FAWCETT-P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998.

⁸⁵ Sulla giurisdizione in tema di marchi v., oltre all'accenno *infra*, § 107, gli artt. 120 c.p.i. e 94 ss. r.m.c.

⁸⁶ Non necessariamente lo *Schutzland* va identificato con il Paese del foro. Poiché la giurisdizione

Sul piano interno, il principio di territorialità è oggi codificato dall'art. 54 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato 31 maggio 1995, n. 218⁸⁷. Esso va inteso in entrambe le sue proiezioni e quindi anche come norma di conflitto, che statuisce che l'*an* e il *quantum* della protezione. Più precisamente, l'oggetto del diritto, i requisiti di accesso alla tutela, il contenuto della protezione, i limiti e le eccezioni alla stessa, la sua durata e la trasferibilità del diritto, sono determinati dalla legge dell'ordinamento nel quale avviene l'utilizzazione del bene immateriale (qui: l'impiego del marchio in relazione a beni e servizi) in relazione alla quale è invocata la tutela⁸⁸⁻⁸⁹.

zione può essere fondata su criteri di collegamento diversi dal luogo di commissione dell'illecito e in particolare sul luogo di residenza del convenuto, può ben essere che il giudice dotato di competenza giurisdizionale sia chiamato ad applicare anche leggi diverse dalla sua, se l'utilizzazione del bene immateriale in relazione alla quale si controverte sia avvenuta, in tutto o in parte, in un Paese diverso da quello del foro.

Sulle difficoltà ad applicare il concetto di *Schutzland* in relazione ai titoli comunitari di protezione v. A. METZGER, *Community IP Rights & Conflict of Laws – Community Trademark, Community Design, Community Patent – Applicable Law for Claims for Damages*, in J. Drexl e A. Kur (a cura di), *Intellectual Property and Private International Law*, cit., 2005, 215 ss. a 217.

Anche in questo contesto, come nel resto del lavoro, i termini uso, utilizzazione e impiego del marchio valgono come sinonimi.

⁸⁷ Che recita: "(Diritti su beni immateriali). 1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione".

⁸⁸ In questo senso T. BALLARINO, *Diritto internazionale privato*, cit., 557 ss. e *Banche dati, diritto internazionale privato e trattamento dello straniero*, cit., 194 s. nonché, con riferimento prevalente al diritto d'autore, S. BARIATTI, *Internet e diritto internazionale privato: aspetti relativi alla disciplina del diritto d'autore*, cit., 69 ss.; L.C. UBERTAZZI, *La territorialità dei diritti del produttore fonografico, dell'artista e dell'IMAIE*, cit., 104. In senso contrario v. U. DRAETTA, *Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati*, Giuffrè, Milano, 2005², 214 ss.; F. MOSCONI, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte speciale*, cit., 121 ss. e R. LUZZATTO, *commento all'art. 54*, in F. Pocar-T. Treves-S.M. Carbone-A. Giardina-R. Luzzatto-F. Mosconi-R. Clerici (a cura di), *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, cit., 257 ss., tutti orientati a ritenere che nell'art. 54 non sarebbe reperibile una norma di conflitto di carattere bilaterale, bensì una norma di carattere puramente negativo la quale chiarirebbe che all'utilizzazione in Italia di un bene immateriale si applica solo la legge italiana; in senso dubitativo F. POCAR, *Il nuovo diritto internazionale privato*, Giuffrè, Milano, 1997, 56. Riemerge così un'accezione antica del principio di territorialità, secondo la quale il giudice del foro non potrebbe portare la sua cognizione su contegni relativi a un diritto di proprietà intellettuale disciplinato dalla legge straniera. Questo modo di intendere il principio, radicato nell'accezione negativa dell'idea di *international comity* (v. J. BRAITHWAITE-P. DRAHOS, *Global Business Regulation*, cit., 57 s.), è però ormai definitivamente tramontato nelle giurisdizioni, come quelle europee, in cui si è sancita la legittimazione dei giudici a conoscere controversie in materia di proprietà industriale che presentano punti di collegamento con una pluralità di ordinamenti (P.A. HAAS, *Extra-Territorial Jurisdiction in Patent Infringement Issues*, in *I.P.Q.* 2001, 187 ss.; J. FAWCETT-P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, cit., 480, 518 ss.); anche se sopravvive nei settori più isolazionisti della dottrina statunitense (v. ad es. W. PATRY, *Choice of Law and International Copyright*, in 48 *The American Journal of Comparative Law* 2000, 383 ss., 456 ss.).

Si può naturalmente sostenere – e si è sostenuto: R. LUZZATTO, *commento all'art. 54*, cit., nota 8 a 261 – che l'adesione all'impostazione prevalente non esclude che il giudice italiano possa applicare la legge straniera a contegni che attengono alla utilizzazione all'estero di un bene immateriale; solo che il

bene stesso andrebbe allora considerato come presupposto rispetto all'applicazione delle norme sull'illecito, rilevanti in base alla relativa norma di conflitto, oppure rispetto a quelle applicabili ad atti di disposizione dei beni, in quanto protetti all'estero. (Sul concorrente rilievo della previsione dell'art. 62 della stessa l. n. 218/1995 ai fini della valutazione della contraffazione del marchio v. anche C. GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2001, 88 ss. ove richiami.) Resta da comprendere quale vantaggio conoscitivo od operativo si possa allora conseguire, quando, per giungere all'identico risultato pratico di consentire l'applicazione al giudice italiano di una legge diversa dalla propria e individuata sulla base del criterio del luogo in cui avviene l'utilizzazione del bene immateriale che si tratta di apprezzare, si preferisca fare ricorso alle disposizioni internazionali di carattere generale, come l'art. 62, piuttosto che a quella, specializzata, dettata dal legislatore con l'adozione dell'art. 54. Secondo queste impostazioni, al reperimento di una norma di conflitto di carattere bilaterale farebbe "difetto un presupposto fondamentale: l'identità della fattispecie concreta tra il c.d. bene immateriale tutelato in uno Stato e quello tutelato in un altro" (R. LUZZATTO, *commento all'art. 54*, cit., 258 s.). L'assunto è argomentato sulla base della distinzione, tradizionale, fra *corpus mysticum* e *corpus mechanicum*, a partire dalla quale è in effetti perfettamente sostenibile che all'estrinsecazione in esemplari identici corrispondano purtuttavia diritti su beni immateriali diversi, in quanto conferiti da ordinamenti giuridici diversi. Peraltro, può apparire artificioso negare l'identità della c.d. "fattispecie concreta" nel caso in cui il fatto costitutivo della protezione consista nella sola creazione dell'entità: se si tratta di valutare la violazione del diritto d'autore su una canzone ad opera di CD prodotti in Italia ma commercializzati sia in Germania, sia in Italia, l'entità cui si riferisce l'operazione di selezione della legge applicabile è fenomenologicamente la stessa nei due Paesi. La conclusione non pare peraltro mutare anche quando il completamento della fattispecie costitutiva presupponga, come nel caso dei brevetti e, per l'appunto, dei marchi registrati, l'intervento della pubblica amministrazione, almeno nelle ipotesi – che sembrerebbero essere del tutto prevalenti – in cui sia possibile accertare, attraverso il ricorso ai meccanismi convenzionali, della priorità unionista o della registrazione internazionale, che la "fattispecie concreta" di cui si tratta abbia i profili di identità richiesti per rendere legittimo e fruttuoso interrogarsi sulla legge a essa applicabile.

⁸⁹ Secondo P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio*, cit., 92 ss. occorrerebbe distinguere fra il principio di territorialità inteso come norma di conflitto, che determina la sfera di applicazione degli effetti della protezione e quindi individua direttamente il contenuto del diritto, da un lato, e il medesimo principio inteso come riferito "alla configurazione della fattispecie da cui quegli effetti derivano" e inteso quindi come norma di diritto materiale, dall'altro lato (94). Nella sua prima accezione, il principio di territorialità attribuirebbe "competenza dell'ordinamento che più strettamente è collegato ai soggetti cui lo *ius excludendi alios* si rivolge" (116), da individuarsi secondo i criteri di collegamento indicati nel testo; nella seconda prospettiva esso selezionerebbe gli elementi della fattispecie acquisitiva del diritto e delle sue vicende che, a seconda dei casi e in ossequio alle scelte di diritto materiale della legge che risulti applicabile alla stregua della prima prospettiva, debbano collocarsi nel territorio dello Stato o possano viceversa essere localizzati al di fuori di esso; dove non potrebbe escludersi che il diritto applicabile faccia rinvio a fatti (come la priorità unionista, ad es., 110-111) interamente localizzati all'estero. Questa impostazione, pur maturata in un contesto normativo anteriore all'adozione della riforma del diritto internazionale privato accolta con la l. n. 218/1995, pare conservare anche oggi validità. E v. infatti per una sua applicazione il § 123.4.

Secondo le Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel caso deciso da 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», par. 30, la disciplina dei marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'art. 6bis CUP costituirebbe un'eccezione al principio di territorialità. L'affermazione è descrittivamente condivisibile, anche se non del tutto rigorosa: quando il titolare invocasse protezione del marchio notoriamente conosciuto, dovrebbe pur sempre provare di fronte al giudice che l'uso del terzo non autorizzato è in violazione del proprio anteriore diritto conferito dall'ordinamento del medesimo Stato in cui l'uso del terzo avviene; salvo che la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere potrà prendere in considerazione elementi costitutivi della tutela maturati in parte nello Stato e in parte in altri Paesi dell'Unione di Parigi. In argomento v. *infra*, §§ 62.4 e 73.

È diffusa convinzione che il principio di territorialità trovi un proprio fondamento anche sul piano del diritto internazionale convenzionale dei marchi, anche se poi spesso si riconosce che è difficile reperire con sicurezza quali siano le specifiche previsioni che lo sanciscono. Si ritiene comunemente che esso sia presupposto – e talora anche applicato – dalle previsioni degli artt. 2(1), (2) e (3), 4 e 6(1) CUP e dell'art. 3 TRIPs⁹⁰.

Un ultimo tassello proviene ora dall'adozione del reg. 11 luglio 2007, n. 864 sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali, c.d. regolamento Roma II⁹¹, che, sia pur al limitato fine di individuare la legge applicabile ai profili di contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale – e, quindi, anche dei marchi – fa riferimento al criterio di collegamento del Paese per il quale è richiesta la protezione, collocandosi così anch'esso nell'alveo segnato dal principio di territorialità.

Come si è detto, il criterio di collegamento sulla base del quale avviene il reperimento della legge applicabile fa riferimento alla localizzazione dell'uso del marchio in relazione a beni e servizi. Dunque, in linea di principio i comportamenti soggetti alla legge italiana vanno individuati con riferimento all'uso del marchio in relazione a beni e servizi i quali o si trovano nel territorio della Repubblica o sono destinati a essere ivi smerciati⁹². Come è logico, visto che la

⁹⁰ V. N. DONTAS, *Permitted use under international law*, in J. Phillips (a cura di), *Trade Marks at the Limit*, cit., 3 ss. e J. FAWCETT-P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, cit., 460 ss., nonché, con riferimento all'art. 2 della CUP, L.C. UBERTAZZI, *La territorialità dei diritti del produttore fonografico, dell'artista e dell'IMAIE*, cit., a 95 e, nella prassi decisionale dell'OMC, il *Report* del Panel dell'OMC del 6 agosto 2001, U.S. – Sec. 211 Omnibus Appropriations Act of 1998, punto 8.79, che richiama in particolare l'art. 6 TRIPs. Per una dimostrazione convincente della tesi secondo la quale il precetto del trattamento nazionale sarebbe sostanzialmente neutrale dal punto di vista del reperimento della legge applicabile v. però l'argomentazione serrata proposta da R. FENTIMAN, *Choice of Law and Intellectual Property*, cit., a 133 ss. Sullo stato della questione, e anche per completi richiami giurisprudenziali comparativi, v. J. DREXL, *The Proposed Rome II Regulation: European Choice of Law in the Field of Intellectual Property*, in J. Drexler e A. Kur (a cura di), *Intellectual Property and Private International Law*, cit., 151 ss., 156 e nota 17, 165 s. cui *adde* ora F.M. ABBOTT-TH. COTTIER-F. GURRY, *International Intellectual Property*, cit., 75 ss.

Poiché, come si è osservato alla penultima nota, il diritto dei marchi presenta un profilo che lo accomuna al diritto dei brevetti e lo contrappone al diritto d'autore, in quanto la fattispecie costitutiva del diritto presuppone l'attivazione di un procedimento di tipo amministrativo, necessario perché la domanda di protezione del privato si completi nel conferimento del diritto, ci si è domandati se il principio secondo il quale la registrazione di un marchio deve avvenire sulla base delle norme interne del Paese che conferisce il diritto e produce gli effetti corrispondenti solo nell'ambito geografico entro il quale si esplica l'autorità delle rispettive amministrazioni trovi una conferma anche nei principi generali del diritto amministrativo internazionale. In senso affermativo J. FAWCETT-P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, cit., 477 e 518 s.; in senso negativo, ma al solo fine di negare che dal diritto internazionale amministrativo si possano derivare conclusioni che spettano al principio di territorialità inteso come norma di diritto materiale, P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio*, cit., 112 ss.

⁹¹ Artt. 8 e 13. In argomento v. A. DICKINSON, *The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford University Press, Oxford, 2008, 447 ss. e già J. DREXL, *The Proposed Rome II Regulation*, cit.

⁹² Così P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio*, cit., 98 e nota 10.

“competenza dell’ordinamento che più strettamente è collegato ai soggetti cui lo *ius excludendi alios* si rivolge”⁹³ presuppone per l’appunto che questi soggetti tengano contegni qualificabili come uso del marchio alla luce del diritto materiale di quello Stato. Talora possono insorgere dubbi nel determinare quali contegni costituiscano uso del marchio nel territorio di volta in volta considerato. Ad es., se si può assumere con certezza che la vendita di prodotti recanti il marchio localizzati in uno Stato e anche l’offerta in vendita dei medesimi costituiscono uso del segno nello Stato considerato, la valutazione potrebbe però apparire più problematica se riferita all’uso del marchio che avvenga nell’ambito di un’attività pubblicitaria, visto che questa può svolgersi in un ambito geografico che comprende più di uno Stato, o che consista in una prestazione di servizi, i quali non sono suscettibili di una localizzazione sicura come i beni materiali. Anche qui è però dato di trovare un ancoraggio nella norma che definisce la nozione di uso del marchio nelle sue coordinate geografiche⁹⁴.

B) Legge applicabile e ambiente digitale

Difficoltà ancor maggiori si profilano quando l’uso del marchio avvenga nel mondo virtuale, invece che in quello reale. Infatti, proprio in conseguenza della natura territoriale del diritto di marchio, può accadere – e spesso accade – che l’uso di un certo segno costituisca contraffazione di un marchio in uno Stato A, mentre è perfettamente legittimo nello Stato B, ad es. perché chi procede all’uso in rete sia titolare del diritto di marchio in questo secondo Stato. Posto che la rete è presente in ogni luogo e in nessun luogo specificamente, ci si può domandare se l’impiego in rete di un segno legittimamente usato nello Stato B possa costituire anche utilizzazione (illecita) del marchio protetto nel territorio dello Stato A; e la questione si profila sia dal punto di vista della giurisdizione sia da quello, che qui interessa direttamente, della legge applicabile⁹⁵. In linea di principio anche a queste situazioni continua a trovare applicazione il principio di territorialità⁹⁶. Invero, la direttiva e-commerce n. 2000/31/CE ha sì adottato la regola secondo la quale per coloro che operano in rete vale il diritto del Paese della sede (c.d. *home country* del *provider*) (art. 3, par. 1); ma la direttiva ha anche esplicitamente escluso dall’applicazione della regola le fattispecie che attengono ai diritti di proprietà intellettuale (art. 3, par. 3). Fin qui nella giurisprudenza interna e internazionale è

⁹³ Così P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio*, cit., 116.

⁹⁴ Come si vedrà meglio ai §§ 123.4 e 123.5 nonché (quanto alla quantificazione del risarcimento del danno) 162.2.

⁹⁵ Per un primo inquadramento della materia v. A. KUR, *Use of Trademarks on the Internet – the WIPO Recommendations*, in *IIC* 2002, 41 ss.

⁹⁶ Sugli inconvenienti che derivano da questo approccio, in ragione della circostanza che un unico atto può avere ripercussioni in un numero elevatissimo di ordinamenti, e sulle soluzioni attualmente prese in considerazione v. J. DREXL, *The Proposed Rome II Regulation*, cit., 167 ss. e 170 ss. nonché A. KUR, *Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes: A European Perspective*, in *Computer und Recht International* 2003, 65 ss., 68 ss.

dato riscontrare una certa cautela, atteso che, il più delle volte, prima di giungere a una conclusione affermativa sul piano della giurisdizione del giudice adito, è richiesto che venga superata una certa soglia di «contatti minimi» con l'ordinamento⁹⁷; e, superata tale soglia, è verosimile che, almeno in relazione ai contegni che presentino i medesimi «contatti minimi», sia anche applicabile la legge dello Stato del giudice, in ossequio – per quanto concerne il nostro ordinamento – alla previsione dell'art. 54 della l. n. 218/1995.

C) *Contratto e legge applicabile*

Le considerazioni ora svolte si riferiscono alla fattispecie costitutiva, all'oggetto, al contenuto e alla durata della tutela. Invece i contratti aventi a oggetto il marchio e la sua utilizzazione sono disciplinati dalla Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e dal regolamento Roma I⁹⁸. Nessuna questione al riguardo si pone, dunque, quando le parti abbiano scelto, espressamente o implicitamente, la legge applicabile (art. 3). Più delicata è invece la situazione che si presenta nel caso in cui non si rinvenga una scelta al riguardo, visto che i criteri sanciti dall'art. 4 per il reperimento della legge applicabile in mancanza di una scelta danno luogo a incertezze. Infatti, il significato del criterio del collegamento più stretto del contratto, che, secondo l'art. 4.3 andrebbe riferito al Paese «in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale», è stato inteso in modi diametralmente opposti dai commentatori e dalle (poche) corti che si sono espresse sul punto⁹⁹.

⁹⁷ In argomento v. *infra*, § 123.5.

⁹⁸ La Convenzione, del 19 giugno 1980, è stata oggetto di ratifica ed esecuzione con la l. 18 dicembre 1984, n. 975. In argomento v. F. MOSCONI-C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, Utet, Torino, 2004³, 283 ss. A partire dal 17 dicembre 2009 la Convenzione di Roma è stata rimpiazzata dal reg. 17 giugno 2008, n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d. regolamento Roma I). In argomento v. P.A. DE MIGUEL ASENSIO, *Applicable Law in the Absence of Choice to Contracts Relating to Intellectual or Industrial Property Rights*, in *Yearbook of Private International Law*, 2008, 199 ss.; sui lavori che hanno condotto a sostituire la Convenzione con un regolamento comunitario v. l'Editorial Comment, *On the Way to a Rome I Regulation*, in *Common Market Law Review*, 2006, 913 ss.

Le regole di conflitto dettate da queste norme si riferiscono al contratto inteso come atto giuridico produttivo di diritti e obblighi a carico delle parti. Il contratto, tuttavia, può anche venire in considerazione come fatto giuridico e più precisamente come coelemento di una fattispecie più ampia (ad es. nei casi in cui si debba valutare le condizioni di liceità delle importazioni parallele di beni provenienti dal licenziatario straniero di un marchio di cui sia titolare un soggetto italiano): in questo caso, come ricorda P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio*, cit., 334 s., se si tratta di valutare ad es. se ricorrano i presupposti per imputare al titolare l'uso da parte del licenziatario, l'apprezzamento va condotto alla luce non già della *lex contractus* ma dell'ordinamento nel quale si applicano gli effetti dell'imputazione (nella specie: dello Stato di importazione dei beni prodotti dal licenziatario).

⁹⁹ Per una rassegna completa delle posizioni, anche giurisprudenziali, assunte al riguardo con riferimento alle licenze di diritti di proprietà industriale e anche specificamente in materia di marchio,

Secondo una prima impostazione, la parte che fornisce la prestazione caratteristica non potrebbe essere il licenziatario, visto che su questi incombe normalmente l'obbligo di pagare somme di danaro periodiche, le c.d. *royalties*, e che la prestazione in danaro non è di regola considerata caratterizzare il sinallagma. Dovrebbe dunque trovare applicazione la legge del Paese del licenziante, il quale autorizza l'uso altrui del marchio¹⁰⁰. A questa impostazione si può peraltro contrapporre che, in questo modo, verrebbe sistematicamente designata una legge regolatrice del contratto diversa da quella che disciplina l'utilizzazione del marchio in quanto tale, visto che lo sfruttamento del marchio ha di regola luogo sul territorio del licenziatario. Quando poi licenziante sia una *holding*, magari allocata in un «paradiso fiscale», sarebbe difficile scorgere un collegamento effettivo con quest'ultimo ordinamento.

Non è facile scegliere fra queste due prospettazioni contrapposte; ed, anzi, poiché le obiezioni che ciascuna di esse muove all'altra paiono del tutto plausibili, sembra preferibile fare ricorso al criterio sussidiario dettato dalla seconda parte dell'art. 4.5, dovendosi allora reperire caso per caso quale sia il Paese con il quale il contratto presenta il «collegamento più stretto» sulla base del «complesso delle circostanze» che caratterizzano quella specifica situazione¹⁰¹.

D) *Marchi comunitari e diritto internazionale privato*

Diversa è la situazione che si determina nel caso della registrazione di un marchio comunitario¹⁰². Questo, come si è visto, dà vita non a un fascio di marchi ma a un diritto che «produce gli stessi effetti in tutta la Comunità». Invero, «gli effetti del marchio comunitario sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del

v. A. METZGER, *Transnational Law for Transnational Communities*, cit., 362 s. e J. FAWCETT-P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, cit., 558 ss. La presa di posizione di 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», secondo cui sotto il profilo della competenza giurisdizionale non troverebbe applicazione il criterio di collegamento di cui alla lett. b) del par. 1 dell'art. 5 del reg. n. 44/2001 (ora lett. b) del par. 1 dell'art. 7 del reg. n. 1215/2012), in quanto il contratto di licenza non comporta una prestazione di servizi, non pare avere influenza diretta sulla questione.

¹⁰⁰ Fanno capo alla legge del Paese del licenziante Bundesgerichtshof 15 settembre 2009, in *Grur. Int.* 2010, 334 ss., caso «Sektionaltor»; in Austria Oberster Gericht 8 settembre 2009, in *Juristische Blätter* 2010, 253 ss., caso «F.-Privatstiftung» e Bundesgericht svizzero 22 aprile 1975, in 110 *BGE* 293 ss., caso «Togal/Togal» (specificamente in materia di marchi).

¹⁰¹ In questo senso J. FAWCETT-P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, cit., 568 ss.

¹⁰² In argomento v. E. SCHAPER, *Choice-of-Law Rules in the EU – Special Issues with Respect to Community Rights – Infringement of Community Trade Marks and Applicable Law*, in J. Drexler e A. Kur (a cura di), *Intellectual Property and Private International Law*, cit., 201 ss.; A. METZGER, *Community IP Rights & Conflict of Laws*, cit., 215 ss. (con specifico riferimento al computo dei danni); R.E. ANNAND-H.E. NORMAN, *Guide to the Community Trade Mark*, cit., 200 ss. e U. BUMILLER, *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der EU*, cit., 23 ss.

presente regolamento”¹⁰³. Peraltro, alla violazione del marchio comunitario sono applicabili le norme nazionali in materia di contraffazione e processuali¹⁰⁴, in conformità alle disposizioni del titolo X del regolamento.

Il richiamo è qui agli artt. 101 e 102 r.m.c. Secondo il par. 1 della prima norma, che ribadisce in ottica giurisdizionale la previsione generale¹⁰⁵, “i tribunali dei marchi comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento”¹⁰⁶. Qualche incertezza interpretativa può nascere dal tenore del par. 2 dell’art. 101, secondo il quale “Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento il Tribunale dei marchi comunitari applica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato”¹⁰⁷. Tenendo conto della circostanza che il par. 3 dell’art. 101 rinvia ai diritti nazionali per la disciplina processuale e l’art. 102 si riferisce alle sanzioni, ci si può domandare quali siano allora i profili di diritto sostanziale che in negativo possano non rientrare nel campo di applicazione del regolamento e in positivo siano suscettibili di essere disciplinati dai diritti nazionali dei marchi degli Stati membri¹⁰⁸.

La questione si è in particolare posta con riferimento ai c.d. usi non distintivi del marchio¹⁰⁹, i quali, secondo la previsione dell’art. 5, par. 5, della direttiva n. 89/104 (ora direttiva n. 95/08) sono riservati alla competenza dei legislatori nazionali.

Secondo una prima impostazione, quella ora richiamata sarebbe materia non disciplinata dal r.m.c. e quindi effettivamente suscettibile di integrazione a opera dei diritti dei marchi nazionali ai sensi del par. 2 dell’art. 101 r.m.c. A questa impostazione si obietta che il significato della riserva di cui all’art. 5, par. 5, della direttiva starebbe in ciò, che la tutela contro gli usi non distintivi potrebbe essere prevista solamente a vantaggio di un marchio nazionale invece che comunitario¹¹⁰.

In questo contesto, ci si può limitare a ricordare che la registrazione di un segno come marchio comunitario può coesistere con una – o più – registrazioni na-

¹⁰³ Secondo il par. 1 dell’art. 14 r.m.c.

¹⁰⁴ In forza della seconda parte del par. 1 e del par. 3 dello stesso art. 14 r.m.c. Sulla questione dell’esperibilità dei rimedi cautelari nel periodo intercorrente fra il deposito della domanda di marchio comunitario e la registrazione v. *infra*, § 17.2.

¹⁰⁵ Del par. 1 dell’art. 14 r.m.c.

¹⁰⁶ Fra le quali va inclusa, ai fini della individuazione della legge applicabile alla quantificazione del risarcimento del danno, l’art. 98 r.m.c.

¹⁰⁷ Ivi incluse, parrebbe, le disposizioni di diritto internazionale privato convenzionale: e v. a questo riguardo l’art. 8, par. 2, del regolamento Roma II.

¹⁰⁸ Per un’analisi *de iure condendo*, favorevole all’adozione di una disciplina europea unificata in campo sanzionatorio, v. J. DREXL, *The Proposed Rome II Regulation*, cit., 174 ss.

¹⁰⁹ In argomento v. *infra*, §§ 128-131.

¹¹⁰ In questo senso W.R. CORNISH-D. LLEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2007, 726 e nota 63; per una discussione del tema § 125.3. Sulle diverse pronunce sulla questione che si sono susseguite, con esiti opposti, di fronte alle corti olandesi v. P. DE RUIJTER-K. RADSTAKE, *Playing with the oddities of the EU system*, in *World Trademark Review*, January/February 2007, 19.

zionali radicate nel diritto degli Stati membri; e che il titolare di un marchio che abbia motivo di volersi assicurare la protezione contro usi non distintivi del segno può dunque avere buone ragioni per volere cumulare, come è del tutto possibile, la protezione nazionale con quella comunitaria¹¹¹.

D'altro canto, la coesistenza fra marchi nazionali e marchio comunitario porta alla ribalta un altro profilo ancora relativo alla legge applicabile. Un marchio nazionale può confliggere non solo con un altro marchio nazionale, ma anche con un marchio comunitario; e un marchio comunitario può confliggere non solo con un altro marchio comunitario, ma anche con un marchio nazionale (oltre che con altri diritti nazionali anteriori). Questa moltiplicazione delle forme di apparizione del conflitto fra segni radicati in sistemi giuridici diversi già si manifesta in fase di registrazione, dal punto di vista degli impedimenti; e poi in sede giurisdizionale, dal punto di vista dei motivi di nullità¹¹². Si tratta allora di determinare quale sia il diritto chiamato a dirimere il conflitto fra due segni che trovano la base della propria tutela nei due ordini di normative, nazionale e comunitaria.

In linea di massima si potrà tenere al riguardo ferma una direttrice generale: l'impedimento o il motivo di nullità si riferiscono alla registrazione successiva e quindi in linea di principio la regola di diritto applicabile andrà ricercata nel diritto che governa quest'ultima. Le cose però possono talora complicarsi, perché alcuni segmenti di disciplina del conflitto vanno invece reperiti nella legge applicabile al marchio anteriore. Ciò avviene nel caso in cui si discuta della validità del marchio anteriore nazionale confliggente, la quale resta affidata alle regole dell'ordinamento di origine, per la chiara scelta di riservare a quest'ultimo ogni valutazione riguardante la validità del titolo¹¹³. A maggior ragione, se alla registrazione di un marchio comunitario osti la preesistenza di un segno distintivo di fatto o altro diritto nazionale anteriore è questione che non può prescindere da valutazioni che attengono alla fattispecie costitutiva e al permanere della protezione del diritto nazionale anteriore e che sono certamente rimesse al diritto nazionale in questione¹¹⁴, anche qui grazie alla scelta di riservare ai diritti nazionali la configurazione e i presupposti di tutela dei marchi di fatto e degli altri diritti nazionali ante-

¹¹¹ Ciò può avvenire innanzitutto a partire da una priorità nazionale, che dia luogo a estensioni secondo il Protocollo di Madrid nelle quali venga designata l'Unione europea accanto, se del caso, ad altri Stati membri. Va considerato altresì che la singolare previsione dell'art. 34, par. 2, relativa alla c.d. "rivendicazione di preesistenza" (sulla quale v. *infra*, §§ 14, 38.1 e 91.3) consente al titolare della priorità nazionale che abbia conseguito una registrazione comunitaria di fruire degli stessi diritti "che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato" dopo l'estinzione della priorità medesima; e tuttavia il beneficio "per il marchio comunitario", previsto dal par. 1 della medesima norma, consiste solo nell'anticipazione della decorrenza della tutela del marchio comunitario che rivendica la preesistenza e non nel cumulo della protezione nazionale con quella comunitaria.

¹¹² In argomento v. §§ 17.4, 38.1.2, 76 ss., 85, 65, 99.

¹¹³ Che è anzi riservata (non solo al diritto, ma anche) alle corti degli Stati membri: § 17.4 nonché (con qualche dubbio) §§ 77.5 e 79.6 con riferimento ai segni di fatto nazionali anteriori. E v. anche § 88 in fine.

¹¹⁴ §§ 75-84.

riori confliggenti¹¹⁵. L'intreccio fra diritto comunitario e diritti nazionali può farsi ancor più intricato quando, in occasione del conflitto fra un marchio comunitario e un marchio nazionale, ci si domandi quale diritto si applichi alla valutazione del permanere del diritto anteriore confligente: quando ad es. ci si chieda se un marchio anteriore comunitario, che potrebbe costituire motivo di nullità di una registrazione nazionale successiva, sia decaduto, la questione va in linea di massima risolta alla luce della regola dettata al riguardo dalla legge applicabile al diritto della cui decadenza si tratta e quindi, nel caso ipotizzato, dal regolamento e non del diritto nazionale applicabile alla registrazione nazionale successiva; e ciò in particolare per la questione se la ripresa dell'uso del marchio anteriore ne produca la riabilitazione, che è disciplinata in modo diverso dal diritto comunitario rispetto al diritto nazionale italiano¹¹⁶. Per contro, se venga fatto valere un marchio nazionale anteriore quale motivo di nullità di un marchio comunitario successivo, il titolare del marchio comunitario attaccato potrà sia esigere la prova dell'uso secondo le modalità previste dal diritto comunitario, se – si intende – la domanda di nullità sia azionata di fronte all'Ufficio di Alicante o a un Tribunale dei marchi comunitari in via riconvenzionale¹¹⁷; sia anche far valere la decadenza del marchio nazionale anteriore davanti al giudice nazionale secondo le regole nazionali, che parrebbero tuttavia dovere essere declinate in modo particolare per tenere conto della circostanza che la validità o meno dell'acquisto del registrante successivo è questione affidata al diritto comunitario anziché a quello nazionale¹¹⁸. Quando poi ci si domandi se siano presenti i presupposti della convalida di un marchio comunitario successivo nei confronti di un diritto anteriore nazionale o di un marchio nazionale successivo nei confronti di un marchio comunitario, la valutazione pare rimessa al diritto applicabile al marchio successivo della cui convalidazione si tratta¹¹⁹.

Si delinea così, come si vede, un panorama articolato, nel quale l'incontro e scontro fra diritti nazionali e comunitari pare disporsi secondo una logica complessa ma forse, alla fin fine, non indecifrabile. Dunque, di regola il punto di partenza è costituito dalla considerazione della disciplina che concerne specificamente il marchio successivo, cui si riferisce l'opposizione o il motivo di nullità, anche se, come si è detto, per i segmenti che attengono al diritto anteriore confligente possono essere recuperati frammenti di regole tratti dalla disciplina di quest'ul-

¹¹⁵ Sul riparto di competenze fra diritto comunitario e nazionale al riguardo v. in particolare § 76.

¹¹⁶ V. §§ 38.4(i) e 99.3(i) e, per i riferimenti normativi, la lett. a) del par. 1 dell'art. 51 r.m.c. e il par. 1 dell'art. 55. Con riguardo alla individuazione della data di registrazione del marchio anteriore cui commisurare il quinquennio ai fini della prova dell'uso in sede di opposizione, che può presentare qualche difficoltà quando il marchio anteriore sia costituito da un'estensione internazionale, v. Trib. primo grado CE 26 novembre 2008, causa T-100/06, Deepak Rajani c. UAMI e Artoz-Papier AG, caso «Atoz», parr. 29 ss., che ritiene determinante al riguardo la valutazione del diritto nazionale del Paese cui si riferisce l'estensione.

¹¹⁷ O forse anche di eccezione. In argomento *amplius* § 99.3(ii).

¹¹⁸ In argomento *amplius* § 99.3(ii).

¹¹⁹ §§ 85-87; in particolare §§ 85.4 e 86.

timo. Non sempre l'allocazione è facile e univoca: ad es. la questione se la riabilitazione del marchio anteriore possa incidere sui diritti acquisiti *medio tempore* da terzi si colloca sul crinale fra il diritto applicabile al marchio anteriore e quello – possibilmente diverso – che governa l'acquisto da parte del terzo di un diritto successivo e la sua validità. È in queste zone di confine che sembra trovare emersione una delle opzioni di vertice della materia, che conduce a privilegiare la posizione del marchio comunitario rispetto a quella dei diritti nazionali con cui esso possa trovarsi a confliggere¹²⁰. Ci si può quindi domandare se questa opzione possa avere un suo peso nel risolvere le questioni aperte che non trovino un appiglio testuale per la soluzione, come è, ad es., l'interrogativo se la regola, per la verità un po' bizzarra, del diritto nazionale, secondo la quale un marchio pur scaduto potrebbe ancor invalidare un marchio successivo per un biennio¹²¹, possa valere anche quando il marchio successivo sia un marchio comunitario¹²².

Anche con riferimento ai contratti aventi oggetto il diritto di marchio e alla sua utilizzazione il regolamento detta regole particolari: l'art. 16 r.m.c. individua la legge applicabile per il marchio comunitario nel suo complesso, "in quanto oggetto di proprietà", inteso unitariamente e quindi per l'intero territorio della Comunità, nella legge nazionale applicabile nello Stato in cui, secondo le risultanze del registro dei marchi comunitari e "alla data considerata", il titolare ha la sede, il domicilio o una stabile organizzazione, od, in difetto, la Spagna, in cui si trova la sede dell'UAMI¹²³.

5. Tipologie di marchi

Sin qui si è inteso come marchio di impresa il segno distintivo dei beni o servizi prodotti o venduti dall'imprenditore. In questa nozione sono implicite due distinzioni, che possono ora essere rese esplicite. Entrambe hanno origine legislativa.

Così è per la distinzione fra marchi di fabbrica e di commercio. I primi – talora anche indicati come marchi «di produzione» – contraddistinguono i prodotti fabbricati da un imprenditore; i secondi, i prodotti selezionati da un intermediario¹²⁴. La distinzione aveva in origine un significato giuridico limitato: essa rilevava so-

¹²⁰ Per un approfondimento v. §§ 38.1.2 e 99.3(i) e (ii).

¹²¹ 2° comma dell'art. 12 c.p.i., sul quale §§ 38.4, 91.1 e 100.

¹²² Sul punto v. § 38.4(iii).

¹²³ Art. 16, parr. 1 e 2; v. anche il par. 3. In argomento § 175.4.

¹²⁴ P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio*, cit., 264 ss. La prassi registra anche la situazione nella quale sia il committente a indurre il produttore a rinunciare ad apporre il proprio marchio sul bene, come è riscontrabile nei rapporti fra la grande distribuzione e i produttori presso cui questa si rifornisce e in quelli fra gli Original Equipment Manufacturers (ad es. la casa automobilistica) e i subfornitori presso i quali questa si approvvigiona: in argomento v. V. MENESINI, *Il paradosso del marchio che non c'è*, in *Il dir. ind.* 1997, 305 ss.

prattutto ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 20.3 c.p.i. (già art. 12 l.m.), che consente al commerciante di aggiungere il proprio marchio alle merci da lui messe in vendita ma gli vieta di sopprimere il marchio del produttore (e anche del commerciante) da cui abbia ricevuto le merci stesse¹²⁵.

Essa assume ora un significato assai più rilevante quando sia collocata all'interno delle norme che sanciscono la responsabilità del produttore per il danno da prodotti. Secondo l'art. 3.1, lett. *d*), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) si considera produttore e, quindi, è assoggettato al regime di responsabilità oggettiva prevista dal decreto, anche "chi si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo". Si osservi che la nozione di marchio di produzione ai sensi dell'art. 20.3 c.p.i. non necessariamente coincide con quella presupposta dal Codice del consumo. Ai fini della disciplina della legge marchi infatti è decisivo il ruolo effettivamente e concretamente svolto da chi appone il segno; mentre la responsabilità prevista dal Codice è da ricollegarsi all'affidamento suscitato dal segno (e dalla pubblicità a esso relativa) nei consumatori e, quindi, può sussistere anche a carico di un soggetto che, pur limitandosi in fatto a commercializzare il prodotto, tuttavia agli occhi del pubblico appaia svolgere attività di produzione¹²⁶.

La seconda distinzione è da ricollegarsi alla l. 24 dicembre 1959, n. 1178, che ha introdotto nel nostro ordinamento la categoria dei marchi di servizio, in ottemperanza agli obblighi internazionali del nostro Paese. L'art. 3 del provvedimento estende a essi la disciplina della legge marchi, in quanto applicabile; e le singole disposizioni della legge marchi fanno ora di regola riferimento ai «prodotti e servizi» contrassegnati dal marchio. Si esamineranno più avanti i problemi specifici che si presentano nell'adattare la normativa generale a questa categoria di marchi¹²⁷. Per il momento sarà sufficiente indicare che talora può non essere affatto chiaro se un determinato segno sia ascrivibile alla categoria dei marchi di produzione o a quella dei marchi di servizio: così è, ad es., nel caso dei c.d. marchi dei creatori del gusto e della moda o dei designer (Armani, Ferrari, Pininfarina, e simili), le cui modalità di impiego possono sottendere sia una vera e propria attività produttiva del titolare del segno sia un semplice contributo sotto il profilo ideativo ed estetico¹²⁸.

¹²⁵ Per la rilevanza che la distinzione può assumere al fine di identificare il soggetto titolare del marchio nelle situazioni considerate dall'art. 6septies CUP v. *infra*, § 74.

¹²⁶ Per qualche applicazione v. §§ 187.3, 189.6 e 190.4.

¹²⁷ Spesso la distinzione è dichiarata irrilevante, ad es. ai fini dell'accertamento del carattere distintivo dei colori: così Trib. UE 12 novembre 2010 (Ottava Sezione), caso «combinazione perpendicolare di grigio e rosso», cit., parr. 22 ss.; sul tema v. *infra*, § 44. Sull'applicabilità dell'impedimento assoluto relativo all'identità del marchio richiesto con riferimento a stemmi ed emblemi v. § 34.1. Per un caso nel quale la qualificazione dell'autorizzazione all'uso del marchio altrui può essere influenzata dalla sua caratterizzazione come marchio di trattamento o di servizio v. § 182.3.

¹²⁸ Un'idea piuttosto ampia di marchi di servizio – secondo cui l'eventuale carattere distintivo di un allestimento di locali potrebbe contraddistinguere non solo i prodotti in essi venduti ma anche le prestazioni, ad es. di dimostrazione, aventi come punto di incidenza oggettivo quei prodotti – è ac-

Non è, invece, di origine legislativa la distinzione fra marchi generali e marchi speciali¹²⁹. Il marchio generale contraddistingue la generalità della produzione dell'impresa; quello speciale particolari tipologie di prodotti aventi determinate caratteristiche. Volkswagen è il marchio generale che contraddistingue tutte le vetture prodotte dall'omonima casa automobilistica; Golf, Polo e Passat sono i marchi speciali che contrassegnano i singoli modelli di vettura. Della coppia di segni «Acer Travelmate» – apposti sul personal computer che trascrive queste pagine – il primo è il marchio generale; il secondo quello speciale. I marchi generali ricollegano direttamente i prodotti all'impresa – e infatti assai spesso coincidono con la ditta. I marchi speciali viceversa non evocano direttamente un'impresa determinata, che talvolta può restare anche ignota nella sua identità al consumatore; essi comunicano un messaggio di altro tipo, attinente alle caratteristiche dei prodotti contraddistinti dal medesimo segno. Pur in assenza di un riferimento normativo specifico, la distinzione si rivelerà sotto alcuni profili di importanza essenziale per selezionare la disciplina di volta in volta rilevante.

Altre distinzioni ancora (fra marchi figurativi e denominativi; bidimensionali e tridimensionali; semplici e complessi) verranno introdotte illustrando la disciplina che a essi specificamente si riferisce¹³⁰.

6. *Le funzioni giuridicamente tutelate del marchio. A) Il punto di vista dell'economista*

A) Il punto di vista dell'economista

Gli economisti non hanno mai avuto dubbi nell'indicare quale è la funzione che i marchi svolgono sul mercato. Per essi è ovvio che, accordando a ciascuna impresa la possibilità di contrassegnare i beni da essa messi in commercio, si fornisce un formidabile incentivo a offrire beni di qualità superiore o, in una formulazione forse più precisa dell'enunciato, una combinazione fra qualità e prezzo gradita agli acquirenti¹³¹. Gli economisti infatti ci ricordano che, se non esistesse-

colta da Corte UE 10 luglio 2014 (Terza Sezione), causa C-421/13, Apple Inc. c. Deutsches Patent- und Markenamt, caso «allestimento di un flagship-store», par. 25 s. Analogamente espansiva la lettura di Corte UE 10 luglio 2014 (Terza Sezione), caso «Netto Marken-Discount», cit., par. 32 ss.

¹²⁹ In argomento D. SARTI, *Capacità distintiva e confondibilità: marchi generale e marchi speciali*, in *Il dir. ind.*, 2007, 53 ss. e P. AUTERI, voce «Segni distintivi dell'impresa», cit., 3.

¹³⁰ V. ad es. §§ 22.2, 24, 58.1, 121.3 e 134.4. Anche per richiami si veda comunque M. STELLA RICHTER, *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico alla legge marchi*, cit., 159-165.

¹³¹ Così G.A. AKERLOF, *The Market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the Market Mechanism*, in 84 *Quarterly Journal of Economics* 1970, 488 ss. Si vedano più di recente L.A. FRANZONI-D. MARCHESI, *Economia e politica economica del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2006, 81 ss., 82; N. ECONOMIDES, *The Economics of Trademarks*, in 78 *TMR* 1988, 523 ss., a 526-532 e 539 e W.M. LANDESR. POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, in *XXX Journal of Law and Economics* 1987,

ro i marchi e chi acquista i beni sul mercato non avesse quindi modo di riferirli a una specifica fonte, l'operatore economico razionale avrebbe di regola buone ragioni per immettere sul mercato beni di qualità inferiore alla media. Invero, in assenza di segni distintivi dei prodotti, la reazione positiva di fronte a un'esperienza di acquisto soddisfacente si distribuirebbe sull'insieme dei prodotti di quel genere e non specificamente su quelli originanti dall'impresa che li ha venduti; e l'inverso avverrebbe nel caso di reazione negativa. In una situazione così caratterizzata, tanto le ricadute positive di una vendita che soddisfa l'acquirente quanto le ricadute negative di una vendita che lo delude sarebbero quindi «esternalizzate», cioè spostate dall'economia singola dell'impresa che abbia effettuato la vendita all'intero settore industriale che offre quel genere di bene. E alla singola impresa sicuramente conviene esternalizzare i costi e non i benefici che essa genera e, quindi, vendere beni che hanno un rapporto prezzo-qualità inferiore alla media (almeno in un'ottica di breve periodo: il comportamento descritto, nel lungo periodo, causa infatti una riduzione dei livelli qualitativi di tutta la produzione di quel genere di prodotto e la contrazione della relativa domanda).

In questa prospettiva, l'istituto del marchio serve proprio a evitare il circolo vizioso che si è ora descritto e rimpiazzarlo con una sorta di «circolo virtuoso». Esso consente infatti di istituire una relazione fra certi prodotti e la specifica impresa da cui essi originano. In sua presenza, quindi, il merito o il demerito di una relazione prezzo-qualità soddisfacente o insoddisfacente possono essere agevolmente ricondotti dagli acquirenti dei beni in quel modo contrassegnati alla singola impresa che l'abbia effettivamente praticata e non al mercato di quel genere di beni nel suo complesso.

Sono gli stessi economisti a mettere in luce quale è la condizione alla quale le imprese sono propense a «investire in reputazione» ovvero a fornire al mercato beni caratterizzati da un rapporto prezzo qualità soddisfacente per gli acquirenti. Questo desiderabile risultato si verifica solo nel caso in cui l'impresa disponga di un diritto esclusivo sul segno. Solo se quel segno appartiene a una e a una sola impresa e ai concorrenti è vietato di usarlo per prodotti identici o affini, esso può effettivamente venire impiegato dagli acquirenti per collegare le loro scelte di acquisto successive con le precedenti esperienze di consumo e per reperire agevolmente i prodotti desiderati.

265 ss. nonché, per una rassegna della letteratura economica, N. BOTTERO-A. MANGANI-M. RICOLFI, *The Extended Protection of "Strong" Trademarks*, cit., 274 ss. Fra i giuristi più vicini alle rilevazioni economiche, ma in una prospettiva assai critica dei risultati raggiunti dalle analisi giuseconomiche correnti, S.L. CARTER, *The Trouble with Trademark*, in 99 *Yale Law J.* 1990, 759 ss. Gli studi di analisi economica del diritto che negli ultimi anni sono stati specificamente dedicati ai marchi conducono spesso a risultati francamente deludenti: v. ad es. A. GRIFFITHS, *Modernising Trademark Law and Promoting Economic Efficiency: An Evaluation of the Baby-Dry Judgment and its Aftermath*, in *IPQ* 2003, 1 ss.; v. però ora A. GRIFFITHS, *An Economic Perspective On Trade Mark Law*, Edgar Elgar, Cheltenham, 2011. Occorre però sottolineare come molti fra gli studi giuseconomici più importanti relativi ai marchi hanno come oggetto principale lo studio della pubblicità, a partire dallo studio fondamentale di P. NELSON, *Advertising as Information*, in 82 *Journal of Political Economy* 1974, 729-754.

Una volta che questa condizione di esclusività sia stata soddisfatta, attraverso regole giuridiche che impediscano ad altre imprese di appropriarsi del capitale di credibilità che è stato incorporato nel segno grazie all'attività del suo titolare, il marchio incentiva l'impresa titolare non solo a offrire beni che presentano una combinazione fra qualità e prezzo gradita al pubblico ma anche a mantenere costante nel tempo quella combinazione. Infatti, l'impresa che abbia effettuato un qualche investimento nella reputazione associata al suo segno è per definizione riluttante a metterlo successivamente a repentaglio abbassando il livello qualitativo dei beni così contrassegnati: per l'impresa interessata non sarebbe economicamente razionale azzerare o compromettere il capitale di credibilità accumulato in precedenza per ottenere un profitto immediato magari elevato ma purtuttavia destinato a scomparire non appena gli acquirenti si avvedano dello scadimento del livello qualitativo. E la stessa considerazione vale per un'impenata improvvisa nel prezzo.

Né i benefici derivanti dalla previsione di un'esclusiva sul segno distintivo dei prodotti si fermano qui. Come si è appena accennato, i consumatori e in generale il pubblico degli acquirenti di prodotti marcati beneficiano di un abbassamento dei costi c.d. di transazione e più precisamente si minimizzano i costi di ricerca che gli utilizzatori finali incontrano quando essi vogliono ripetere un'esperienza di acquisto favorevole ed evitarne una insoddisfacente¹³². È certo più facile chiedere delle «pastiglie Fisherman Blu» che imbarcarsi in una lunga circonlocuzione richiedendo «pastiglie forti per fumatori al mentolo e all'eucalipto senza zucchero»; e lo stesso vale quando si voglia evitare di ripetere l'acquisto («vorrei delle pastiglie alla menta; ma non le «Fisherman Blu»»)¹³³. È questa la ragione per la quale si afferma normalmente che il meccanismo imperniato sull'attribuzione di un diritto esclusivo, anche se non incentiva l'offerta di creazioni nuove, come avviene nel diritto d'autore e dei brevetti, tuttavia incentiva la fornitura di informazioni sull'origine e qualità dei beni da parte delle imprese e riduce i costi di ricerca dei consumatori¹³⁴. Nella medesima prospettiva, si sottolinea anche

¹³² W.M. LANDES-R. POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, cit., 269 ss.

¹³³ V. già *supra*, § 2. A).

¹³⁴ Secondo W.M. LANDES-R. POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, cit., 274, “a proper trademark is not a public good; it has social value only when used to designate a single brand”; in termini analoghi M. SENFTLEBEN, *Trade Mark Protection – A Black Hole in the Intellectual Property Galaxy?*, in *IIC* 2011, 383 ss. e C. GALLI, *Marchi comunitari e diritti di garanzia: problemi e prospettive*, in *AIDA* 2009, 182 ss., 183-184; si può sottolineare come la stessa informazione in ordine alla provenienza dei beni – e, nei limiti in cui essa ne consegue, l'incentivo al mantenimento di una qualità costante – possa essere concepita come bene che il mercato fornirebbe in misura insufficiente in assenza del meccanismo normativo dell'esclusività: salvo che non si tratterebbe di un bene pubblico, perché il marchio, seppur per sua natura suscettibile di uso plurimo e solidale, cesserebbe di svolgere la sua funzione di fornire informazioni ai consumatori se potesse essere liberamente usato da qualsiasi impresa. Molte analisi si sono di recente soffermate sulla minimizzazione dei costi di ricerca affrontati dai consumatori come contributo specifico fornito dal marchio: v., anche all'interno di prospettive notevolmente diverse fra di loro, v. da ultimo A. KUR, *Strategic Branding: Does Trade Mark Law Provide for Sufficient Self Help and Self Healing Forces?*, in I.

come la tutela del marchio operi a vantaggio dei consumatori: vietando l'uso di un marchio confondibile per prodotti identici o affini, si tutela direttamente il titolare del marchio anteriore ma si salvaguardano anche, indirettamente, gli utilizzatori finali, che grazie al divieto di uso del marchio confondibile evitano di essere tratti in errore nelle loro scelte di acquisto¹³⁵.

Né deve sfuggire che la funzione proconcorrenziale svolta dal meccanismo del marchio è sì collegata alle precedenti, ma anche analiticamente distinta da esse: è proprio perché i beni offerti sul mercato da imprese in competizione fra di loro sono contraddistinti da marchi, che gli acquirenti premiano le imprese che li hanno soddisfatti ripetendo l'acquisto nel periodo successivo e puniscono le altre, evitandone i beni e quindi consentono al meccanismo concorrenziale di selezionare le iniziative imprenditoriali più meritevoli di successo.

D'altro canto, il conferimento di un'esclusiva non parrebbe, almeno di primo acchito, comportare costi economici eccessivi, in quanto si tratterebbe nella specie di monopolio su segni e non su realtà produttive e, quindi, di regola inidoneo a creare un potere di mercato a beneficio dell'impresa titolare del marchio¹³⁶.

Govaere-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.; S.L. DOGAN-M. LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, in 41 *Hous. L. Rev.* 2004, 777 ss. nonché – con qualche riserva e qualificazione – G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, *Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law*, in 92 *Iowa L.R.* 2007, 1597 ss., 1604 ss., 1622 ss.

¹³⁵ Il punto è particolarmente sottolineato nella letteratura nordamericana: v. ad es. l'osservazione di 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., 26, secondo cui "American trade marks, unlike patents and copyrights, are intended to protect consumer choice rather than encourage or protect creative commercial activity". In Europa il tema non ha mancato di affiorare, soprattutto in passato (e v. già A. VANZETTI, *La repressione della pubblicità menzognera*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, 584 ss. specie a 609 ss. nonché *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, cit., specie a 280 ss.); ma è stato spesso qualificato, ad es. attraverso l'osservazione, ricorrente, che la simultanea protezione del consumatore presuppone che questo faccia affidamento su caratteristiche qualitative del bene associate alla sua provenienza imprenditoriale (v. ad es. F. HENNING-BODEWIG-A. KUR, *Marke und Verbraucher. Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft. Band 1: Grundlagen. Band 2: Einzelprobleme*, Weinheim, VCh 1988) e pare destinato a venire ridimensionato ulteriormente, ora che la tutela dei consumatori dall'inganno sui mercati concorrenziali è divenuta oggetto di esplicita considerazione ad opera della direttiva n. 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno [sulla quale v. ora R.M. HILTY-F. HENNING BODEWIG (a cura di), *Law Against Unfair Competition. Towards a new Paradigm in Europe?* Springer, Berlin-Heidelberg, 2007; 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 apporta modifiche al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo. Va però anche considerato che gli stessi sviluppi legislativi recenti (per i profili considerati alla successiva lett. D) che hanno portato alla ribalta quello «statuto di non decettività» del marchio senza dubbio affondano le proprie radici in esigenze di tutela dei consumatori, su cui si avrà ancor occasione di soffermarsi ripetutamente (ad es. ai §§ 33.1, 67.3, 102 e 119.4).

¹³⁶ Sul tema v. *infra*, §§ 10, 22-24, 26 e 27-28, nonché 199.1, 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.

Al giurista la spiegazione fornita dagli economisti può apparire eccessivamente semplificata e stilizzata (se non addirittura semplicistica). Questa impressione dipende da vari fattori. Sicuramente l'analisi che precede non tiene conto di alcuni sviluppi recenti, che hanno complicato il quadro di riferimento¹³⁷. Dal canto suo, non sempre il giurista è abituato a cogliere la particolare caratteristica dell'*iter* logico dell'economista. Questi descrive realtà e non enuncia regole (come si suol dire: usa un linguaggio descrittivo della realtà e non prescrittivo di comportamenti); e nel ciò fare si sforza di formulare a fini analitici ipotesi anche estreme per visualizzare quali inconvenienti si manifesterebbero sui mercati, quando questi fossero lasciati interamente operare nelle loro forme più semplici e primitive e i loro «fallimenti» non fossero corretti da congegni istituzionali, quali sono, per l'appunto, anche i marchi.

Nella prospettiva, cui siamo abituati, delle economie occidentali di mercato, queste ipotesi estreme possono forse apparirci poco realistiche. Ma la loro plausibilità trova conferma quando si consideri che cosa avviene in altre economie, nelle quali i segni distintivi d'impresa non siano ancora usati o vengano per qualche ragione messi fuori legge. Gli storici dell'economia ci ricordano episodi significativi sotto l'uno e sotto l'altro profilo¹³⁸.

In Asia chi acquista il riso – tipico bene generico colà ancor oggi in larga misura venduto «sfuso» sui mercati itineranti –, setaccia con le mani il prodotto e lo scruta attentamente con lo sguardo per evitare sassolini di colore e consistenza identica al prodotto genuino: a ben vedere così operando l'acquirente si mostra nei fatti ben consapevole dei rischi derivanti dall'operare proprio del meccanismo di esternalizzazione dei costi in assenza di segni distintivi illustrato dagli economisti.

A metà degli anni '70 il Pakistan ha proibito l'uso dei marchi per contraddistinguere i prodotti farmaceutici, per timore dei sovrapprofitti monopolistici che si ritenevano derivare dalla pubblicità a essi associata. Ma al divieto è conseguita la vendita di farmaci «generici» (contraddistinti dalla sola denominazione generica del prodotto) sospetti di essere privi del principio attivo se non adulterati e si è addirittura creato un mercato parallelo («nero») dei farmaci marchiati. Si tratta di un effetto che sicuramente non era stato previsto quando è stato introdotto il divieto legislativo ma che anch'esso dimostra l'esattezza dell'analisi proposta dagli economisti: non vi è incentivo a fornire beni di elevata qualità quando il proprio prodotto resti anonimo.

A ben vedere anche sui nostri mercati l'impianto analitico degli economisti trova una conferma indiretta. Abbiamo visto che la vendita di prodotti generici sopravvive in campi specifici (come quelli degli alimenti freschi e dei mercati delle materie prime). Possiamo ora avvederci che ciò non avviene a caso proprio in questi settori, perché in essi l'operare del meccanismo di esternalizzazione dei

¹³⁷ V. *infra*, § 7 E).

¹³⁸ Gli esempi sono tratti rispettivamente da G.A. AKERLOF, *The Market for «Lemons»*, cit., 496 e W.R. CORNISH-D. LLEWELYN, *Intellectual Property*, cit., 622.

costi illustrato dagli economisti è messo fuori gioco per ragioni molto particolari. In questi contesti, infatti, normalmente la relazione fra venditore e acquirente non si limita a uno scambio occasionale ma si sviluppa in un arco temporale prolungato e si struttura quindi in quella forma che la teoria dei giochi designa come «gioco ripetuto». In questi casi, nasce di regola un rapporto di fiducia di lungo periodo fra le parti che, per le caratteristiche specifiche della situazione, rende irrazionale la ricerca di vantaggi di breve periodo attraverso la fornitura di beni di qualità inferiore. È difficile che al verduriere all'angolo convenga imbrogliare i suoi clienti abituali. Ma, per necessaria implicazione, dove i rapporti fra chi fornisce i beni e chi li acquista non si strutturino come «gioco ripetuto», il meccanismo fornito dal marchio torna a svolgere precisamente il ruolo fondamentale che gli assegna la teoria economica.

In definitiva, le ipotesi dell'economista, per quanto semplificate, sembrano capaci di dar conto di aspetti importanti dei processi economici reali. Ne esce quindi confermata la valutazione tradizionale del marchio. Esso soddisfa due serie di interessi individuali: quello dei consumatori, a reperire più agevolmente (o, come anche si dice, a costi minori) i beni preferiti; e quello delle imprese, di vedersi attribuiti i meriti che loro competono. Esso offre anche un contributo positivo sul piano, di interesse collettivo, dell'allocazione ottimale delle risorse: proprio perché il marchio rende possibile l'identificazione delle imprese cui sia ascrivibile la combinazione prezzo-qualità preferita dagli acquirenti, esso consente al meccanismo competitivo di operare una selezione a favore delle imprese più efficienti a vantaggio dei consumatori.

7. (Segue). B) *La funzione giuridicamente tutelata del marchio: l'approccio «classico».* C) *La tutela della funzione pubblicitaria dopo l'armonizzazione comunitaria.* D) *La funzione di garanzia qualitativa del marchio e il suo «statuto di non decettività»*

L'analisi si presenta indubbiamente diversa quando ci si collochi dal punto di vista dell'ordinamento giuridico. In questo secondo caso, infatti, non si tratta più di descrivere quali funzioni vengano di fatto svolte dal marchio sui mercati. Si tratta invece di determinare quali funzioni siano selezionate come meritevoli di tutela dal sistema giuridico per consentire all'istituto di raggiungere lo scopo assegnatogli dalla legge o, come anche si dice, di determinare quale sia – o quali siano – le funzioni giuridicamente tutelate del marchio.

Per circa un secolo e mezzo – in Italia fino all'armonizzazione comunitaria, da noi attuata con la riforma del 1992 – la scelta è stata tutto sommato abbastanza lineare¹³⁹. All'interno delle coordinate proprie del diritto dei marchi «classico» è

¹³⁹ Per una sintesi completa v. ora A. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.* 1998, I, 71 ss.

infatti parso sufficiente conferire al marchio la struttura di diritto esclusivo, appartenente a una e a una sola impresa, per assicurare l'assolvimento della funzione assegnatagli dalla legge: quella di distinguere la sottoclasse dei beni contrassegnati dal marchio nell'ambito della classe costituita da tutti i beni appartenenti allo stesso genere merceologico. In questo modo è stata selezionata come meritevole di tutela una funzione diversa da quella – di incentivo relativo alla combinazione prezzo-qualità – individuata dall'analisi degli economisti: la funzione distintiva.

Nel quadro di riferimento di quest'epoca ci si poteva domandare come dovesse intendersi la funzione distintiva. Secondo l'impostazione prevalente, il criterio di determinazione dell'estensione della sottoclasse di beni caratterizzata dalla presenza del marchio era da reperirsi nell'indicazione dell'origine o provenienza dei beni contrassegnati dal marchio da un'impresa determinata, conosciuta dal pubblico come fonte legittima dei beni contraddistinti dal segno¹⁴⁰. In questa prima prospettiva, si segnalava come, proibendo ad altre imprese concorrenti di impiegare anch'esse quel marchio, venisse correlativamente evitato che il pubblico potesse incorrere in confusione quanto a una circostanza specificamente rilevante ai fini della scelta di acquisto: l'origine o provenienza imprenditoriale dei beni contraddistinti dal marchio.

Già allora non mancava, per la verità, chi faceva valere ragioni di preferenza per una nozione di funzione distintiva in qualche misura diversa. In una seconda prospettiva¹⁴¹ si faceva osservare come, nel caso del marchio, distinguere non significhi necessariamente indicare l'origine o provenienza dei beni contraddistinti dal segno. Del resto, al pubblico non importerebbe affatto sapere se i beni muniti del marchio provengano o meno da una certa impresa, che ben può essere sconosciuta agli acquirenti¹⁴². Essenziale piuttosto sarebbe che il marchio valga a distinguere la sottoclasse dei prodotti da esso contrassegnati dalla classe più ampia di quelli che appartengano allo stesso genere, consentendo all'acquirente di ripetere le scelte che ha apprezzato e di evitare quelle che lo hanno deluso; e questo risultato sarebbe stato assicurato semplicemente attribuendo a un solo soggetto, il titolare del marchio, la facoltà esclusiva di apporre il marchio sui prodotti che egli decida di destinare al mercato.

Nella letteratura italiana restano fondamentali gli studi sulla funzione giuridica del marchio di G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I, 187 ss.; di A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 16 ss., nonché ID., *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in AA.VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977, 1161 ss. e di P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti «originali»*, cit., 50 ss. Le implicazioni della riforma del 1992 sui profili funzionali del marchio sono state approfondite da A. VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. dir. ind.* 2002, 91 ss.; L. MANSANI, *La funzione di indicazione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit. e C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996; ma v. già V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., 19 ss.

¹⁴⁰ Secondo la classica formulazione di A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 33, 51, 68, 87.

¹⁴¹ Sviluppata da R. FRANCESCHELLI, *Saggio su la cessione del marchio*, ora in *Studi riuniti di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1972², 229 ss., specie a 245 ss.

¹⁴² R. FRANCESCHELLI, *Saggio su la cessione del marchio*, cit., 249.

A favore di questa seconda impostazione si può far valere che in effetti solo i marchi c.d. generali comunicano un messaggio specificamente riferito all'impresa da cui i beni contrassegnati traggono origine; e che il messaggio davvero significativo trasmesso dai marchi speciali per contro attiene alle caratteristiche specifiche dei prodotti contrassegnati dal marchio, che vengono in questo modo distinti dagli altri prodotti¹⁴³ appartenenti allo stesso genere, piuttosto che alla loro origine o provenienza imprenditoriale. Del resto, nella percezione corrente, anche le pipe contraddistinte dal puntino della Dunhill, che pur costituisce un marchio generale, si distinguono da tutte le altre pipe non tanto perché provengano da questa specifica impresa, posto che non è affatto detto che il pubblico compia la – verosimile, ma non inevitabile – illazione corrispondente, quanto perché esse, a differenza di tutte le altre, recano quel particolare marchio.

In questa seconda prospettiva, faceva capolino il riferimento a un collegamento fra il marchio e certe qualità che accomunano la sottoclasse dei prodotti da esso contrassegnati e li contrappongono a tutti gli altri beni dello stesso genere¹⁴⁴. Ma, a ben vedere, anche in quest'ultima visuale, veniva tenuta ferma l'opzione di fondo, rivolta a salvaguardare la capacità del marchio di svolgere una funzione distintiva; solo che questa volta essa era intesa non tanto come indicazione di origine o provenienza in senso stretto dei beni marchiati da una particolare impresa (e tantomeno dall'azienda o nucleo aziendale a questa facente capo) ma come riflesso della circostanza che tutti i beni dello stesso genere muniti di un certo marchio sono così contraddistinti per scelta di uno e di un solo soggetto – il titolare del marchio –, che è l'unico responsabile della loro immissione sul mercato¹⁴⁵ e quindi delle strategie di offerta a essi relative¹⁴⁶. In nessun caso, si poteva quindi dire che al marchio fosse assegnata la funzione giuridica di garantire un livello qualitativo uniforme e costante dei prodotti da esso contraddistinti. Invero, nel quadro di riferimento proprio del diritto dei marchi «classico», questo passo ulteriore non era parso necessario. Infatti, come si è visto, l'analisi economica mostra che è sufficiente che la facoltà di decidere sull'apposizione del marchio sia riser-

¹⁴³ Anche della stessa impresa, ma contraddistinti da marchio speciale diverso, come è stato esattamente osservato da N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 212 s.

¹⁴⁴ In questo senso nettamente T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 433 ss.

¹⁴⁵ Una formulazione di questo tipo si rinviene spesso nella giurisprudenza comunitaria: v. ad es. Corte di Giustizia 12 novembre 2002, causa C-206/1, Arsenal Football Club p.l.c. e Matthew Reed, in *Racc.* 2002, 10273 ss., caso «Arsenal», par. 48 e Trib. primo grado CE 19 settembre 2001, causa T-118/00, Procter & Gamble c. UAMI, in *Racc.* 2001, II, 2731 ss. caso «pasticche colorate quadrate bianche e verdi», par. 53. Come ha ricordato D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 33-34 questa formulazione è stata accolta dalla giurisprudenza comunitaria formatasi in tema di esaurimento e ha segnato l'evoluzione “del sistema tradizionale, dove il marchio identificava la provenienza dei prodotti da un costante nucleo aziendale, in un sistema dove il marchio identifica la provenienza dei prodotti o servizi dall'impresa titolare del potere di controllare la loro destinazione al mercato e le loro caratteristiche” (nota 11 a 34).

¹⁴⁶ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 33-34, 109-110.

vata in esclusiva al suo titolare, perché gli stessi meccanismi di mercato forniscano a questi un potente incentivo a offrire una combinazione fra prezzo e qualità gradita ai consumatori, senza che a tal fine occorra una specifica prescrizione normativa. Né il riconoscimento di una funzione di garanzia qualitativa era tantomeno parso opportuno, perché si aveva ragione di temere che, imponendo ai titolari di marchio il dovere di mantenere un livello qualitativo determinato della produzione contraddistinta dal segno, si sarebbe potuto sortire l'effetto controproducente di scoraggiare la flessibilità della produzione e le stesse capacità innovative delle imprese.

La diversità di vedute fra le due prospettive ora illustrate sono peraltro rimaste confinate al piano della ricostruzione teorica generale. Sul piano della disciplina, la scelta a favore del riconoscimento della funzione distintiva del marchio, intesa nell'uno o nell'altro modo, si è riflessa in un insieme coerente di regole. Il titolare del marchio avrebbe potuto invocare la protezione del segno non in sé e per sé ma solo al fine di evitare un rischio di confusione del pubblico e quindi nei limiti tracciati dal c.d. principio di specialità. Il titolare quindi avrebbe potuto reagire contro l'impiego di un segno identico o simile successivamente adottato da terzi non autorizzati solo con riferimento a beni identici o affini; mentre lo stesso segno sarebbe rimasto liberamente utilizzabile da altri imprenditori per beni non affini. Il diritto sul marchio avrebbe potuto essere acquistato non da chiunque ma solo da un'impresa e comunque non per la generalità dei beni ma nei soli limiti dell'attività intrapresa o progettata da quella medesima impresa¹⁴⁷. Come un certo marchio non avrebbe potuto essere utilizzato su un certo mercato in un determinato momento se non da una e una sola impresa, così il suo trasferimento non sarebbe stato ammissibile se non quando l'acquirente fosse divenuto l'unica impresa legittimata a usare quel segno su quel mercato (c.d. requisito dell'esclusività del trasferimento) e avesse altresì acquisito dall'impresa venditrice cespiti aziendali sufficienti a metterla in grado di proseguire l'attività produttiva dei beni destinati a essere contraddistinti dal segno (c.d. vincolo aziendale)¹⁴⁸. Il permanere della tutela avrebbe presupposto il mantenimento del collegamento fra il segno e l'impresa da cui provengono i prodotti da essa contrassegnati: e sarebbe quindi decaduto quando non fosse stato usato per un periodo di tempo rilevante, fissato all'epoca in tre anni dalla registrazione, l'impresa avesse cessato la sua attività o il segno stesso fosse nel frattempo divenuto denominazione generica dell'intera classe di prodotti (c.d. «volgarizzazione»).

¹⁴⁷ Nel caso di registrazione da parte di un soggetto che non avesse allestito – o programmato l'allestimento – dell'impresa destinata a utilizzare il marchio, si ravvisava un difetto di legittimazione al deposito e se ne deduceva la nullità della registrazione: fra le ultime sentenze che giungono a questo risultato in applicazione del regime anteriore alla Novella del 1992 v. Trib. Milano 11 luglio 1991, Guccio Gucci c. Mannarelli Massimo, in *Giur. ann. dir. ind.* 2691 ove completi richiami.

¹⁴⁸ In questo senso già C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, cit., vol. I, 137.

C) *La tutela della funzione pubblicitaria dopo l'armonizzazione comunitaria*

Già si è visto come il livello della protezione dei marchi sia stato innalzato dalle innovazioni legislative dell'ultimo decennio¹⁴⁹. Occorre ora aggiungere che la nuova disciplina ha anche spostato l'asse della protezione: a essere tutelata oggi non è solo più la funzione distintiva come era intesa nel diritto dei marchi «classico»¹⁵⁰.

Il dato più appariscente della nuova normativa è costituito dalla c.d. tutela rafforzata (od allargata) di una tipologia particolare di marchi, all'interno della quale vanno ricompresi i segni che la nostra giurisprudenza aveva designato come «celebri»¹⁵¹, e che l'armonizzazione comunitaria e il diritto italiano successivo alla riforma del 1992 che l'ha attuata hanno preferito intendere con maggiore latitudine e flessibilità, qualificandoli come marchi «che godono di notorietà»¹⁵² o, rispettivamente, «di rinomanza»¹⁵³. La protezione di questi segni non è più circoscritta dal principio di specialità e può ora prescindere dal rischio di confusione del pubblico quanto all'origine dei beni¹⁵⁴. Infatti, anche in assenza di quest'eventualità, la tutela è accordata dal nuovo assetto legislativo sul solo presupposto che l'uso di un segno identico o simile da parte di un terzo non autorizzato «senza motivo consent(a) di *trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo* o dalla *rinomanza* del marchio o rec(hi) *pregiudizio* agli stessi»¹⁵⁵.

Il fatto è che nella nuova disciplina del marchio ha finito per assumere diretto rilievo un fattore socio-economico in precedenza considerato irrilevante, il valore del capitale pubblicitario incorporato nel segno. Come in passato la protezione era calibrata sulla valutazione del pubblico dei consumatori conseguente a una serie di esperienze di acquisto precedenti, così oggi essa è precipuamente commisurata a questo nuovo fattore e, più precisamente, alla quantità e alla qualità dell'investimento pubblicitario e promozionale di cui il segno è fatto oggetto, talora indicato come *selling power* del marchio. Questo tipo di investimento reclama una protezione «despecializzata» e, quindi, assai più ampia che in passato in quanto estesa anche a segmenti di mercato nei quali il titolare del marchio non sia

¹⁴⁹ V. *supra*, § 2 B).

¹⁵⁰ Per una ricostruzione di quest'evoluzione si vedano in particolare A. VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, cit., 94 ss.; C. GALLI, *Funzione del marchio*, cit., *passim*; P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, in G. Ghidini (a cura di), *La riforma della legge marchi*, cit., 85 ss.; P. SPADA, *La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» fra vecchio e nuovo diritto*, cit.

¹⁵¹ Per un inquadramento della categoria nel periodo anteriore alla Novella del 1992 v. in particolare F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Giuffrè, Milano, 1991 e GIA. GUGLIEMMETTI, *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, Giuffrè, Milano, 1977. Per una prospettiva comparativa, M. SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law*, in *IIC* 2009, 45 ss.

¹⁵² Art. 9, par. 1, lett. c), r.m.c.

¹⁵³ Art. 20.1 c.p.i.

¹⁵⁴ Come più ampiamente si vedrà *infra*, §§ 60 ss. e 135 ss.

¹⁵⁵ Corsivi aggiunti.

direttamente operante e neppur programmi una propria presenza imprenditoriale diretta e a situazioni nelle quali non si profila neppure un rischio di confusione nel pubblico. E la tutela corrispondente ha finito per essere accordata per l'operare congiunto delle istanze provenienti dalla società dell'informazione globale e dei sopraricordati processi di integrazione economica sovranazionale.

In questa prospettiva più recente, la finalità proconcorrenziale del marchio si attenua e si affievolisce: non si tratta più tanto di consentire ai consumatori e al mercato di selezionare le più meritevoli fra le offerte di imprese concorrenti, giacché la protezione anzi si estende a beni e settori non affini a quelli in cui il marchio celebre si sia guadagnato la sua fama; l'obiettivo è qui, piuttosto, di dare tutela all'investimento promozionale, pubblicitario e in termini di reputazione, profuso dall'impresa che ha portato il segno alla fama. Come dicono gli studiosi tedeschi, in questo modo il fine della tutela si sposta dal perseguimento di un regime di concorrenza non falsata (*unverfälschtes Wettbewerb*) a quello della tutela della prestazione (investimento in reputazione e comunicazione aziendale) del titolare (*Leistungsschutz*).

Quali sono le caratteristiche di questa protezione allargata? Con qualche semplificazione, si può dire che in linea teorica l'investimento pubblicitario e il *selling power* del marchio possono essere tutelati in tre modi diversi fra di loro.

Il primo, e più estremo, è quello che è stato argomentato già negli anni '20 del secolo scorso negli Stati Uniti¹⁵⁶. Secondo questa proposta, una volta che un marchio fosse divenuto famoso, l'ordinamento avrebbe dovuto proteggere la sua «unicità» (*uniqueness*) impedendo a chiunque di usare un segno identico o simile per qualsiasi tipo di beni. Si sarebbe così tenuto a battesimo 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 tipo¹⁵⁷.

¹⁵⁶ F. SCHECHTER, *The Rational Basis of Trademark Protection*, cit.

¹⁵⁷ Si sarebbe trattato di una tutela doppiamente "assoluta", in quanto prescindente non solo da un rischio di confusione ma anche dal pregiudizio alle altre funzioni del marchio (pubblicitaria e qualitativa). Da un punto di vista terminologico, giova osservare fin da ora che la giurisprudenza comunitaria (ad es. 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., caso «L'Oréal», par. 59 e in *Giur. comm.* 2010, II, 969 ss. con nota di V. DI CATALDO, *Profumi e balocchi: non nominare il marchio altrui invano*) discorre di tutela "assoluta" del marchio già nel caso di "doppia identità", nel quale la protezione prescinde dall'accertamento del rischio di confusione (per la nozione di "doppia identità" v. più oltre in questo § e per le necessarie precisazioni sulle diverse accezioni in cui si parla di assolutezza del diritto di marchio v. *infra*, §§ 40.3, 54.2 e 114).

Ci si può domandare se, all'interno della prospettiva di SCHECHTER discussa nel testo, il marchio sarebbe tutelato come bene immateriale. La configurazione generale del marchio come bene immateriale era stata negata in passato, a partire da prospettive diverse, da autori come A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica*, cit., specie a 52 ss., secondo il quale tale qualificazione, frutto di un fraintendimento del pensiero del Kohler e dell'influsso irriflesso della nozione di proprietà industriale, sarebbe «incompatibile con la tesi ... secondo la quale la funzione giuridicamente tutelata

All'estremo opposto sta la soluzione attualmente accolta negli Stati Uniti con il Trademark Dilution Revision Act (TDRA) del 2006. Questa normativa, adottando un'impostazione che risulta assai vicina alle prescrizioni contenute nell'art. 16 TRIPS, non intende certo proteggere l'«unicità» del marchio famoso, anche se opera una chiara scelta a favore dell'estensione della tutela dei marchi famosi al di là del principio di relatività: la protezione è accordata nei confronti di un segno successivo anche per beni non affini, a condizione che l'uso del marchio successivo provochi pregiudizio a quello anteriore e quindi pur in assenza di un rischio di confusione. Nell'impostazione nordamericana, il pregiudizio vietato consiste nell'annacquamento (*dilution*) del potere del marchio sul mercato e può assumere due forme distinte: la *dilution by blurring*, ovvero l'annacquamento del carattere distintivo del marchio anteriore¹⁵⁸, e la *dilution by tarnishment*, ovvero

del marchio è la funzione distintiva» (ivi, 64). Per l'opposta opinione v. P. GRECO, *Corso di diritto commerciale e industriale. I diritti sui beni immateriali*, Giappichelli, Torino, 1948, 11 e T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 31 ss. e, sulle loro orme, G. COTTINO, *Diritto commerciale*, vol. I, *Imprenditore, impresa e azienda. Segni distintivi, brevetti e concorrenza*, Cedam, Padova, 1993, 281 ss. Per una messa a punto dei termini della questione v. G.G. AULETTA-V. MANGINI, *Del marchio*, cit., 68 ss., 71 ss. e, in prospettiva storica, G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 2013, 8 ss. Si tratta, per la verità, di intendersi sul significato della nozione di bene immateriale. Se l'espressione allude semplicemente alla circostanza che il marchio può essere visualizzato nella duplice prospettiva dell'unico archetipo e dei molteplici esemplari in cui esso si estrinseca (così, ad es., P. AUTERI, *Le tutele reali*, in L. Nivarra (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*, cit., 3 ss., a 3) o, secondo la terminologia tradizionale, del *corpus mysticum* contrapposto a quello *mechanicum*, allora non vi è dubbio che il marchio sia riconducibile al novero dei beni immateriali: all'unico marchio Coca-Cola corrispondono infatti infinite bottigliette e lattine che lo estrinsecano. Se invece si abbia in mente la tutela di quel particolare bene immateriale che è oggetto di diritti esclusivi e in particolare l'opera dell'ingegno, cui ordinamenti come il nostro – ma non tutti gli ordinamenti – ricollegano un'esclusiva che si estende a *tutte le utilità economiche* di cui il bene sia capace (come ritiene ad es. A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica*, cit., che contrasta l'assimilazione del marchio ai beni immateriali proprio perché questa potrebbe conferire al marchio una tutela affine a quella del diritto d'autore), allora il marchio non è riconducibile a *quel particolare* modulo di protezione; e, anche se il marchio fosse configurato in conformità alla proposta di SCHECHTER illustrata nel testo, al suo titolare non sarebbero tuttavia attribuite tutte le utilità economiche di cui sia suscettibile il segno (come avviene, invece, quando operi la tutela del diritto d'autore), essendo comunque l'entità protetta solo contro l'uso in commercio per beni e servizi (in argomento v. anche *infra*, §§ 40.3, 52, 54, 61.1, 67.3, 114.3 e 125). Vero è però che nel sistema europeo della protezione dei marchi che godono di notorietà sta emergendo una tendenza ad assicurare al titolare la protezione contro lo sfruttamento dell'immagine del c.d. *brand* che tende ad avvicinarsi al modulo proprio del diritto d'autore: in questi termini l'analisi proposta da M. SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit., 56 ss. e 62 ss.

¹⁵⁸ Sui confini della nozione B. BEEBE, *A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law*, cit., 1148 ss., che ricorda che, secondo l'opinione corrente, il *blurring* del primo marchio ricorre quando l'uso del marchio successivo incrina la correlazione biunivoca fra il marchio anteriore e certi beni, precedentemente indiscussa nella mente del consumatore, e provoca un temporaneo “disorientamento” di questi fronte al marchio successivo; in questo caso, pur in assenza di qualsiasi rischio di confusione del consumatore, la stessa presenza del marchio successivo sul mercato potrebbe diminuire l'efficacia del marchio anteriore “as an identifier of the goods” fino ad allora contraddistinti. Per una critica a questa impostazione v. peraltro le osservazioni sviluppate da questo stesso A. a 1161 ss.

l'infangamento del primo marchio a opera delle associazioni negative evocate dal secondo¹⁵⁹. In entrambi casi, l'annacquamento ridurrebbe il valore informativo del marchio, rendendo meno immediata l'associazione biunivoca fra segno e significato fin lì consolidatasi nella mente del pubblico¹⁶⁰. Ciò che caratterizza quest'impostazione è che, nell'un caso come nell'altro, è preso in considerazione solo l'effetto negativo – il «pregiudizio» – che l'uso del secondo marchio produce sul carattere distintivo o la rinomanza del primo; ma non assume invece alcun rilievo il fenomeno inverso, e, cioè, gli effetti positivi 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. Resta infatti al di fuori del raggio della protezione così disegnata l'«indebito vantaggio» che il secondo segno tragga dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore. Questa limitazione viene, nel sistema nordamericano, spiegata ricordando che non è compito del diritto dei marchi apprestare protezione contro la *goodwill misappropriation* o il *free ride*¹⁶¹.

Il diritto europeo dei marchi – e quello italiano che su di esso è modellato – si collocano in una posizione intermedia tra questi poli. Neppur da noi si dà protezione all'unicità del marchio «notorio» (o «che gode di rinomanza») in sé e per sé per tutte le classi di beni; epperò l'estensione della tutela si riferisce non solo all'effetto negativo – il «pregiudizio» – che l'uso del secondo marchio produce sul primo, come avviene negli Stati Uniti, ma anche al fenomeno inverso,

¹⁵⁹ Così, si ritiene che il New York Stock Exchange abbia diritto di opporsi alla registrazione di un marchio NY \$lot Exchange per un club di gioco d'azzardo di Las Vegas.

¹⁶⁰ Sul punto v. in particolare l'attenta analisi di G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, *Confusion over Use*, cit., 1622 ss. e 1629 ss., che sottolineano come alle odierne modalità di comunicazione di massa sia connaturato il rischio di un sovraccarico di informazione (“information overload”) che può essere ridotto con effetti benefici per la libertà di scelta dal consumatore da regole limitative degli impieghi di segni identici o simili a un marchio celebre che interferiscano con il significato che quest'ultimo abbia conquistato sul mercato. Un argomento non dissimile è accolto, pur nell'ambito di una prospettiva nel suo complesso contrapposta, da M.A. LEMLEY, *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, in 108 *Yale L. J.* 1999, 1687 ss., a 1705.

¹⁶¹ Ciò in quanto questi fenomeni non producono diretti effetti avversi a danno dei consumatori, i quali non incorrono in un rischio di confusione o in una perdita del valore informativo del marchio oggetto di agganciamento, la quale presuppone invece l'accertamento di una *dilution*. In questo senso, anche per ulteriori richiami, B. BEEBE, *A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law*, cit., 1164; e, già con riferimento alla situazione normativa anteriore, S.L. DOGAN-M. LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, cit., 791 s., ove ulteriori richiami nonché M.A. LEMLEY, *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, cit., 1687 ss. Ma v. per qualche necessaria puntualizzazione M. SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit., 61 (che caratterizza la tutela contro il *free riding* come “a hidden undercurrent of the tarnishment mainstream in US law”); G. DINWOODIE, *Developing Defenses in Trademark Law*, in 13 *Lewis & Clark Law School* 2009, 99 ss., 114; G. DINWOODIE-M. D. JANIS, *Lessons from the Trademark Use Debate*, in 92 *Iowa L.R.* 2007, 1703 ss., 1709; E. GOLDMAN, *Deregulating Relevancy in Internet Trade Mark Law*, in 54 *Emory Law Journal* 2005, 507 ss. a 553 ss. e, con riferimento alla presenza nello stesso sistema statunitense di decisioni che, attraverso la norma di chiusura dell'art. 43 del Lanham Act, condannano il *free riding*, lo stesso M.A. LEMLEY, *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, cit., 1706 ss.).

positivo, e, quindi, di quell'«indebito vantaggio» che il secondo segno trae dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore, che invece nel sistema nordamericano resta fuori dell'orbita del diritto dei marchi¹⁶².

Si tratta di una scelta importante, che trova la propria giustificazione nell'intento di reprimere fenomeni di parassitismo e di agganciamento anche a prescindere dalla prova di un effetto avverso sul segno anteriore. Essa può avere una propria ragione giustificatrice speciale, quando la tutela così allargata si riferisca a un marchio che goda di rinomanza sul piano comunitario: ché si può ben comprendere¹⁶³ che il legislatore europeo abbia preferito affidare la valutazione delle situazioni di «approfittamento» parassitario al diritto dei marchi comunitario piuttosto che ai diritti della concorrenza sleale dei singoli Stati membri, posto che questi ultimi ancor oggi possono essere fatti valere solo sul piano nazionale e quindi con esiti assai variabili da ordinamento a ordinamento.

La tutela allargata così istituita, sia pur con le importanti variazioni che si sono registrate sulle due sponde dell'Atlantico, apre la via all'autonoma considerazione di una funzione del marchio diversa da quella, distintiva o di indicatore dell'origine, finora accordata: la funzione pubblicitaria (che è anche talora indicata come «promozionale», «suggestiva», «attraente» o «di comunicazione o investimento» del marchio)¹⁶⁴, che in effetti per la prima volta riceve, attraverso le norme in precedenza trascritte, una diretta protezione.

Potrebbe apparire a prima vista che quest'innovazione relativa alla funzione giuridicamente tutelata dei marchi sia riservata a una categoria particolare di segni. Si potrebbe infatti osservare che sono solo i marchi variamente designati come celebri o che godono di notorietà o rinomanza a essere, come si è visto, tutelati anche in proiezione ultramerceologica e in assenza del requisito tradizionale della confusione del pubblico quanto all'origine dei beni; e trarre da questa osservazione l'inferenza che la tutela della funzione pubblicitaria sarebbe limitata ai marchi così caratterizzati¹⁶⁵.

Ma a ben vedere l'inferenza non è giustificata, almeno in linea di principio¹⁶⁶.

¹⁶² Questa differenza fra i due sistemi è stata specificamente rimarcata, oltre che da B. BEEBE, *A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law*, cit., 1164 e da C. GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, cit., Tomo 1, 661 ss., a 679 s., dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux c. Fitnessworld Trading Ltd., in *Racc.* 2003, I, 389 ss., caso «Adidas-Fitnessworld», par. 39.

¹⁶³ Come già in precedenza accennato *supra* al § 3 C).

¹⁶⁴ Per le necessarie precisazioni v. *infra*, in particolare §§ 61 e 113.

¹⁶⁵ In questo senso appare orientato G. FLORIDIA, *La nuova legge marchi. Il commento*, in *Corr. giur.* 1993, 268 ss. Segue quest'impostazione G. DALLE VEDOVE, *Circolazione del marchio e trasparenza del mercato*, Cedam, Padova, 1997, 22 ss. e 135 ss. Analoga impostazione è adottata, in relazione all'assetto accolto dal c.p.i., nella *Relazione ministeriale* al Codice della proprietà industriale, n. 12, secondo cui «per tutti gli altri marchi, ordinari, il riferimento alla funzione distintiva rimane fondamentale». Nello stesso senso ora M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, 136.

¹⁶⁶ Anche se, come si vedrà *infra*, §§ 60-71 e 128-129, la circostanza che il segno della cui tutela

Non va infatti trascurato che la scelta di delineare la disciplina del marchio anche al di là della sola funzione distintiva e in ragione dell'investimento pubblicitario in esso incorporato non è rimasta circoscritta alle previsioni particolari relative alla tutela allargata dei marchi che godono di rinomanza, ma si è riflessa su molti fra i livelli più rilevanti della disciplina complessiva della materia¹⁶⁷.

Sotto il profilo dell'acquisto del diritto, se la normativa previgente accordava tutela al segno in vista e nei limiti della sua presenza sul mercato, attuata o programmata dall'impresa titolare, ora la registrazione del marchio può essere conseguita da «chiunque»¹⁶⁸ e, quindi, anche da soggetto che non sia titolare di impresa; che non si proponga neppure una propria utilizzazione diretta del segno sul mercato; e che quindi intenda appropriarsi del marchio non per usarlo ma per lucrare vendendolo o licenziandolo. Ora, dunque, il diritto può essere conseguito anche da chi abbia solamente investito risorse nella creazione del segno, nella sua affermazione pubblicitaria, nella sua promozione e fin dall'inizio programmi un uso non proprio ma altrui¹⁶⁹.

Sotto il profilo dell'estensione della tutela è emersa un'altra ipotesi, ulteriore rispetto alla disciplina dei marchi che godono di notorietà, nella quale la protezione viene accordata anche a prescindere dall'accertamento di un rischio di confusione nel pubblico dei consumatori quanto all'origine dei beni, fin qui richiesta. Si tratta del caso specifico, in origine identificato con i fenomeni di «pirateria» dei marchi, nel quale il marchio anteriore e quello successivo siano identici e altret-

si tratta sia o meno dotato di rinomanza non manca di esplicitare effetti di rilievo nell'individuazione della disciplina applicabile, ad es. sotto il profilo dell'estensione o meno della protezione agli impieghi non distintivi (descrittivi o decorativi) del segno.

¹⁶⁷ Così già, nelle pagine dedicate allo «statuto unico» dei marchi adottato dalla Novella del 1992 e ai suoi «corollari», P. SPADA, *La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» fra vecchio e nuovo diritto*, cit., 438 ss.

¹⁶⁸ Art. 19.1 c.p.i.

¹⁶⁹ In argomento v. C. GALLI, *Funzione del marchio*, cit., 142 ss. e *amplius infra*, §§ 21 E) e 88.2. Questa impostazione segna un netto distacco rispetto alla situazione anteriore alla Novella del 1992. Nel contesto normativo anteriore era stato fatto valere che il diritto di marchio non avrebbe potuto ritenersi definitivamente acquisito con la sola registrazione, se a questa non si fosse accompagnato un uso corrispondente alla funzione giuridicamente protetta del diritto di marchio e quindi estrinsecantesi nell'esercizio effettivo da parte del titolare del potere decisionale in ordine alla fabbricazione o selezione dei prodotti destinati a essere immessi sul mercato dal titolare (in questo senso v. P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio*, cit., 67-68; 162-183; 249-262). Questa lettura rigorosa del «presupposto della titolarità» del diritto di marchio, costituito dalla qualifica imprenditoriale del titolare medesimo (P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio*, cit., 67 s.), era già in passato revocata in dubbio da quelle impostazioni, prevalenti, che ricollegavano all'uso imprenditoriale efficacia conservativa e non costitutiva del diritto (v. ad es. C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, Cedam, Padova, 1991, 80 ss.) e sicuramente non è riproponibile nel nuovo assetto normativo (come del resto sottolinea oggi P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 91), nel quale il titolare del diritto si limita ad assumere la responsabilità della destinazione al mercato dei prodotti contraddistinti dal marchio ed è quindi soggetto alle sanzioni di cui al successivo punto D) nel caso in cui l'uso del marchio risulti ingannevole, senza che sia per contro richiesto che egli sia direttamente coinvolto in scelte relative ai caratteri dei beni contraddistinti dal marchio stesso.

tanto valga per i beni su cui essi sono apposti. Sul tema della c.d. “doppia identità” (di segni e di beni) e sulla singolare evoluzione che esso ha conosciuto si avrà modo di tornare più analiticamente oltre¹⁷⁰; ma val la pena di osservare già in questa sede che qui la protezione è accordata non nei confronti di un rischio di confusione del pubblico, che il più delle volte è ben consapevole di non star acquistando i beni originali, ma contro operazioni che vengono percepite come forme di approfittamento parassitario dell’investimento promozionale incorporato nel marchio anteriore¹⁷¹. Né va trascurato che la disciplina della c.d. “doppia identità” – di segni e di beni – col passare del tempo ha trovato applicazioni che esorbitano di molto dal suo scopo originario e dichiarato, fino a ricomprendere nel suo ambito fenomeni, come l’impiego *online* del marchio altrui e la pubblicità comparativa, che nulla hanno a che fare con la pirateria¹⁷². Quest’evoluzione ha posto sul tappeto questioni nuove: tant’è che in questo nuovo contesto si è – esattamente – osservato che la tutela della funzione pubblicitaria e promozionale, che avrebbe dovuto essere rimessa a un’opzione degli Stati membri¹⁷³, nei casi di doppia identità ha finito per diventare una connotazione necessaria della tutela anche dei marchi che non godano di notorietà¹⁷⁴. Entro le coordinate normative nuove, è divenuto lecito domandarsi se la fattispecie base di tutela, sia dal punto di vista del potere di invalidazione del marchio anteriore nei confronti di un marchio successivo, sia da quello dell’azione di contraffazione, ancor oggi consista nel rischio di confusione, come è logico quando si assuma che la funzione distintiva è rimasta la “funzione essenziale” del marchio; oppure se, a seguito dell’evoluzione recente, la protezione del marchio si estenda a qualsiasi forma di interferenza con i diversi “messaggi” (distintivo, ma anche pubblicitario e qualitativo) di cui il marchio può essere portatore, con la conseguenza che la fattispecie base di tutela sarebbe da identificarsi con qualsiasi forma di pregiudizio o di agganciamento al marchio medesimo, della quale il rischio di confusione sarebbe solo un caso particolare¹⁷⁵.

Anche sotto il profilo della circolazione del diritto di marchio e della sua estinzione, la considerazione della funzione pubblicitaria assegnata al marchio fa sentire la sua presenza nella disciplina nuova. Il valore promozionale insito nel mar-

¹⁷⁰ V. *infra*, §§ 40-41, 61.3, 113.3 e 130-131.

¹⁷¹ Così già A. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, cit., 87 s.

¹⁷² Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit.

¹⁷³ V. artt. 4, par. 4, lett. a) e 5, par. 2 della direttiva.

¹⁷⁴ M. SENFTLEBEN, *Trade Mark Protection – A Black Hole in the Intellectual Property Galaxy?* cit., 385.

¹⁷⁵ In questi termini, lucidamente, G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., nota 1 a 206-207. Sulla ricorrente tendenza ad attribuire rilievo alla funzione pubblicitaria anche in sede di tutela dei marchi ordinari al di fuori del caso di doppia identità (documentata in particolare da D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 69-70 e C. GALLI, *Funzione del marchio*, cit., 163 ss. e 110 ss.; ma v. anche, già prima della riforma del 1992, G. SENA, *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1989, I, 5 ss.) v. *infra*, §§ 57, 61.4, 71, 113.3, 130.4 e 132.1.

chio, sia esso notorio o meno, può oggi essere realizzato dal suo titolare attraverso atti dispositivi assai più agevolmente di quanto non fosse consentito in passato¹⁷⁶. Sono infatti venuti meno quasi tutti i limiti che si opponevano alla sua libera circolazione: il nuovo testo degli artt. 2573 c.c. e 23 c.p.i. ha abolito il c.d. vincolo aziendale e prevede ora espressamente la possibilità di stipulare contratti di licenza anche non esclusivi e di trasferire il marchio anche per una parte soltanto dei beni per cui è tutelato¹⁷⁷. Nel suo complesso l'assetto legislativo così disegnato sta a indicare che "il marchio non garantisce più l'origine dei prodotti sui quali esso è apposto da una fonte costante nel tempo ma solo da una fonte unitaria nel tempo"¹⁷⁸; nel contempo esso fornisce un crisma di legittimità a uno spettro assai ampio di pratiche di sfruttamento indiretto e contrattuale del valore economico del marchio, come il *merchandising*, che in passato erano guardate con sospetto e talora considerate vietate.

Si tratta di un ampliamento notevole delle prerogative del titolare del marchio dal punto di vista degli atti di disposizione. Un convergente ampliamento è anche riscontrabile con riferimento all'attribuzione al titolare del marchio anteriore del potere di decidere se ammettere la coesistenza di un marchio confliggente successivo con il proprio segno. Infatti, con il regolamento sul marchio comunitario prima e poi con la modifica della disciplina nazionale comunitariamente armonizzata, l'esistenza di diritti anteriori confliggenti è stata pensata in termini di impedimenti relativi e di motivi di nullità relativa, che possono essere fatti valere solo dal titolare del diritto anteriore. Questo soggetto è quindi stato reso arbitro della decisione se far valere la propria anteriorità o anche, se lo ritenga, di prestare il proprio consenso all'altrui successiva registrazione¹⁷⁹. E, di nuovo, si tratta di disciplina che non concerne solo i marchi che godono di rinomanza ma tutti i marchi.

Il permanere della protezione presuppone ancor oggi che il segno venga effettivamente usato in funzione distintiva di prodotti o servizi entro un certo lasso di tempo¹⁸⁰; ma è divenuto indifferente che l'utilizzazione medesima avvenga direttamente ad opera del titolare o sia fin dall'inizio da questi affidata a imprenditori terzi – ad es. licenziatari – da lui autorizzati¹⁸¹.

Sempre dal punto di vista della fattispecie estintiva, la disciplina della volgarizzazione dei marchi registrati si colloca decisamente nella prospettiva della tutela della funzione pubblicitaria svolta dal segno. Come si avrà modo di osservare

¹⁷⁶ Sul punto v. G. CAVANI, *La nuova legge marchi. Commento generale*, in G. Ghidini (a cura di), *La riforma della legge marchi*, cit., 11-12.

¹⁷⁷ V. anche gli artt. 17 e 22 r.m.c. In argomento v. *infra*, §§ 174 ss.

¹⁷⁸ C. GALLI, *Funzione del marchio*, cit., 139.

¹⁷⁹ In argomento v. *supra*, § 3 C) e *infra*, §§ 36, 105.2 e 195.2.

¹⁸⁰ Cinque anni dalla sua registrazione: art. 24 c.p.i. e art. 52, par. 1, lett. a), r.m.c.

¹⁸¹ Coerentemente, è stato abrogato l'art. 42, n. 3, l.m. che prevedeva la decadenza del marchio in caso di "cessazione definitiva, da parte del titolare del marchio, della produzione o del commercio".

in modo più analitico a tempo debito¹⁸², perché il diritto sul marchio si estingua non è sufficiente che il segno abbia oggettivamente perso la propria capacità distintiva per essere, ad es., diventato denominazione generica di quella tipologia di beni, essendo a tal fine ulteriormente richiesto che questo risultato si sia prodotto “per il fatto dell’attività o dell’inattività del titolare”¹⁸³. E non vi è altra ragione per prevedere che il titolare del marchio possa impedirne la decadenza anche se il segno sia ormai impiegato come sinonimo di una certa tipologia di beni disponibili in via generalizzata sul mercato che la scelta normativa di preservare il valore promozionale nel frattempo accumulato dal segno.

Poiché le diverse innovazioni ora elencate si riferiscono a tutte le tipologie di marchi, senza distinzione in ordine al grado della loro «rinomanza», è da ritenersi che la tutela giuridica della funzione pubblicitaria del marchio informi di sé tutti i marchi e non solo quelli che siano caratterizzati dalla «rinomanza» medesima¹⁸⁴.

D) *La funzione di garanzia qualitativa del marchio e il suo «statuto di non decettività»*

A questa rimarchevole apertura verso la protezione della funzione pubblicitaria del marchio ha corrisposto l’introduzione di un correttivo di rilievo. Il principio che vieta l’uso ingannevole del marchio è stato specificato in più punti¹⁸⁵; ed esso si è addirittura tradotto nel precetto, per noi inedito nella sua portata generale, che vieta un peggioramento qualitativo nei beni contraddistinti dallo stesso marchio in assenza di adeguata informazione¹⁸⁶. La rete di previsioni cui è affidato il compito di evitare l’ingannevolezza del marchio, delle sue vicende e del suo uso si è così infittita da far insorgere ricorrenti problemi di coordinamento fra disposizioni che spesso appaiono intersecarsi e sovrapporsi¹⁸⁷.

Da un punto di vista economico molte fra queste prescrizioni non troverebbero una ragion d’essere cogente se si considerassero solo le situazioni nelle quali un imprenditore titolare del marchio sostituisca o affianchi a sé altri imprenditori nella utilizzazione del segno, ché per la verità in questi casi, come si è visto, è lo stesso interesse economico delle parti a sconsigliare pratiche che portino ad azzerare o compromettere il capitale di reputazione in precedenza accumulato dal mar-

¹⁸² V. *infra*, § 26 B).

¹⁸³ Artt. 13.4 c.p.i. e 52 par. 1, lett. b), r.m.c.

¹⁸⁴ Anche per questa ragione è difficile accettare l’idea, che pur spesso affiora dopo la Novella, secondo la quale, mentre i marchi «che godono di rinomanza» potrebbero essere considerati diritti su beni immateriali, non altrettanto si potrebbe dire con riferimento ai marchi «ordinari»: la stessa legittimità di questa bipartizione deve essere messa in discussione per le ragioni indicate nel testo; a sua volta, la qualificazione del marchio in termini di bene immateriale deve essere intesa con le necessarie cautele indicate, *supra* e *infra*, ai §§ 40.3 e 85.1.

¹⁸⁵ Artt. 23.2 e 23.4 c.p.i.; ma anche 21.2 c.p.i.

¹⁸⁶ Artt. 14.2, lett. a) e 26.1, lett. b) c.p.i. nonché art. 51, par. 1, lett. c), r.m.c.

¹⁸⁷ Sul non facile raccordo fra le disposizioni relative all’ingannevolezza in fase di registrazione, di uso e di circolazione v. rispettivamente i §§ 33, 102-105, 177.

chio¹⁸⁸. Il precetto è però giustificato nei casi, ora espressamente previsti dalla legge, nei quali il marchio venga fin dall'inizio «lanciato» al solo scopo di farne commercio. In questa seconda ipotesi, in effetti, può ben accadere che il titolare del marchio si disinteressi completamente del comportamento dei propri aventi causa, ad es. una volta che abbia ceduto il segno a soggetti diversi per classi di beni distinte e abbia così monetizzato l'investimento profuso nel suo lancio pubblicitario.

Il divieto di uso ingannevole del marchio ha però oggi una portata più generale, che trova una giustificazione nuova e ulteriore rispetto ai rischi collegati alle vicende del segno. Invero, il numero di situazioni nelle quali si profila una possibilità di coesistenza fra segni distintivi confliggenti si è venuto moltiplicando, in particolare grazie alle innovazioni legislative chiamate a regolare il rapporto fra registrazioni comunitarie e anteriorità nazionali e, quindi, alla previsione di impedimenti relativi alla registrazione che, come si è ricordato, possono essere fatti valere solo dai titolari dei diritti anteriori confliggenti¹⁸⁹. Dopo aver lasciato arbitri i titolari di diritti anteriori confliggenti della decisione se fare valere o meno l'impedimento relativo contro un marchio confondibile successivo, è parso infatti indispensabile istituire un contrappeso¹⁹⁰ a questa soluzione, prevedendo, per l'appunto, che l'uso del marchio che inganni il pubblico configuri una causa di decadenza che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.

Dal canto suo, la stessa disciplina dell'esaurimento par tener conto della circostanza che l'inganno del pubblico può anche provenire dal comportamento dei terzi che abbiano acquistato un prodotto marcato, quando lo reimmettano sul mercato con modalità tali da mettere a repentaglio l'integrità del prodotto¹⁹¹. La giurisprudenza si è preoccupata di precisare quali siano le situazioni nelle quali il titolare del marchio può legittimamente opporsi alla commercializzazione di beni «riconfezionati»; e, nel ciò fare, non ha mancato di sottolineare come la funzione distintiva giuridicamente tutelata del marchio comprenda, accanto alla tradizionale garanzia dell'origine imprenditoriale del prodotto, anche «la garanzia dell'integrità del prodotto contrassegnato»¹⁹².

Sembra pertanto possibile argomentare che le innovazioni introdotte nel 1992 abbiano sovrapposto alla tradizionale tutela della funzione distintiva del marchio non solo un'autonoma considerazione – su cui ci si è soffermati poc'anzi – della funzione pubblicitaria ma anche la previsione di una garanzia afferente (se

¹⁸⁸ In questo senso v. D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 109 che non manca di sottolineare l'interesse dell'acquirente del marchio a valorizzare le strategie commerciali adottate dal suo dante causa.

¹⁸⁹ V. *supra*, § 3 C) 3 e *infra*, §§ 36-90.

¹⁹⁰ Su cui già P. SPADA, *La registrazione del marchio*, cit., 445 ss.

¹⁹¹ In argomento v. *supra*, § 3 e *infra*, §§ 152-153.

¹⁹² V. il par. 14 delle Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston del 9 ottobre 2008, causa C-276/05, *The Wellcome Foundation Ltd. c. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*, caso «Wellcome».

non alla costanza qualitativa dei beni contraddistinti in sé e per sé considerata, quantomeno) all'assenza di inganno sulle caratteristiche essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

È comunque sicuro che le innovazioni ora ricordate, per ritornare al punto sollevato in precedenza, non si riferiscono ai soli marchi «che godono di rinomanza» ma a tutti i marchi disciplinati dalla legge. E si raccordano con altre previsioni, come l'art. 23.3 c.p.i. e l'art. 22, par. 2, r.m.c. 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 qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario», in cui si è vista una vera e propria consacrazione della funzione del marchio come espressione di qualità dei beni da essi contraddistinti¹⁹³.

Pur in un contesto normativo così cambiato, il giurista esita ancor oggi a parlare di un vero e proprio riconoscimento di una funzione di garanzia qualitativa del marchio individuale di impresa¹⁹⁴. Le ragioni di questa cautela sono molteplici¹⁹⁵;

¹⁹³ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nel caso deciso dalla sentenza della Corte di Giustizia del 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., nota 31.

¹⁹⁴ Con riferimento ai marchi collettivi v. però *infra*, §§ 203-204.

¹⁹⁵ E sono illustrate dalla monografia di S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, Giuffrè, Milano, 2012. Una ragione di cautela che spesso resta sullo sfondo del dibattito nazionale, trae specifica origine dal dibattito internazionale: in esso affiora talvolta la preoccupazione di evitare che il riconoscimento di una funzione di garanzia qualitativa del marchio possa legittimare la tentazione, invero ricorrente specie in alcuni Paesi in via di sviluppo, di assoggettare a un regime di licenza obbligatoria alcuni marchi di grande rilievo, come quelli relativi ai farmaci c.d. «salvavita» (in argomento v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 200, 305 ss. e 333 ss.). Sul piano teorico, l'opposizione a questa eventualità assume più forme. Viene ricordato come già da un punto di vista concettuale il marchio si differenzi dagli altri diritti di proprietà intellettuale perché non avrebbe la natura di bene pubblico in quanto strutturalmente inidoneo a essere utilizzato da più soggetti indipendenti tra di loro (e v. *supra*, nota 134). Sempre dal punto di vista della teoria generale, si fa valere che il riconoscimento di una funzione di garanzia qualitativa del marchio non sarebbe ancor sufficiente per legittimare l'assoggettamento di un marchio a un regime di licenza obbligatoria, in quanto quella funzione non potrebbe comunque considerarsi né esclusiva né preminente; ed, una volta riconosciuta la priorità della funzione distintiva (in senso stretto: nell'accezione illustrata *supra*, alla lett. B) del marchio, sarebbe giocoforza ammettere che un regime di licenza obbligatoria è con essa incompatibile. Non si tratta di argomenti insuperabili, intanto perché l'affermazione o la negazione della natura di bene pubblico di un certo diritto di proprietà intellettuale non può operarsi a priori, sulla base delle caratteristiche fenomenologiche dell'entità; del resto l'adozione di regole che ammettono la licenza obbligatoria dei marchi in posizione dominante è stata proposta da uno dei più grandi studiosi di economia neoclassica del Novecento (E.H. CHAMBERLIN, *The Theory of Monopolistic Competition*, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1962, 273); e la soluzione è stata sperimentata, sia pur fra molte critiche, dalla nordamericana Federal Trade Commission nel caso «ReaLemon» (*Borden Inc.*, 19 agosto 1976; in argomento L. MANSANI, *La funzione di indicazione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 29 ss.). La configurabilità del marchio come bene pubblico e ancor prima l'ammissibilità di un regime di licenza obbligatoria, che la legittimerebbe, dipendono piuttosto dalle scelte dell'ordinamento giuridico (nella specie: internazionale). D'altro canto, a ben vedere, l'applicazione di un regime di licenza obbligatoria al diritto di marchio sarebbe, se accompagnata a prescrizioni in ordine alle caratteristiche qualitative dei beni contrassegnati, compatibile con le concezioni più ampie della funzione distintiva che nel frattempo

e danno conto della circospezione con la quale i giuristi solitamente si muovono nell'affrontare il tema. Così, si preferisce spiegare il complesso di disposizioni che sanzionano l'ingannevolezza del marchio riferendosi a un principio di veridicità che ne informerebbe la disciplina¹⁹⁶; oppure costruendo quello che è stato descritto, con espressione efficace e fortunata, come lo «statuto di non decettività» del marchio¹⁹⁷. E tuttavia è difficile negare che, nel diritto dei marchi armonizzato, la funzione di garanzia qualitativa del marchio abbia finito di trovare, almeno in qualche misura, espresso riconoscimento¹⁹⁸. Corrispondentemente, risulta in qualche misura smentita la valutazione, espressa dalla Relazione al c.p.i., secondo la quale la tutela degli interessi dei consumatori sarebbe «totalmente estranea» alle finalità sottese ai diversi diritti di proprietà industriale e quindi anche alla disciplina dei marchi¹⁹⁹.

8. (Segue). E) *Un bilancio provvisorio*

Su quest'ultima conclusione conviene soffermarsi un momento. Prima dell'armonizzazione comunitaria, fra le diverse funzioni di fatto svolte dal marchio sul mercato trovava protezione giuridica una sola: quella distintiva. Dopo la riforma del 1992 anche la funzione pubblicitaria e di garanzia qualitativa hanno trovato diretta tutela.

Non è facile allo stato trovare un punto di coordinamento fra queste diverse funzioni, anche perché i testi legislativi comunitari – e in particolare i «conside-

sono state proposte e articolate (sulle quali v. il § precedente). In ogni caso, non vale la pena di soffermarsi ulteriormente sul tema dell'ammissibilità delle licenze obbligatorie di marchio, in quanto l'ordinamento giuridico internazionale contiene una espressa presa di posizione contraria sul punto: v. art. 21 TRIPs. Per una lettura attenta di questa disposizione v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 352 ss.; e per una non banale proposta di ripensamento della norma T. RIIS-J. SCHOVSBO, *Compulsory Licenses and Trade Marks*, in *EIPR* 2012, 651 ss. In tema v. anche §§ 198.2 e 202.4.

¹⁹⁶ V. ad es. App. Milano 1 ottobre 1993, *Kayserberg c. Scott Paper Co.*, in *Giur. ann. dir. ind.* 2993, caso «Cotonelle». È peraltro frequente – ed esatta – l'osservazione che il riferimento a un principio di veridicità del marchio potrebbe alla fine risultare più impegnativo, dal punto di vista dell'individuazione degli obblighi del titolare, in quanto in esso potrebbero ritenersi ricompresi obblighi positivi di dichiarazione, di quanto non sia invece il richiamo a una funzione di garanzia del marchio, che comportebbe al più obblighi negativi.

¹⁹⁷ Così ora A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012⁷, 157 e C. GALLI, *Lo "statuto di non decettività" del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, 371 ss.; ma già in precedenza P. FRASSI, *Nullità assoluta e relativa del marchio. Osservazioni in margine al d.lgs. 1999/447*, in *Riv. dir. ind.* 2000, I, 164 ss.

¹⁹⁸ In questo senso G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 150 ss.

¹⁹⁹ Motiva le scelte operate al riguardo dai redattori del Codice G. FLORIDIA, *Il Codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali*, in *Il dir. ind.*, 2005, 11 ss. a 13. Una valutazione molto critica sul punto è in A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.* 2006, I, 5 ss. a 12 s.

rando» premessi alla direttiva n. 89/104 (ora direttiva n. 95/08) e al regolamento sul marchio comunitario²⁰⁰ – e le stesse sentenze della Corte di Giustizia della Comunità fanno riferimento alla funzione distintiva come se questa fosse ancora la stella polare, salvo poi, in altre occasioni, metterla sullo stesso piano delle funzioni qualitativa e pubblicitaria, senza proporre una sintesi precisa²⁰¹.

²⁰⁰ V. rispettivamente i «considerando» undicesimo e ottavo.

²⁰¹ Ciò non esclude peraltro che nelle peregrinazioni concettuali della giurisprudenza comunitaria si possa trovare un filo rosso che congiunge impostazioni anche molto differenziate fra di loro. È intanto verosimile che – come del resto suggerito dalle Conclusioni del 12 settembre 2013 dell'Avvocato generale Pedro Cruz Villalón nel caso deciso da Corte UE 6 marzo 2014 (Terza Sezione), *Backaldrin Österreich The Cornspitz Company GmbH c. Pfahnl Backmittel GmbH*, caso «Kornspitz», par. 39 – il rapporto fra la funzione distintiva e le altre funzioni del marchio possa dispiegarsi secondo modalità diverse a seconda del nodo problematico di volta in volta considerato. Da questo punto di vista, si può comprendere come il profilo funzionale rivesta un'importanza primaria ai fini della ricostruzione della tutela. A questo specifico proposito va registrata un'evoluzione interpretativa significativa: al riguardo va ricordato come, al par. 51 della sentenza del 12 novembre 2002 nel caso «Arsenal», cit., la Corte di Giustizia aveva osservato che «il diritto esclusivo previsto all'art. 5, n. 1, lett. a) (della direttiva, n.d.r.) 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* e, in particolare, la sua *funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto*»; e al par. 48 aveva precisato che «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). Dove non si comprendeva ancora né se la funzione distintiva fosse considerata in posizione primaria o sullo stesso piano delle altre funzioni (in questo secondo senso le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nello stesso procedimento, che, al par. 43, aveva affermato che «con il summenzionato costante obiettivo di contraddistinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, *il segno distintivo può indicare non solo la provenienza dei prodotti o servizi, ma altresì la loro qualità, la reputazione o il prestigio di chi li produce o fornisce*, essendo possibile utilizzare il marchio anche per scopi pubblicitari con l'intento di informare e persuadere il consumatore»); né se la funzione distintiva stessa sia da intendersi in senso stretto o, come sembrerebbe suggerire il par. 48 della sentenza, anche in senso lato. È dato di rinvenire esattamente la stessa ambiguità presente nel par. 51 della sentenza nel caso «Arsenal» al par. 59 della sentenza della Corte di Giustizia 16 novembre 2004, causa C-245/02, *Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický, národní podnik*, in *Racc.* 2004, I, 10989 ss., caso «Budweiser», par. 59. Anche la sentenza della Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, causa C-48/05, *Adam Opel c. Autec*, in *Giur. ann. dir. ind.* 5188, in *Il dir. ind.* 2007, 423 ss., con nota di M. BOGNI, *Il marchio automobilistico dei modellini* e in *Foro it.* 2007, 137 ss. con nota di G. CASABURI, caso «modellini in miniatura», par. 21 ss., sembrerebbe reiterare la medesima ambiguità; peraltro, al par. 24, la sentenza giunge alla conclusione che un uso dell'altrui marchio anteriore – nella specie l'impiego della folgore della Opel per un modellino in scala ridotta prodotto dal fabbricante di giocattoli indipendente Autec – possa non costituire contraffazione se il segno in questione non sia percepito dal pubblico come indicazione di origine e quindi non pregiudichi la funzione essenziale del marchio, mostrando così di attribuire un ruolo decisivo alla funzione distintiva con riguardo alle ipotesi di contraffazione ivi contemplate, precisando, peraltro, al par. 25 che nel procedimento non era stato fatto valere il pregiudizio alle altre funzioni del marchio; mentre, con specifico riguardo all'ipotesi di contraffazione dei marchi che godono di rinomanza, la Corte pare attribuire rilievo al pregiudizio alla funzione pubblicitaria del segno (par. 35). Dal canto suo, la sentenza della Corte di

Giustizia del 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», in sede di applicazione dell'art. 5, n. 1, lett. b) della direttiva, ha con molto maggior nettezza qualificato come contraffattorio l'uso del segno altrui "idoneo a pregiudicare la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o servizi, a causa di un rischio di confusione tra il pubblico" (par. 57). La lettura coordinata di queste sentenze consente di formulare un'ipotesi unificante: che sia in particolare ravvisabile un riferimento (quasi: v. § 130.4) esclusivo alla funzione distintiva quando la valutazione abbia per oggetto l'accertamento della contraffazione ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b) della direttiva, che si allarga progressivamente anche alla considerazione delle altre funzioni del marchio quando la valutazione si estenda alla considerazione dell'art. 5, n. 1, lett. a) e n. 2 della direttiva medesima. Questa lettura è confermata dalla successiva giurisprudenza a partire dalla sentenza Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 59. Nello stesso senso Corte UE 23 marzo 2010, 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., caso «Google-AdWords», parr. 75 ss. E v. anche 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-323/09, Interflora Inc. e Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc Flowers Direct Online Limited, in *Racc.* 2011, I, 8625 ss., caso «Interflora», parr. 34 ss.; 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, caso «eBay», parr. 88 ss., 94 ss.; 8 luglio 2010 (Prima Sezione), causa C-558/08, Portakabin Ltd. e Portakabin BV c. Primakabin BV, caso «Portakabin/Primakabin», par. 29; 26 marzo 2010 (Quinta Sezione)(ord.), causa C-91/09, Eis.de GmbH c. BBY Vertriebsgesellschaft, caso «bananabay», par. 20; 25 marzo 2010, causa C-278/08, Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinische Schule Koblmüller c. Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH, caso «Bergspechte», in *Racc.* 2010, I, 2517 ss., par. 30; in argomento v. §§ 113, 129.2, 130.5. Ciò non significa, naturalmente, che si possa ritenere raggiunta in questo modo una sistemazione conclusiva dei rapporti reciproci fra le tre funzioni, se non altro perché la giurisprudenza più recente ci ha messo di fronte a un'imprevista articolazione del quadro di riferimento, attraverso il 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" [contenuto in Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 58; nello stesso senso 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].

Questa ricostruzione non esclude – e anzi suggerisce – che un'ulteriore articolazione del quadro possa derivare dalla considerazione della funzione del marchio in relazione ad altri gruppi di questioni: v. ad es. la presa di posizione di Corte UE 6 marzo 2014 (Terza Sezione), caso «Kornspitz», cit., par. 17 ss., secondo la quale al fine di ricostruire la disciplina specifica della volgarizzazione del marchio [sulla quale v. § 26 B)] assumerebbe un ruolo determinante la funzione di indicazione di origine del marchio; per l'influenza delle funzioni giuridicamente tutelate nella ricostruzione della disciplina della circolazione del marchio v. § 176. Per la distinzione, rilevante ai fini dell'esaurimento, fra la garanzia di provenienza del prodotto intesa come la garanzia dell'identità dell'origine e come garanzia dell'integrità del prodotto contrassegnato v. ad es. le Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston del 9 ottobre 2008, caso «Wellcome», cit., par. 28. Una ricostruzione dell'evoluzione della giurisprudenza europea e delle sue determinanti è ora in A. KUR, *Trademarks Function, don't they?* cit. e in M. SENFTLEBEN, *Adapting EU trademark law to new technologies: back to basics?*, in C. Geiger (a cura di), *Constructing European Intellectual Property. Achievements and New Perspectives*, Edward Elgar, Celtenham, 2013, 137 ss.

Un primo punto da fissare è che, se la novità rappresentata dalla tutela delle funzioni pubblicitarie e di garanzia qualitativa del marchio non comporta un'obliterazione della protezione dell'originaria funzione distintiva, essa tuttavia impone che quest'ultima nozione vada intesa in modo notevolmente diverso da quello proprio del diritto dei marchi «classico» e sicuramente più ampio e largo di quello normalmente accettato in passato²⁰². Si può infatti dire che oggi il marchio non distingue più i prodotti solo in ragione della loro provenienza da un'impresa determinata: esso può appartenere anche a un soggetto non imprenditore (art. 19.1 c.p.i.) che, tuttavia, si assume la responsabilità delle strategie di offerta e commerciali dei beni contraddistinti da quei marchi²⁰³ e soprattutto dei vari messaggi comunicati dal marchio²⁰⁴. Il sistema si è quindi progressivamente avvicinato al secondo, più ampio e soprattutto più elastico, modo di intendere la funzione distintiva, alla stregua del quale si può ritenere che il messaggio trasmesso dal marchio attenga non solo alla provenienza od origine imprenditoriale dei prodotti contrassegnati dal marchio ma anche alle loro caratteristiche specifiche²⁰⁵.

²⁰² Come è stato immediatamente rimarcato dalla dottrina: P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 92, ove viene sottolineato come sotto l'ombrello della funzione distintiva possano ora trovare collocazione fenomeni disparati come i marchi di gruppo, di *designer*, il *franchising* e il *merchandising*, cui si deve naturalmente aggiungere il trasferimento "libero" del marchio. Nello stesso senso ora A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012⁷, 153 s. che individua nell'ambito della più generale tutela della funzione distintiva anche il permanere, come in passato, di una protezione – propria dei marchi generali – della funzione di indicazione di origine e provenienza, dove, invece, per i marchi speciali, 155, si darebbe piuttosto un ancoramento alla permanenza delle caratteristiche del prodotto nel tempo.

²⁰³ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 33-34, 109-110.

²⁰⁴ C. GALLI, *Funzione del marchio*, cit., 167.

²⁰⁵ Sono molti anni che la giurisprudenza comunitaria adopera la formula secondo la quale la funzione distintiva del marchio è preordinata a consentire al consumatore che abbia effettuato un'esperienza di acquisto di ripeterla se positiva ed evitarla se negativa (così, con riferimento all'accertamento all'idoneità di un segno a svolgere la funzione distintiva, la sentenza del Trib. primo grado CE del 9 ottobre 2002, causa T-36/01, Glaverbel c. UAMI, caso «vetro opaco», par. 21; nello stesso senso fra le molte Corte UE 15 maggio 2014 (Ottava Sezione), causa C-97/12, Louis Vuitton Malletier c. UAMI e Friis Group International ApS, caso «fibbia di chiusura», par. 50; Trib. UE 3 settembre 2014 (Terza Sezione), causa T-687/13, Unibail management c. UAMI, caso «due linee e cinque stelle», par. 13; 14 marzo 2014 (Quarta Sezione), causa T-131/13, Lardini s.r.l. c. UAMI, caso «fiore sul bavero», par. 15; 23 gennaio 2014 (Quarta Sezione), causa T-68/13, Novartis c. UAMI, caso «Care to care», par. 12; 11 dicembre 2013 (Settima Sezione), causa T-123/12, Smartbook AG c. UAMI e Qualcomm, «smartbook», par. 32; 30 aprile 2013 (Prima Sezione), causa T-640/11 Boehringer Ingelheim International GmbH c. UAMI, caso «Rely-Able», par. 13; 17 aprile 2013 (Seconda Sezione), causa T-383/10, Continental Bulldog Club Deutschland eV c. UAMI, caso «Continental», par. 14; Trib. primo grado CE 20 maggio 2009, casi «P@yweb Card e Payweb Card», cit., par. 33 s.; 5 maggio 2009, causa T-449/07, Thomas Rotter c. UAMI, caso «forma di un assemblaggio di salicce», par. 18; 15 dicembre 2005, causa T-262/04, BIC SA c. UAMI, caso «forma di accendino», par. 20; 30 giugno 2004, causa T-281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH c. UAMI, in *Racc.* 2004, II, 1915 e in *Giur. ann. dir. ind.* 4777, caso «Mehr für Ihr Geld» e 3 dicembre 2003, causa T-305/02, Nestlé Waters France c. UAMI, in *Racc.* 2003, II, 5207 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4617, caso «bottiglia trasparente Perrier», par. 28); e questo risultato sembra in effetti dipendere non

Un secondo punto da fissare è che la protezione della funzione pubblicitaria del marchio non sembra potersi collocare sullo stesso piano di quella che, con qualche esitazione, si è indicata come funzione di garanzia qualitativa. La prima sembra rappresentare uno degli obiettivi principali della riforma, la seconda un correttivo introdotto per evitare gli abusi che si sarebbero potuti produrre nei nuovi assetti. In questo senso si potrebbe ipotizzare che la funzione pubblicitaria del marchio costituisca – insieme con quella distintiva – una delle due funzioni principali intorno alle quali è costruita la disciplina dei marchi; mentre quella di garanzia qualitativa vada considerata derivata dalla prima.

Infine, l'evoluzione fin qui descritta impone di rimeditare sul fondamento razionale della protezione. Si è visto come in passato gli economisti abbiano potuto argomentare che la tutela del marchio comporta benefici sia per le imprese, incentivate a “investire in reputazione”, sia per il pubblico, che grazie al marchio reperisce più agevolmente i beni sul mercato, sia infine per la collettività o, se si preferisce l'espressione, per il benessere dei consumatori, che si avvantaggia quando le imprese che offrono la combinazione prezzo-qualità più soddisfacente sono premiate e quelle che tradiscono le aspettative dei consumatori sono espulse dal mercato.

Va però detto che quell'analisi costi-benefici della tutela del marchio era riferita al vecchio regime «classico». E non pare che si possano mantenere le stesse conclusioni oggi, visto che il baricentro della disciplina si è spostato e ha collocato la protezione dell'investimento pubblicitario in una posizione importante all'interno della disciplina del marchio nel suo complesso. Che il nuovo assetto corrisponda all'interesse privato dell'impresa, che vede in questo modo tutelato il *selling power* del suo marchio, non pare a questo riguardo decisivo, visto che la valutazione attiene non all'interesse dell'impresa in sé e per sé considerato ma alla sua conformità agli interessi collettivi²⁰⁶. Anzi: pare attendibile che il nuovo assetto comporti per il benessere dei consumatori costi non preventivati, ogniqual-

tanto dalla permanenza della fonte imprenditoriale dei beni ma dalla circostanza che il soggetto responsabile delle caratteristiche dei beni resti costante nel tempo.

Val la pena di sottolineare che si tratta di conclusione che, pur maturata in relazione all'evoluzione del diritto europeo, trova una conferma assai significativa sul piano internazionale, posto che la lettura congiunta degli artt. 15 e 20 dei TRIPs consente di ipotizzare che la funzione distintiva, oggetto di specifica salvaguardia ad opera della prima parte dell'art. 20, sia considerata in senso più ampio della funzione di indicazione di origine imprenditoriale, considerata dalla parte seconda della medesima disposizione. In questo senso N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 212 ss.

²⁰⁶ 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., 142 ss. e M.A. LEMLEY, *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, cit., 1705. Sulla pluralità delle nozioni di interesse generale che possono essere sottese al bilanciamento di interessi da cui nasce la protezione dei diritti di proprietà intellettuale v. lo scritto di C. GEIGER, *The social function of intellectual property rights, or how ethics can influence the shape and use of IP law*, in G. Dinwoodie (a cura di), *Methods and Perspectives in Intellectual Property*, Edgar Elgar, Cheltenham, 2013, 153 ss., a 163 ss.

volta la sua applicazione consenta l'appropriazione ad opera di singole imprese di segni che dovrebbero restare a disposizione di tutti e riduca per questa via l'apertura concorrenziale del mercato²⁰⁷. Cosicché la domanda se esista un interesse collettivo a tutelare l'investimento pubblicitario delle imprese anche in assenza di un rischio di confusione del pubblico non ha ancor oggi trovato una risposta soddisfacente.

A questo riguardo, il compito dei giuristi consiste nel formulare il quesito corrispondente, mostrando come nelle coordinate normative attuali esso si presenti in modo assai diverso da quanto non avvenisse in passato, fin quando si era rimasti nel quadro del diritto dei marchi «classico». Ma la risposta al quesito così riformulato non può che spettare agli economisti, che, per la verità, sembrano fino a tempi recenti essersi il più delle volte attardati in ricostruzioni che ancor si riferiscono agli assetti normativi propri del passato e aver evitato di misurarsi con quelli nuovi²⁰⁸.

Non sono peraltro mancate prospettive che hanno quantomeno il merito di fare i conti con le coordinate normative oggi prevalenti. Così, si è avanzata l'idea secondo cui in tanto l'investimento pubblicitario su di un marchio si tradurrebbe in un vantaggio concorrenziale non effimero per chi lo effettua, in quanto i prodotti oggetto della promozione effettivamente posseggano le qualità sottostanti che in definitiva soddisfano le esigenze degli utilizzatori²⁰⁹. Quest'ipotesi intuitivamente si presenta come estremamente attraente dal punto di vista esplicativo, in quanto si ha ragione di pensare che effettivamente l'impresa abbia ragione di preferire il ricorso a un livello elevato di spesa pubblicitaria invece che a prezzi alti per «segnalare» l'elevata qualità dei beni che essa offre, perché il primo «segnale», a differenza del secondo, non provoca una contrazione della domanda²¹⁰. Se l'idea sottostante fosse davvero confermata, essa sarebbe capace di fornire una giustificazione razionale della nuova curvatura della tutela, che è indispensabile posto che, nel campo della proprietà intellettuale, il titolo di protezione non può trovare il proprio fondamento nella sola quantità dell'investimento profuso, dovendo invece essere reperito specificamente nella contribuzione al benessere collettivo che possa essere ricollegata all'investimento. In questo caso la contribuzione sarebbe presente e consisterebbe in una correlazione positiva fra la misura dell'investimento pubblicitario e il livello qualitativo dei beni cui esso si riferisce.

E tuttavia occorre riconoscere che anche quest'ipotesi si è nel frattempo rivela-

²⁰⁷ Sul tema *infra*, §§ 136.3 e 141.3.

²⁰⁸ Una valutazione analoga in M.A. LEMLEY, *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, cit., 1688, 1695.

²⁰⁹ V. P. NELSON, *Advertising as Information*, cit.

²¹⁰ Per altro verso, non sono mancati gli economisti che hanno osservato come anche prezzi bassi possano essere segnale di qualità, nell'accezione, molto particolare (e riferita alle fasi di lancio), secondo cui l'impresa che li pratica «segnala» di essere in grado di poter sopportare perdite di breve periodo confidando in acquisti ripetuti dei consumatori che abbiano accertato la qualità del prodotto.

ta poco attendibile sia dal punto di vista empirico sia sul piano teorico²¹¹. Infatti, sembra mancare un'evidenza sicura di una correlazione positiva fra la misura dell'investimento pubblicitario relativo al marchio e il livello qualitativo dei prodotti cui la pubblicità si riferisce²¹². Per contro, sul piano teorico, pare accertato che i livelli qualitativi prescelti dalle imprese siano fortemente correlati alle politiche di segmentazione dei mercati e di differenziazione di prodotti; e non vi è dubbio che queste, a loro volta, possono indurre a posizionare verso il basso il livello qualitativo anche di beni per i quali la spesa pubblicitaria sia elevata (come avviene, ad es., nel caso dei c.d. *private labels* della grande distribuzione)²¹³.

Insomma, anche il particolare investimento pubblicitario che si associa ai marchi notori o anche famosi sembra costituire un «segnale» di uno specifico livello qualitativo (e, quindi, come nel caso di tutti gli altri marchi, di una combinazione prezzo-qualità che potrà a seconda dei casi essere più o meno apprezzata dal pubblico); ma non necessariamente di un livello qualitativo elevato.

Nelle ricerche economiche e giuseconomiche più recenti iniziano peraltro a maturare alcune indagini che battono strade nuove. Gli schemi analitici di riferimento e le evidenze empiriche fin qui disponibili paiono mostrare come i nuovi assetti giuridici possano trovare un fondamento razionale apprezzabile solo in parte, e, più precisamente, fin al punto in cui essi apprestano una tutela allargata solo in proiezione negativa, vale a dire (ricorrendo ai concetti impiegati alla lett. C) del § precedente) contro il pregiudizio al carattere distintivo e alla rinomanza del marchio anteriore. Infatti, è parso dimostrabile che, almeno in alcune situazioni, la possibilità di ricadute negative (*negative spillover effects*) sull'immagine di un marchio anteriore, derivanti dall'impiego di un segno identico o simile successivo, possa avere effetti avversi non solo sui risultati economici della prima impresa ma anche sul piano, rilevante dal punto di vista dell'interesse generale, dell'efficienza economica. Infatti, l'applicazione delle norme a tutela dei marchi notori avrebbe la funzione di ridurre il "rumore" (*noise*) nell'interesse non solo dei titolari dei marchi stessi ma anche della preservazione del valore informativo accumulato dai segni più noti a beneficio del pubblico e quindi dell'ottimalità economica²¹⁴.

²¹¹ In argomento v., oltre alle indagini passate in rassegna al § 3 di N. BOTTERO-A. MANGANI-M. RICOLFI, *The Extended Protection of "Strong" Trademarks*, cit., K. BAGWELL-M. RIORDAN, *High and declining prices signal product quality*, in 81 *American Economic Review* 1991, 224-239.

²¹² V. ad es. I. HORSTMANN-G. MACDONALD, *Is advertising a signal of product quality? Evidence from the compact disc player market, 1983-1992*, in 3 *International Journal of Industrial Organization* 2003, 317-345 e *When is advertising a signal of product quality?* in 3 *Journal of Economics & Management Strategy* 1994, 561-584.

²¹³ V. ora N. KUMAR-J.B. E.M. STEENKAMP, *Private Label Strategy*, Harvard Business School Press, Cambridge, 2007 e anche per i necessari richiami i §§ 4-5 di N. BOTTERO-A. MANGANI-M. RICOLFI, *The Extended Protection of "Strong" Trademarks*, cit.

²¹⁴ V. sul piano della conservazione del valore informativo dei marchi e di governo dei rischi di "rumore" in un contesto di sovraccarico informativo G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, *Confusion over Use*, cit., 1622 ss. e 1629 ss. In termini generali, e anche per i necessari richiami, v.

Nello stesso quadro di riferimento, però, una volta esclusa la presenza di una sicura correlazione fra la misura dell'investimento pubblicitario riferito al marchio e i livelli qualitativi dei prodotti da esso contrassegnati, è sembrato di dovere concludere che le previsioni che estendono la tutela allargata anche in proiezione positiva e, quindi, anche contro i fenomeni di conseguimento di un «indebito vantaggio» dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore, possono invece sortire effetti negativi e contribuire a un irrigidimento protezionistico piuttosto che al raggiungimento dell'ottimalità economica²¹⁵. Insomma, si corre il rischio, grave, che la declinazione della protezione allargata prescelta dal legislatore comunitario tenda a creare barriere all'ingresso a beneficio degli *incumbents*, le imprese da lungo presenti sul mercato, invece che favorire la nascita e la crescita di quei *new comers* del cui dinamismo l'economia della vecchia Europa tanto avrebbe bisogno²¹⁶.

Se queste impostazioni giuseconomiche trovassero conferma in altre ricerche, si dovrebbe allora concludere che il modello di tutela dei marchi dotati di rinomanza seguito negli Stati Uniti possiede un fondamento razionale che invece manca, almeno in parte, nella troppo estesa protezione accordata nel sistema comunitario e nazionale.

N. BOTTERO-A. MANGANI-M. RICOLFI, *The Extended Protection of "Strong" Trademarks*, cit., 283 ss.

In una diversa prospettiva, di tipo strettamente normativo, M. SENFLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit., ritiene che gli inconvenienti dell'assetto attuale vadano ricercati nella contraddizione fra le premesse della tutela allargata e le sue conseguenze e nella coesistenza di strati concettuali diversi della disciplina *anti-dilution*. L'A. propone quindi una sorta di "depurazione" della protezione contro la diluizione dai profili che attengono al rischio di confusione; od, in alternativa, l'accoglimento di un modello di tutela più vicino al modulo della tutela del diritto d'autore, accompagnato però, in questo caso, dalla previsione di libere utilizzazioni appropriatamente espanse.

²¹⁵ A questo proposito si fa riferimento molto di frequente all'impiego del marchio celebre come barriera all'entrata o sugli effetti di «leva» che esso consente; e tuttavia non sempre è sufficientemente chiaro a quali fenomeni si faccia riferimento con queste espressioni, perché essi comportino effetti protezionistici indesiderabili e, soprattutto, perché questi siano specificamente ricollegabili all'estensione della tutela allargata in proiezione positiva. Sembrerebbe tuttavia che l'affermazione di cui al testo sia giustificata almeno in relazione a non pochi fenomeni. Si pensi al concorrente che intende comparare lealmente i propri prodotti a quelli offerti dal titolare del marchio anteriore; al 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*; al concorrente che voglia presentare, *online* o attraverso una pubblicità comparativa, la propria offerta non come imitazione ma come alternativa a quella del titolare del marchio anteriore notorio. Basta pensare a queste situazioni per avvedersi come la tutela allargata del marchio funzioni come barriera protettiva per le imprese già presenti sul mercato (i c.d. *incumbents*) e come ostacolo all'entrata delle imprese nuove (i c.d. *newcomers*); e avvertire come un regime che sia basi su questo assetto normativo condanna le economie caratterizzate da questa rigidità normativa a un tasso di dinamismo molto inferiore rispetto a quelle che adottano un approccio più aperto: come del resto, è ben illustrato dalla contrapposizione fra la stagnante Europa e il dinamismo che gli Stati Uniti mantengono anche in epoca di accentuata crisi.

²¹⁶ Per una valutazione analoga v. 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.

9. Il diritto dei marchi e le sue regole di applicazione e interpretazione

Come si è visto nei paragrafi precedenti, la disciplina dei marchi che possono essere fatti valere sul territorio del nostro Paese e nell'ambito comunitario deriva da una pluralità di fonti. Questa circostanza suggerisce di fornire alcune notazioni sull'efficacia e sull'interpretazione dei diversi tipi di norme considerati che sarebbero fuori luogo in settori più tradizionali del nostro diritto.

Sotto il profilo dell'*efficacia* delle diverse categorie di norme considerate, occorrerà tenere presente che in linea di principio nel nostro ordinamento interno le previsioni degli accordi internazionali non sono immediatamente applicabili, fino a quando non siano state adottate le norme interne occorrenti per la loro applicazione e la legislazione nazionale non sia stata adeguata e coordinata con le previsioni internazionali, salvo che non si tratti di norme *self-executing*²¹⁷. Nella nostra giurisprudenza è sotto questo profilo prevalente l'orientamento secondo il quale le norme GATT produrrebbero effetti in capo ai singoli²¹⁸; e verosimilmente questa soluzione dovrebbe essere ora estesa agli Accordi OMC e quindi ai TRIPs²¹⁹. Per contro, i giudici comunitari tengono fermo il principio opposto, secondo cui queste medesime previsioni andrebbero considerate prive di effetto diretto nelle materie di competenza ripartita fra la Comunità e gli Stati membri, per le quali la Comunità già si sia valse della propria competenza e abbia già legiferato.²²⁰ In

²¹⁷ Per la distinzione fra norme internazionali *self-executing*, che non richiedono un'attività integratrice da parte degli organi di produzione di norme nazionali e possono essere introdotte con il procedimento ("speciale") del semplice "ordine di esecuzione", da un lato, e norme internazionali che, non essendo *self-executing*, abbisognano dell'adattamento mediante procedimento "ordinario", dall'altro, v. B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2002⁶, 301 ss. Con riferimento alle prospettive aperte dal riferimento al rispetto "dei vincoli internazionali", contenuto nel testo nuovo dell'art. 117 Cost., v. Corte cost., sentenze 24 ottobre 2007, nn. 248 e 249 e già B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, cit., 320 ss.

²¹⁸ V. ad es. Cass. 8 ottobre 1984, n. 5009, Amministrazione Finanze Stato c. s.p.a. Michelin Italiana, in *Giur. it.* 1985, I, 1260 ss. (che riscuote il plauso ad es. di B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, cit., 307 ss., 311).

²¹⁹ Peraltro l'unica sentenza che, a quanto consti, ha direttamente affrontato la questione dell'efficacia diretta dei TRIPs è giunta a una soluzione negativa, seppur riferita alla previsione specifica dell'art. 25 TRIPs: v. Trib. Milano 8 maggio 1995, Associazione Costruttori Italiani Consorziati della Componentistica di ricambi per autoveicoli e Maxicar s.p.a. c. Régie nationale des usines Renault, in *Riv. dir. ind.* 1995, II, 395 ss., a 397.

²²⁰ V. le sentenze della Corte di Giustizia del 16 novembre 2004, caso «Budweiser», cit., parr. 54 ss. e 14 dicembre 2000, cause C-300/98 e 392/98, Parfums Christian Dior c. Tuk Consultancy e Assco Gerüeste GmbH e Rob Van Dijk c. Wilhelms Layher GmbH e Layher BV, in *Racc.* 2000, I, 11307 ss. e in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 2001, 171 ss., caso «Christian Dior», che ai parr. 50-63 precisa i limiti della competenza della Corte di Giustizia nell'interpretare le norme dei TRIPs. In senso conforme ora Trib. UE 11 maggio 2010, causa T-237/08, Abadía Retuerta, SA c. UAMI, caso «Cuvée Palomar», parr. 66-67; in una prospettiva leggermente diversa 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», par. 58, dove, vertendosi in materia di violazione della ditta e quindi di un diritto di competenza degli ordinamenti nazionali (per le ragioni indicate *infra*, al § 36.3), i ricorrenti avevano omesso di precisare le previsioni nazionali invocate. Con riferimento al

ogni caso, quando siano ammissibili una pluralità di interpretazioni delle disposizioni interne (anche se preesistenti) o comunitarie, si ritiene che si debba preferire quella che risulti conforme agli impegni internazionali assunti dal nostro Paese e dall'Unione²²¹.

Un ruolo particolare è, sotto questo profilo, assunto dalla CUP. Nell'ordinamento italiano le sue disposizioni aventi carattere immediatamente precettivo sono direttamente applicabili; e non solo a favore degli stranieri ma anche dei cittadini nazionali grazie al 3° comma dell'art. 3 c.p.i.²²². Quanto al diritto comunitario, in questo caso esso compie una precisa scelta di ordine normativo assegnando alle norme della Convenzione il ruolo di principi guida, cui le previsioni comunitarie sono chiamate ad attenersi il più fedelmente possibile²²³; e tuttavia anche in questo caso le disposizioni convenzionali non sono *self-executing* se lo strumento comunitario non le richiami espressamente²²⁴.

I regolamenti comunitari sono direttamente applicabili nel nostro ordinamento, a differenza delle direttive. Si ritiene che anche queste ultime possano divenire direttamente applicabili una volta che sia inutilmente decorso il termine per la loro attuazione, però limitatamente alle disposizioni che rechino precetti chiari e precisi e non condizionati. Non va peraltro 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 medesime²²⁵. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, del resto, anche i precetti chiari e precisi delle direttive possono avere solo efficacia verticale, nei rapporti fra il privato e lo Sta-

GATT 1947 si veda anche la sentenza resa nelle cause riunite 21-24/72, *International Fruit Company NV c. Produktschap voor Groenten en Fruit*, 1972, in *Racc.* 1972, 215 ss., casi «International Fruit». I giudici nazionali manterrebbero libertà nell'attribuire o negare effetto diretto alle norme dei TRIPs solo in materie non armonizzate comunitariamente: v. Corte di giustizia 14 dicembre 2000, caso «Christian Dior», cit., par. 48 s.

²²¹ Per il diritto interno v. B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, cit., 301 ss. e, con riguardo all'interpretazione della norma comunitaria, che deve per quanto possibile essere conforme agli impegni assunti con l'adesione ai TRIPs dell'Unione, Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser», cit., par. 55 e Trib. UE 11 maggio 2010, caso «Cuvée Palomar», cit., par. 64.

²²² In questo senso v. M. BERTANI, *Introduzione alla CUP*, in L.C. Ubetazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 2007⁷, 97 e 100.

²²³ Cfr. il tredicesimo «considerando» della direttiva n. 95/08.

²²⁴ Così Corte di Giustizia 25 ottobre 2007, causa C-238/06 P., *Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG c. UAMI*, in *Racc.* 2007, I, 9375 ss., caso «forma di una bottiglia di plastica», par. 80 e Trib. primo grado CE 21 ottobre 2008, causa T-73/06, *Jean Cassegrain SAS c. UAMI*, caso «forma di sacco», par. 34. Nelle Conclusioni del 13 settembre 2007, causa C-328/06, *Alfredo Nieto Nuño c. Leonci Monlleò Franquet*, caso «Fincas Tarragona» l'Avvocato generale Paolo Mengozzi ha suggerito che i giudici europei si astengano dall'interpretare i profili puramente interni di una disposizione della Convenzione – l'art. 6bis – ancorché ad essa rinvino più disposizioni di diritto comunitario.

²²⁵ V. fra le molte Corte di Giustizia 4 luglio 2006, causa C-212/04, *Adeneler e a. c. Elliikos Organismos Galaktos*, in *Racc.* 2006, I, 6057, par. 93. In argomento R. ADAM-A. TIZZANO, *Lineamenti di diritto dell'Unione Europea*, Giappichelli, Torino, 2010, 146 ss.

to che abbia omesso di darvi attuazione; di regola non esplicano efficacia orizzontale, nei rapporti fra un privato e l'altro²²⁶.

Un'altra caratteristica del diritto comunitario è la sua prevalenza rispetto alle disposizioni interne difformi, ancorché successive. Queste ultime infatti devono essere disapplicate dal giudice nazionale, in ossequio al principio della prevalenza del diritto comunitario.

Sotto il profilo dell'*interpretazione*, il punto di partenza è dato dal ricordato canone secondo il quale, in presenza di una norma interna che dia attuazione a impegni internazionali o comunitari del nostro Paese, deve essere prescelta la lettura che risulti più conforme alla previsione sovranazionale²²⁷.

²²⁶ Sulla diretta operatività dei precetti comunitari («chiari e precisi») nei rapporti verticali (fra cittadini e autorità statuali) v. infatti la linea di casi che va dalla sentenza «Marshall» (Corte di Giustizia, sentenza 26 febbraio 1986, causa C-152/84, M.H. Marshall c. Southampton e South West Hampshire Area Health Authority, in *Racc.* 1986, 723 ss.) al caso «Dillenkofer» (Corte di Giustizia, sentenza 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/94, Dillenkofer, in *Racc.* 1996, I, 4845 ss.).

Per l'esclusione dell'operatività nei rapporti «orizzontali» o interpretati v., oltre alla medesima sentenza del 25 febbraio 1986, caso «Marshall», cit., Corte di Giustizia 14 luglio 1994, Faccini Dori, causa C-91/92, in *Racc.* 1994, I, 3349 ss., caso «Faccini Dori», seguita da Cass. 23 gennaio 2002, n. 752, Assitalia c. Bartoloni, in *Resp. civ. e previdenza* 2002, 738 ss., con nota di R. CARANTA, *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»; Cass. 28 febbraio 1995, n. 2275, Recreb c. Capillo (n.c.), in *Giur. it.* 1995, I, 1, 100 ss., con nota di N. SCANNICCHIO, *Vendite fuori dei locali di impresa, diritto di recesso ed effetti delle direttive comunitarie*, caso «Recreb» (secondo la quale «nei rapporti interpretati le disposizioni di una direttiva CEE, qualora manchi lo strumento di attuazione dello Stato, sono prive di efficacia normativa») e da Corte UE 11 settembre 2014 (Settima Sezione), causa C-291/3, Sotiris Papasavvas c. O Fileleftheros Dimiosa Etaireia, Takis Kounnafi, Giorgos Sertis, caso «Papassavas», par. 54 ss.

Per una completa rassegna delle decisioni nazionali e comunitarie in materia v. P. MENGOZZI, *Istituzioni di diritto comunitario*, Cedam, Padova, 2006², 142 ss. e G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Cedam, Padova, 2005⁴, 164 ss.

²²⁷ V. le sentenze della Corte di Giustizia 11 settembre 2014 (Settima Sezione), caso «Papassavas», cit., par. 54; 23 aprile 2009, cause C-378/07 a 380/07, Angelidaki e altri, in *Racc.* 2009, I, 3071 ss., par. 106; 26 settembre 2000, causa C-262/97, Engelbrecht, *ivi*, 2000, I, 7321, caso «Engelbrecht», par. 39 e 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing S.A. c. La Comercial Internacional de Alimentacion S.A. della Corte di Giustizia, *ivi*, 1990, I, 4135 ss., caso «Marleasing», par. 8. Questo principio si può in qualche misura coordinare con la regola secondo la quale le direttive inattuate, anche se chiare e precise, non hanno efficacia interpretativa, perché, come ha ricordato al par. 26 la sentenza della Corte di Giustizia 14 luglio 1994, caso «Faccini Dori», cit., gli organi giurisdizionali degli Stati membri hanno l'obbligo di prescegliere fra tutte le interpretazioni possibili della normativa nazionale, anche anteriore alla direttiva inattuata, quella più vicina alla lettera e allo scopo della direttiva.

Questo approccio non pare comportare problemi particolari, quando l'interpretazione «conforme al diritto comunitario» fosse effettivamente già attestata da almeno una parte della giurisprudenza, perché allora effettivamente il risultato dell'operazione ermeneutica non violerebbe il principio dell'assenza di effetti orizzontali delle direttive inattuate. Così, ad es. nel caso deciso da Cass. 8 agosto 1997, n. 7398, Soc. Casor c. Brandsma, in *Foro it.* 1998, I, 539 ss., con nota di R. RORDORF, *Osservazioni in tema di bilancio di esercizio delle società di capitali*, caso «Casor», nel quale la

Buona parte del diritto nazionale dei marchi è da considerarsi diritto comunitario armonizzato, in particolare se si tratta di disposizioni che hanno incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno²²⁸. Il canone dell'interpretazione conforme al diritto comunitario, in combinazione con il principio del primato del diritto comunitario su quello interno, ha il rilievo immediato che deriva dalla circostanza che eventuali impostazioni difformi che si attestassero a livello nazionale sono suscettibili di approdare alla Corte di Giustizia (ora Corte dell'Unione europea), attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale²²⁹. La vincolatività per il giudice nazionale delle statuizioni della Corte Europea è in ultima analisi destinata a sopire qualsiasi deviazione o dissenso che venisse dalla periferia²³⁰. E l'effetto uni-

Corte ha riconfermato la già prevalente tesi secondo la quale la delibera di approvazione di bilancio privo di chiarezza e precisione è nulla indipendentemente dal simultaneo ricorrere di una violazione del principio di verità argomentando (anche e forse *ad abundantiam*) a partire dal precetto ermeneutico dell'interpretazione conforme al diritto comunitario. Grandi perplessità insorgono invece quando il precetto dell'interpretazione conforme al diritto comunitario conduca il giudice interno ad adottare, in assenza di norma interna di attuazione della direttiva o addirittura prima del decorso dei termini per l'attuazione di una direttiva, un'interpretazione diversa da quelle fino a tale epoca attestate: in questo caso, alla direttiva comunitaria inattuata verrebbe indirettamente attribuita quell'efficacia interpretativa che, secondo la stessa Corte di Giustizia, non le compete.

Per la assai diversa prospettiva del *common law* (e con specifico riferimento al diritto dei marchi) v. A.L. BROWN, *The Increasing Influence of Intellectual Property Cases on the Principles of Statutory Interpretation*, in *EIPR* 1996, 526 ss.

²²⁸ Per indicazioni sui criteri da seguirsi per individuare, nei casi dubbi, quali profili della disciplina della direttiva siano oggetto di armonizzazione v. Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), causa C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik c. Anheuser-Busch, Inc.*, caso «Budweiser», par. 30 ss. ove un richiamo alla giurisprudenza anteriore della Corte, seguito da Corte UE 27 giugno 2013 (Quinta Sezione), causa C-320/12, *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. c. Ankenævnet for Patenter og Varemærker*, caso «bottiglia di plastica», par. 27. Un'applicazione significativa è in Corte UE 19 giugno 2014 (Terza Sezione), cause C-217/13 e 218/13, *Oberbank AG, Banco Santander, Santander Consumer Bank AG c. Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV*, caso «rosso senza contorni», par. 66 s.: nonostante che le disposizioni procedurali in materia di impedimenti e di motivi di nullità dei marchi nazionali restino di competenza degli Stati membri, la questione dell'onere della prova del carattere distintivo acquisito da un segno dipende necessariamente dal diritto comunitario, altrimenti l'obiettivo di una medesima tutela negli ordinamenti giuridici degli Stati membri non sarebbe raggiunto.

²²⁹ Art. 267 TFUE.

²³⁰ Sembra istruttiva sotto questo profilo la vicenda che ha fornito occasione alla pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia del 12 novembre 2002 nel caso «Arsenal», cit. In quel caso *Laddie J.*, nella sentenza del 12 dicembre 2002, *Arsenal Football Club PLC c. Matthew Reed*, in [2002] *EWHC* 2695 (CH), in esito al rinvio pregiudiziale, tenne ferma l'impostazione adottata nell'ordinanza di rinvio del 6 aprile 2001 (secondo cui il convenuto avrebbe potuto essere condannato per contraffazione solo se si accettasse che anche usi non distintivi del marchio altrui possano costituire contraffazione; e l'eventualità sarebbe da escludersi), per poi vedere riformata in appello la sua decisione dalla sentenza resa da Lord Justice Aldous, per la England and Wales Court of Appeal, il 21 maggio 2003, *Arsenal Football Club PLC c. Matthew Reed*, in [2003] *EWCA Civ.* 96. Questi osservò che l'impostazione del giudice di prima istanza era incompatibile con la presa di posizione della Corte di Giustizia, che fa dipendere il carattere contraffattorio dell'uso del marchio altrui non dal carattere distintivo o meno dell'uso del segno successivo ma dall'impatto che questo possa avere sulle funzioni protette del marchio azionato. Va al riguardo considerato che, in sede di rinvio pre-

formatore è amplificato dall'accezione ampia nella quale la Corte è solita intendere la propria competenza a individuare le disposizioni di diritto comunitario rilevanti per rispondere al quesito che le proviene dai giudici nazionali²³¹.

Ma il rilievo primaziale del diritto comunitario comporta anche altre conseguenze di importanza non minore, anche se forse non altrettanti evidenti, sempre sotto il profilo degli strumenti e delle tecniche ermeneutiche in senso stretto. Esso si fonda innanzitutto sul principio secondo cui, quando una disposizione di diritto dell'Unione non contenga un espresso richiamo al diritto degli Stati membri, deve fornirsene un'interpretazione autonoma e uniforme²³². Questo principio a sua vol-

giudiziale, la Corte di Giustizia ha competenza limitata all'interpretazione delle norme ad esclusione della ricostruzione dei fatti: il che può giustificare il rifiuto – non infrequente nel caso delle corti remittenti inglesi, come testimoniato da B. TRIMMER, *An Increasingly Uneasy Relationship: The European Courts and the European Court of Justice in Trade Mark Disputes*, in *EIPR* 2008, 87 ss. a 91 – di accogliere gli accertamenti in fatto surrettiziamente compiuti dalla Corte europea.

I giudici italiani si sono finora mostrati complessivamente propensi ad accogliere le indicazioni provenienti dal diritto comunitario: fra le molte sentenze attente alla dimensione comunitaria della materia v. App. Milano 2 novembre 2006, Koninklijke Philips Electronics N.V. s.p.a. c. Rayovac Europe Ltd., in *Giur. it.* 2007, 1981 ss. con nota di Ch. NOTARO; 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»; Trib. Milano 24 aprile 2004, Remington Consumer Products Ltd. c. Koninklijke Philips Electronics N.V. e Philips s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4743, caso «Philips»; App. Milano 7 maggio 2002, Louis Vuitton Malletier SA c. Robert Diffusion s.r.l., Giorgia s.r.l. e Gioe s.r.l., *ivi* 4431, caso «granopaglia» e Trib. Milano 7 ottobre 2002, Salvatore Ferragamo Italia s.p.a. c. High Class Distribution, *ivi* 4523, caso «Omega»; anche se non è infrequente il fenomeno per il quale al declamato ossequio alle indicazioni del diritto comunitario sovraordinato non si accompagni affatto un'effettiva adesione ai suoi precetti (per un esempio v. Cass. 23 novembre 2001, Etro s.p.a. c. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato – Ufficio Italiano Brevetti, in *Giur. ann. dir. ind.* 4334, caso «Etro», e la stessa App. Milano 7 maggio 2002, caso «granopaglia», cit., sulle quali v. *infra*, §§ 27-28).

²³¹ Per un esempio direttamente attinente alla materia dei marchi v. ora Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, causa C-321/03, Dyson Ltd. c. Registrar of Trade Marks, caso «Dyson (cestello trasparente per aspirapolvere)», par. 23 s. (ove la Corte, come si vedrà meglio *infra*, al § 20, ha ritenuto di procedere a una valutazione in ordine all'attitudine di un concetto tecnologico a essere considerato entità proteggibile come marchio ai sensi degli artt. 2 e 3, par. 1, lett. a) della direttiva, anche se il giudice remittente aveva richiamato norme diverse e le parti in causa avevano rinunciato espressamente a discutere di questo profilo). Per altri esempi v. B. TRIMMER, *An Increasingly Uneasy Relationship*, cit., 87 s. Per un caso nel quale la Corte ha ritenuto di non dovere rispondere a un quesito sottoposto dal giudice remittente, in quanto privo di relazione con la realtà e l'oggetto del procedimento principale, v. Corte UE 10 luglio 2014 (Terza Sezione), caso «allestimento di un flagship-store», cit., par. 28 ss. e la sentenza dello stesso giorno resa da Corte UE 10 luglio 2014 (Terza Sezione), caso «Netto Marken-Discount», cit., par. 54 ss.

²³² Corte UE 27 giugno 2013 (Quinta Sezione), caso «bottiglia di plastica», cit., par. 25-26 (che, al par. 28, ha ritenuto che il principio valga anche per le disposizioni facoltative di una direttiva); 18 ottobre 2011 (Grande Sezione), causa C-34/10, Oliver Brüstle c. Greenpeace eV, caso «Brüstle», par. 25 ss.; 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 29 (secondo il par. 39 della quale, quando manchi la definizione di una nozione, occorre determinarla ricorrendo al linguaggio corrente). Nello stesso senso Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 31 marzo 2011, causa C-190/10, Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros c. Boys Toys SA e Administración del Estado, caso «data e ora del deposito», par. 41.

ta conduce a privilegiare l'interpretazione teleologica delle norme, che nell'esperienza giuridica comunitaria si è rivelata prioritaria rispetto a quella letterale e a quella storica²³³ e che tende a combinarsi con un'attenzione al contesto in cui la previsione si inserisce²³⁴. Se si deve riconoscere che il testo della norma ancor oggi costituisce il punto di partenza dell'interpretazione, occorre però prendere atto che la pluralità delle lingue ufficiali²³⁵ costringe ad andare oltre il dato letterale, per ricercarne il significato²³⁶; e l'operazione avviene il più delle volte in una prospettiva funzionale.

Così, i giudici comunitari attribuiscono notevole peso alla finalità di selezionare interpretazioni del diritto dei marchi che favoriscano l'integrazione delle diverse economie degli Stati membri. Essi osservano ad es. che la direttiva n. 89/104 è stata adottata ai sensi dell'art. 95 del Trattato CE per contribuire alla creazione del «mercato interno» di cui all'art. 14 del Trattato medesimo; e che pertanto le sue disposizioni devono essere lette in maniera tale da eliminare le disparità fra legislazioni nazionali che possano ostacolare la libera circolazione di beni e servizi. La sentenza della Corte di Giustizia nel caso «Marca Mode-Adidas»²³⁷ pare avere raccolto l'ammonimento formulato dall'Avvocato generale Jacobs²³⁸, secondo cui l'attribuzione di un significato autonomo alla nozione di rischio di associazione rispetto al rischio di confusione richiesto ai fini dell'accertamento della contraffazione avrebbe frapposto eccessivi ostacoli alla circolazione di beni e servizi in contrasto con l'obiettivo integrazionistico delle norme di armonizzazione dei marchi²³⁹. Va però detto che, quando nel successivo caso «Davidoff/Durffee», lo

²³³ In questo senso Corte UE 6 febbraio 2014 (Prima Sezione), caso «the Bull Dog/Red Bull», cit., par. 28; 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 29. Per un esempio significativo v. Trib. primo grado CE 15 novembre 2001, causa T-128/99, Signal Communications Ltd. c. UAMI, caso «Teleye-Teleye», par. 36. V. però per una diversa – e più consueta – sequenza Corte UE 22 marzo 2012 (Prima sezione), caso «data e ora del deposito», parr. 41-42.

²³⁴ Corte UE 6 febbraio 2014 (Prima Sezione), caso «the Bull Dog/Red Bull», cit., par. 28.

²³⁵ Che nel 1957 erano 4 e sono divenute 24 nel 2013.

²³⁶ Si vedano al riguardo le notazioni contenute nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Verica Trstenjak del 3 febbraio 2011, causa C-482/09, Budějovický Budvar, národní podnik c. Anheuser-Busch, Inc., caso «Budweiser», par. 68. Per un'applicazione v. Trib. UE 21 maggio 2014 (Ottava Sezione), causa T-61/13, Research and Production Company Melt Water UAB, caso «Nueva», parr. 26 ss.

²³⁷ 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG e Adidas Benelux, in *Racc.* 2000, I, 4861 ss., caso «Marca Mode-Adidas».

²³⁸ Ai parr. 33 ss. delle sue Conclusioni.

²³⁹ V. anche la sentenza della Corte di Giustizia 17 marzo 2005, causa C-228/03, The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratories Ltd. Oy, caso «Gillette», par. 29 (sulla correlazione fra le libere utilizzazioni del marchio di cui agli artt. 5 e 6 direttiva e il fine dell'integrazione del mercato europeo). Per i profili di residua competenza dei giudici nazionali v. Corte di Giustizia 14 giugno 2007, causa C-246/05, Armin Häupl c. Lidl Stiftung & Co. KG, in *Racc.* 2007, I, 4673 ss., caso «Le Chef de Cuisine», parr. 26 ss. e 51, che assume che il profilo procedurale della determinazione del *dies a quo* a partire dal quale decorre il quinquennio di non uso che produce la decadenza compete ai legislatori degli Stati membri ma individua nella finalità della decadenza per non uso dei marchi il criterio per determinare sulla base del diritto comunitario armo-

stesso Avvocato generale ebbe, al par. 57 delle sue Conclusioni, a riproporre il medesimo argomento rispetto alla questione se la protezione dei marchi notori si estenda anche a prodotti affini, la Corte di Giustizia preferì non dargli retta²⁴⁰. In linea teorica, anche i giudici nazionali sono chiamati a dare un peso notevole all'interpretazione teleologica; e tuttavia è verosimile che essi non abbandoneranno la cautela fin qui mostrata a questo riguardo²⁴¹ almeno fin quando il diritto comunitario non abbia mostrato una maggior costanza e convinzione al riguardo.

L'armonizzazione attuata dalla direttiva è, come si è visto, parziale e quindi non copre tutti i profili toccati dalla disciplina, notevolmente più completa, dettata dal regolamento; ma, dove le previsioni siano sovrapponibili, la giurisprudenza comunitaria incoraggia un'interpretazione parallela delle disposizioni contenute nei due strumenti normativi²⁴².

Anche sotto il profilo dell'interpretazione storico-letterale, del resto, hanno assunto rilievo alcuni profili che per noi in passato erano inconsueti. Intanto, è venuto alla ribalta il tema delle tecniche di risoluzione delle divergenze linguistiche nelle diverse versioni della stessa disposizione, che nel diritto dei marchi comunitario si presenta con qualche frequenza²⁴³. Inoltre, il canone della non ridondanza

nizzato le ragioni legittime che possano giustificare il non uso medesimo; e Trib. primo grado CE 26 novembre 2008, causa T-100/06, Deepak Rajani c. UAMI e Artoz-Papier AG, caso «Atoz».

²⁴⁰ V. le Conclusioni del 21 marzo 2002 nel procedimento concluso con la sentenza 9 gennaio 2003, causa C-292/00, Davidoff & Cie SA e Zino Davidoff SA c. Gofkid SA, in *Racc.* 2003, I, 389 ss., caso «Davidoff/Durffee», che ha per altro verso fornito un esempio particolarmente cospicuo di interpretazione teleologica e antilettale.

²⁴¹ La cautela fin qui mostrata dalla giurisprudenza nazionale nell'applicare il criterio di interpretazione teleologica è ben esemplificata da Cass. 13 aprile 1996, n. 3495, secondo la quale il criterio in questione può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione testuale della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo.

²⁴² V. ad es. tra le molte, con riferimento al parallelismo fra le lett. b), c) del par. 1 dell'art. 3 della direttiva e dell'art. 7 del regolamento Corte UE 15 marzo 2012 (Terza Sezione), cause C-90/11 e C-91/11, Alfred Strigl – Deutsches Patent – und Markenamt e Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzept mbH c. Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH, casi «Multi Market Funds MMF» e «NAI – der Natur-Aktien-Index», par. 19 e, con riferimento anche alla lett. d) delle medesime previsioni, Trib. primo grado CE 23 ottobre 2008, causa T-133/06, TIM The International Music Company Ag, TTV Tonträger-Vertrieb-2000 GmbH c. UAMI e Past Perfect Ltd., caso «Past Perfect», par. 21; con riferimento al parallelismo fra la lett. b) del par. 1 degli artt. 4 della direttiva e 8 del regolamento, Trib. primo grado CE 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB SL c. UAMI e Giorgio Beverly Hills, in *Racc.* 2003, II, 2821 ss., «Giorgio Beverly Hills», par. 30. In questo senso anche la Relazione alla riforma della legge marchi del 1992, riprodotta in G. Floridia (a cura di), *Marchi invenzioni e modelli. Codice e commento delle riforme nazionali*, cit., 19-21. V. anche 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», par. 27 ss. che sottolinea il parallelismo fra l'art. 5, par. 1, lett. b) della direttiva, in tema di contraffazione con l'art. 8, par. 1, lett. b) r.m.c., in tema di impedimenti relativi e cause di nullità relativa.

²⁴³ V. ad es. Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, causa T-405/05, Powerserv Personalservice

del linguaggio legislativo resta fondamentale; ma deve talora trovare qualche correttivo quando la compresenza di due nozioni tra loro vicine, come quelle di “rischio di confusione” e “rischio di associazione”, stia a significare non tanto una precisa divergenza di significati quanto il compromesso fra tradizioni normative diverse²⁴⁴. Fra gli strumenti di interpretazione per noi inediti vanno ricordati i «considerando», premessi ai regolamenti e alle direttive, che non hanno un riscontro equivalente nella maggior parte dei provvedimenti legislativi di origine interna e che pure sono stati talora posti alla base di sentenze importanti della Corte di Giustizia²⁴⁵.

Nell'*iter*, sovente tortuoso, della legislazione comunitaria si susseguono testi di diverso tipo e significato, che non si sa in che misura iscriverne alla nozione a noi nota di «lavori preparatori». A quest'ultimo proposito, proprio in relazione all'interpretazione del diritto dei marchi si è proposto un quesito delicato, che attiene al significato e all'utilità interpretativa delle c.d. dichiarazioni a verbale rese dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio in occasione dell'adozione di una direttiva. La giurisprudenza comunitaria finora ha ritenuto che si tratti di testi privi di valore giuridico, anche a fini meramente interpretativi²⁴⁶; e analogo at-

GmbH c. UAMI e Manpower Inc., caso «Manpower», par. 126, che ha ritenuto che il testo tedesco dell'(allora) art. 51 (oggi 52), par. 2, r.m.c., divergente dalle altre versioni ufficiali, non possa essere “considerato isolatamente”, perché “la necessità di un'interpretazione uniforme del diritto comunitario ... esige ... che sia interpretato e applicato alla luce delle versioni stabilite nelle altre lingue ufficiali”. Per un altro esempio v. Trib. UE 11 maggio 2010, caso «Cuvée Palomar», cit., par. 68-72. Nello stesso senso, in materia di registrazione di nomi a dominio, Corte UE 3 giugno 2010 (Seconda Sezione), causa C-569/08, Internetportal und Marketing GmbH c. Richard Schlicht, caso «reifen.eu», par. 32 ss.

²⁴⁴ V. *infra*, § 57. Non vi sono però ragioni per discostarsi dal canone di non ridondanza in altri casi e in particolare in quelli in cui il tessuto normativo mantenga un carattere esclusivamente municipale: per un esempio v. *infra*, § 90. Per un esempio ancor diverso v. § 74.

²⁴⁵ Secondo Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 40, “il preambolo di un atto comunitario è idoneo a precisare il contenuto di esso”. Tuttavia, secondo Corte di Giustizia 13 luglio 1989, causa C-215/88, Casa Fleischhandels-GmbH c. Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung, in *Racc.* 1989, 2789 ss., le condizioni di applicabilità della disciplina apprestata da una direttiva non possono dipendere da condizioni che, pur essendo desumibili da un “considerando”, non siano previste dal testo del provvedimento.

²⁴⁶ La Corte di Giustizia ha avuto occasione di reiterare la propria posizione negativa sul punto, con specifico riguardo alle 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.) quanto alla questione della riferibilità della libera utilizzazione del proprio nome e indirizzo alle sole persone fisiche (v. *infra*, § 21), sentenza 16 novembre 2004, caso «Budweiser», cit., par. 79 e alla registrabilità come marchi di colori c.d. puri (sui cui v. *infra*, § 142.2), sentenze 24 giugno 2004, causa C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbH, caso «Heidelberger Bauchemie», par. 16 s. e 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel Groep c. Benelux Merkenbureau, in *Racc.* 2003, I, 3793 ss., in *Giur. ann. dir. ind.* 4765, in *Riv. dir. ind.* 2003, II, 228 ss. e in *Dir. ind.* 2004, 33 ss., caso «Libertel (arancione)», par. 24 s. La soluzione è conforme ai precedenti resi sulla stessa questione in altri settori, a partire dalla sentenza 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen, in *Racc.* 1991, I, 745 ss., par. 18.

teggimento viene talora tenuto nei confronti di documenti assai più ufficiali, come ad es. le Relazioni del Comitato Economico e Sociale²⁴⁷.

Questo risultato è già di per sé conforme alla nostra tradizione interpretativa, che attribuisce un ruolo ermeneutico assai ridotto ai c.d. lavori preparatori, intendendosi come tali i “verbalì delle commissioni legislative e delle discussioni parlamentari, le relazioni sui progetti di legge e, in generale, le dichiarazioni fatte da coloro che concorsero all’emanazione della legge”²⁴⁸. Questa impostazione trova una conferma particolarmente evidente per quanto riguarda le norme interne che diano attuazione a impegni di provenienza comunitaria. In questo caso, l’intenzione soggettiva degli individui e delle istituzioni nazionali che abbiano concorso a trasporre i precetti sovraordinati nelle disposizioni interne di attuazione impallidisce di fronte all’imperatività e alla prevalenza della fonte europea. Pare sotto questo profilo significativo che, nella redazione delle previsioni del c.p.i. relative

Va peraltro ricordato che inizialmente era previsto che i lavori interni del Consiglio dovessero rimanere riservati, per salvaguardare la libertà decisionale dei componenti di quest’istituzione, i quali, si rammenterà, rappresentano simultaneamente il loro Stato membro e la Comunità e possono quindi trovarsi a effettuare scelte assai delicate. Vi era quindi fondata ragione per dubitare che l’interpretazione di una norma potesse basarsi anche su documenti destinati a rimanere confidenziali. Sul tema con impostazioni diverse v. A.L. BROWN, *The Increasing Influence*, cit. e C. GIELEN, *European Trade Mark Legislation: The Statements*, in *EIPR* 1996, 83 ss. La situazione è tuttavia mutata con l’adozione della decisione del Consiglio 20 dicembre 1993 relativa all’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e del di poco anteriore codice di condotta adottato dalla Commissione e dal Consiglio sulla stessa materia; v. ora la regolamentazione della materia contenuta nel reg. n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. I verbalì delle riunioni che portano all’adozione di un regolamento o di una direttiva nonché le dichiarazioni rese in quell’occasione sono infatti ora destinati a essere divulgati (ed i verbalì contenenti le dichiarazioni a verbale relative alla direttiva sono stati in effetti pubblicati successivamente sul *Bollettino UAMI* 5 del 1996, 607 ss.). Data questa destinazione al pubblico, le dichiarazioni a verbale potrebbero quindi in futuro assumere un qualche valore interpretativo, anche se non vi è traccia di una maggior apertura nella giurisprudenza anche recente sulla materia richiamata all’inizio di questa nota.

²⁴⁷ Per un’illustrazione v. la vicenda decisa da Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durffe», cit. V. però, in materia parallela, il riferimento al Memorandum esplicativo della Commissione alla direttiva n. 2001/29 sul diritto d’autore nella società dell’informazione e ai lavori del Parlamento europeo in Corte UE 4 ottobre 2011, in cause C-403/08 e C-429/08, *Football Association Premier League, NetMed Hellas SA e Multichoice Hellas SA c. QC Laisure, 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. 192.

²⁴⁸ C.M. BIANCA, *Diritto civile. I. La norma giuridica – soggetti*, Giuffrè, Milano, 1978, 105. In senso conforme Cass. 21 maggio 1973, n. 1455, in *Foro it.* 1973, I, 2443 ss. A sua volta Cass. 27 febbraio 1995, n. 2230, in *Giur. it.* 1996, I, 532 ss. ha precisato che ai lavori preparatori può riconoscersi valore sussidiario a fini ermeneutici, quando essi, unitamente ad altri canoni interpretativi ed elementi di valutazione emergenti dalla norma stessa, siano idonei a chiarire una disposizione legislativa di cui appaia ambigua la formulazione. Analogamente Corte dei Conti, sez. contr., 22 marzo 1993, n. 37, in *Cons. Stato*, 1993, II, 1575 ss. Per una discussione approfondita v. G. ZAGREBELSKY, *Manuale di diritto costituzionale*. vol. I. *Il sistema delle fonti del diritto*, Utet, Torino, 1988, 68 ss., particolarmente a 72-76.

all'estensione della tutela dei marchi che godono di rinomanza²⁴⁹, gli estensori dell'articolato che sarebbe poi stato adottato come decreto legislativo abbiano – correttamente – ritenuto di doversi discostare dalla norma della legge marchi del 1992 che pur essi erano chiamati a “ri-codificare”, per ottemperare all'interpretazione della corrispondente norma sovraordinata della direttiva n. 89/104 (ora direttiva n. 95/08) che nel frattempo era stata accolta dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee²⁵⁰. Dove va sottolineato come, nell'attuale configurazione dell'interpenetrazione del diritto interno con quello comunitario, assumano rilievo tendente allo zero le opinioni e gli intendimenti dei redattori della legge interna²⁵¹, dovendosi invece attribuire peso decisivo e vincolante all'interpretazione della norma fornita ai vertici del sistema dalla giurisprudenza comunitaria.

L'interpretazione della norma di origine comunitaria sembra ora potersi valere anche di precedenti giurisprudenziali diversi da quelli noti alla nostra tradizione: le sentenze della Corte europea e del Tribunale di primo grado (ora Tribunale dell'Unione europea), innanzitutto, ivi incluse quelle «conclusioni» dell'Avvocato generale presso la Corte che sono, per noi, un genere letterario sconosciuto²⁵²; ma anche le decisioni rese da organi giurisdizionali di altri Stati membri, le quali, nel dare applicazione a disposizioni comunitarie o di derivazione comunitaria, possono offrire materiale ricostruttivo rilevante anche per i nostri giudici²⁵³. Da questa impostazione, sicuramente apprezzabile, non deve, peraltro,

²⁴⁹ Artt. 12.1, lett. e) e 20.1, lett. c) c.p.i.

²⁵⁰ Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durfee», cit.

²⁵¹ Questa valutazione va ora riferita, con specifico riguardo al diritto dei marchi vigente, sia alla Relazione al c.p.i. sia al 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., se inteso come momento necessario dell'*iter* procedimentale che ha condotto all'adozione del c.p.i. In senso non dissimile, quanto al rapporto fra le decisioni comunitarie e l'inquadramento dogmatico prescelto dai redattori del c.p.i., si esprime lo stesso G. FLORIDIA, *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale*, in *Il dir. ind.* 2007, 13 ss. a 17 (il quale è tornato sull'argomento rincarando la dose e ricordando che il margine di manovra del legislatore nazionale nel campo del diritto industriale è “sostanzialmente pari allo zero”: G. FLORIDIA, *Il brevetto unitario: cui prodest?* in *Il dir. ind.* 2013, 205 ss., 205).

²⁵² Sulla figura dell'Avvocato generale si vedano le precisazioni contenute in G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Cedam, Padova, 2008⁵, 50 s.; T. BALLARINO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, Cedam, Padova, 2004⁶, 63 s. e soprattutto A. ARNULL, *The European Union and its Court of Justice*, Oxford University Press, Oxford, 1999, 7-11. Dal carattere non vincolante delle Conclusioni dell'Avvocato generale la sentenza della Corte UE del 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 24 ss. ha desunto che eventuali critiche di una delle parti all'argomentazione sviluppata nelle Conclusioni medesime non costituiscano ragione sufficiente per riaprire la trattazione orale.

²⁵³ Esempi significativi sono dati da Trib. Napoli 26 febbraio 2002, Playboy Enterprises Inc. c. Mario Giannattasio e C.S. Informatica di Gilda Cosenza e nei confronti del C.N.R., in *Giur. ann. dir. ind.* 4411, caso «Playboy» e Trib. Napoli 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», che a 955 citano giurisprudenza straniera a sostegno della propria lettura del «rischio di associazione».

derivare un approccio esclusivamente eurocentrico, perché lo stesso diritto comunitario deve raccordarsi con le previsioni dei TRIPs²⁵⁴, cui del resto la stessa UE ha dato adesione; cosicché le decisioni degli organi giurisdizionali internazionali rese ai sensi dell'art. 64 di questo Accordo rivestono un'importanza fondamentale e destinata a crescere nel tempo.

L'importanza dei precedenti stranieri per i nostri organi giurisdizionali non va del resto neppure sopravvalutata. La stessa giurisprudenza comunitaria ha chiarito, ove ve ne fosse stato bisogno, che le autorità nazionali di uno Stato membro non sono vincolate dalle valutazioni delle autorità di altri Stati membri in ordine alla registrabilità di un marchio²⁵⁵; e a sua volta non mostra eccessiva deferenza, in materia di marchi comunitari, nei confronti dei precedenti resi dai giudici e soprattutto dalle autorità amministrative nazionali²⁵⁶. Non può d'altro canto escludersi che in alcune circostanze i giudici comunitari siano disposti a dare maggior credito alle determinazioni dei giudici nazionali²⁵⁷. Del pari, è stato chiarito

²⁵⁴ V. la sentenza della Corte di Giustizia del 16 novembre 2004, caso «Budweiser», cit., par. 55. In argomento v. G.E. EVANS, *TRIPs and Trade Mark Use*, cit., 295 ss. Un esempio degno di nota è dato dal riferimento a una decisione della Corte di giustizia della comunità andina contenuta nelle Conclusioni del 12 settembre 2013 dell'Avvocato generale Pedro Cruz Villalon, caso «Kornspitz», par. 63.

²⁵⁵ V. Corte di Giustizia 12 febbraio 2009 (ord.), cause C-39/08 e C-43/08, Bild digital GmbH & Co. KG e ZVS Zeitungsvertriebs Stuttgart GmbH c. Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts, casi «Bild Digital» e «ZVS», par. 15; 12 febbraio 2004, causa C-218/01, Henkel KgaA c. Deutsches Patent- und Markenamt, caso «Henkel (flacone detersivi liquidi per lana)», parr. 59 ss. in particolare a par. 65; Trib. UE 24 giugno 2014 (Settima Sezione), causa T-207/13, 1872 Holding vof c. UAMI e Havana Club International SA, caso «the spirit of Cuba», parr. 31-32; 22 maggio 2012 (Terza Sezione), causa T-110/11, Asa s.p.a. z o.o. c. UAMI e Merk sp. z o.o., caso «Femiferal/Feminatal», par. 52; 29 marzo 2012 (Sesta Sezione), causa T-242/11, Kaltenbach & Voigt GmbH c. UAMI, caso «3D eXam», par. 42.

²⁵⁶ Così, la sentenza del Trib. primo grado CE 16 marzo 2006, causa T-322/03, Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH c. UAMI e Herold Business Data GmbH & Co. KG, caso «Weiße Seiten», parr. 30 s., ha confermato che l'applicazione del diritto comunitario da parte delle istituzioni comunitarie non può essere vincolata alle decisioni – nella specie: relative, rispettivamente, alla simiglianza fra beni e alla percezione della distintività dell'espressione «Weiße Seiten» da parte del pubblico austriaco – rese dai giudici nazionali; in senso conforme Trib. UE 6 marzo 2012 (Quarta Sezione), causa T-565/10, ThyssenKrupp Steel Europea c. UAMI, caso «Highprotect», par. 27; 22 settembre 2011 (Settima Sezione), causa T-174/10, araAG c. UAMI e Allrounder sarl, caso «A con le corna/A», par. 39; 6 luglio 2011 (Terza Sezione), causa T-318/09, Audi AG, Volkswagen AG c. UAMI, caso «TDI II», parr. 20-25; 4 marzo 2010, causa T-24/08, Weldebräu GmbH & Co. C. UAMI e Kofola Holding a.s., caso «forma di bottiglia con collo elicoidale», par. 28; Trib. primo grado CE 17 giugno 2008, causa T-420/03, El Corte Inglés SA c. UAMI e José Matías Abril Sánchez e Pedro Ricote Saugar, caso «Boomerang»; 14 febbraio 2008, causa T-39/04, Orsay GmbH c. UAMI e José Jiménez Arellano SA, caso «d'Orsay» e 11 luglio 2007, causa T-263/03, Mühlens GmbH & Co. KG c. UAMI e Conceria Toska s.r.l., caso «Toska». Da Trib. UE 15 luglio 2011 (Prima Sezione), causa T-108/08, Zino Davidoff SA c. UAMI e I. Kleinakis kai SIA OE, caso «Good Life/Good Life», parr. 22 ss. pare di doversi desumere il principio (diametralmente opposto alla *full faith and credit* che caratterizza i sistemi federali) secondo cui l'autorità comunitaria che attribuisce rilievo a una decisione dei giudici di uno Stato membro dovrebbe verificarne attentamente non solo l'*iter* logico ma anche la documentazione di supporto.

²⁵⁷ Come è avvenuto ad es. nel caso dell'accertamento dell'assenza di carattere distintivo dell'e-

to²⁵⁸ come la decisione degli Uffici nazionali di procedere alla registrazione di un segno come marchio possa essere al più un fattore da prendere in considerazione in relazione alla corrispondente domanda di registrazione di un marchio comunitario ma non possa rivestire importanza decisiva, posto che il regime comunitario dei marchi costituisce un sistema autonomo, dotato di un insieme di finalità e di regole a esso proprio, che è autosufficiente e si applica indipendentemente dai sistemi nazionali²⁵⁹. Questi orientamenti dei giudici comunitari possono offrire valide linee guida anche per la giurisprudenza nazionale: non vi è ragione di aspettarsi che quest'ultima presti maggiore deferenza rispetto a decisioni giurisdizionali e amministrative di altri Stati membri di quanta non sia prestata dai giudici del Lussemburgo.

A maggior ragione le corti comunitarie non si ritengono in alcun modo vincolate né dalla prassi anteriore dell'UAMI né dalle decisioni della Commissione di ricorso²⁶⁰. Ciò sulla base dell'argomento secondo cui le decisioni delle Commis-

spressione 'bateaux mouches' per imbarcazioni turistiche operanti sulla Senna, dove il Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, causa T-365/06, *Compagnie des bateaux mouches SA c. UAMI e Jean-Noël Castanet*, caso «Bateaux Mouches», par. 25, appare aver attribuito notevole peso alla determinazione al riguardo della Corte di Appello di Parigi del 2000. E v. anche, in relazione all'apprezzamento della mala fede del depositante, Trib. UE 1 febbraio 2012 (Ottava Sezione), T-291/09, *Carrols. Corp. c. UAMI e Giulio Gambettola*, caso «Pollo Tropical Chicken on the Grill», par. 28-29 e in relazione all'accertamento della notorietà di un marchio, il riferimento alle valutazioni dei giudici britannici operato da Trib. UE 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), causa T-332/10, *Viaguara S.A. c. UAMI e Pfizer Inc.*, caso «Viaguara/Viagra», par. 48.

²⁵⁸ A partire dalla sentenza del Trib. primo grado CE 16 febbraio 2000, causa T-122/99, *The Procter & Gamble Co. c. UAMI*, in *Racc.* 2000, II, 265 ss., «forma di sapone».

²⁵⁹ V. in senso conforme Corte UE 24 maggio 2012 (Quarta Sezione), causa C-98/11 P., *Chokoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG c. UAMI*, caso «coniglietto di cioccolato», par. 50; Corte di Giustizia 25 ottobre 2007, caso «forma di una bottiglia di plastica», cit., par. 71 s.; Trib. UE 4 dicembre 2014 (Sesta Sezione), cause T-494/13 e T-495/13, *Sales & Solutions GmbH c. UAMI e Inceda Holding GmbH*, caso «Watt/Watt», par. 44 ss.; 3 luglio 2013 (Seconda Sezione), causa T-243/12, *Warsteiner Brauerei Haus Cramer c. UAMI e Stuffer s.p.a.*, caso «Aloha 100% natural/Aloha», par. 43; 19 marzo 2010, causa T-427/07, *Mirto Corporación Empresarial, SL c. UAMI e Maglificio Barbara*, caso «Mirtillino/Mirto», par. 68; 9 febbraio 2010, causa T-113/09, *Promocell bioscience alive GmbH Biomedizinische Produkte c. UAMI*, caso «SupplementPack», par. 15; Trib. primo grado CE del 12 settembre 2007, causa T-164/06, *ColArt/Americas, Inc. c. UAMI*, caso «BASICS», par. 29; 12 giugno 2007, causa T-207/06, *Europig SA c. UAMI*, caso «Europig», par. 41; 6 marzo 2007, causa T-230/05, *Golf USA c. UAMI*, caso «Golf USA», par. 62 ss. e 15 febbraio 2007, causa T-204/04, *Indorata Serviços e Gestão, I^{da} c. UAMI*, caso «Hairtransfer», par. 41 e 9 marzo 2005, causa T-33/03, *OsoTaspa Co. Ltd. c. UAMI e Distribution & Marketing GmbH*, caso «Hai», par. 68 ss. Ma cfr. per contro anche la sentenza dello stesso Trib. primo grado CE 24 novembre 2004, causa T-393/02, *Henkel KgaA c. UAMI*, caso «forma di bottiglia bianca e rovesciata», par. 43 ss., in relazione alla quale è possibile ipotizzare che la circostanza che ben undici uffici nazionali avessero concesso la registrazione come marchio di una forma particolare possa aver contribuito alla valutazione positiva a livello comunitario.

²⁶⁰ V. con chiarezza (e con richiami conformi) Trib. UE 3 luglio 2013 (Seconda Sezione), caso «Aloha 100% natural/Aloha», cit., par. 43; 25 ottobre 2012 (Settima Sezione), causa T-552/10, *riha Richard Hartinger Getränke GmbH & Co. Handels-KG c. UAMI e Lidl Stiftung & Co. KG*, caso «Vital&Fit/Witafit», par. 25; 22 settembre 2011 (Settima Sezione), caso «A con le corna/A», cit.,

sioni di ricorso e delle divisioni di opposizione dell'UAMI rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale; e quindi la legittimità delle decisioni medesime deve essere valutata solamente in base alle norme del regolamento e non sulla base di una prassi decisionale precedente²⁶¹. Peraltro, una decisione in contrasto con la prassi decisionale anteriore potrebbe porre problemi delicati sotto il profilo della violazione del principio di parità di trattamento; la difficoltà è evitata talora con il rilievo, per la verità spesso non pienamente suffragato, che le decisioni ipoteticamente divergenti non si riferirebbero a marchi identici²⁶²; talaltra con l'argomento, di sapore formalistico, secondo cui, se le due situazioni considerate davvero sono comparabili, allora il divario fra un'esatta pronuncia favorevole al primo richiedente nell'un caso e una pronuncia avversa nel caso successivo sarebbe destinato a essere azzerato dal rimedio giurisdizionale; mentre il divario fra un'errata pronuncia favorevole al primo richiedente e un'esatta conclusione avversa successiva non potrebbe inficiare que-

par. 40 s.; 4 marzo 2010, causa T-477/08, Mundipharma AG c. UAMI e ALK-Abellò A/S, caso «Avanzalene/Avanz», par. 31; Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, causa T-21/07, L'Oréal SA c. UAMI e Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, caso «SPALINE», par. 30; 12 giugno 2007, caso «Europig», cit., par. 40; 6 marzo 2007, caso «Golf USA», cit., par. 58 ss. e 15 febbraio 2007, caso «Hairtransfer», cit., par. 42.

²⁶¹ V. Corte di Giustizia 12 febbraio 2009 (ord.), casi «Bild Digital» e «ZVS», cit., par.; 15 settembre 2005, causa C-37/03, BioID AG c. UAMI, in *Racc.* 2005, I, 7975 ss., caso «BioID», par. 47; Trib. UE 25 ottobre 2012 (Settima Sezione), caso «Vital&Fit/Witafit», cit., par. 25 ss. (che al par. 27 trae dal principio la conseguenza che neppure la Commissione di ricorso sarebbe tenuta a prendere posizione su decisioni asseritamente difformi); Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, causa T-101/07, Dada s.p.a. c. UAMI e Dada s.r.l., caso «Dada», par. 20; l'esito pratico dell'applicazione di questo principio può, peraltro, risultare sorprendente in situazioni come quella esaminata in quest'ultimo caso, quando si consideri che in esso l'opposizione basata su di un certo marchio era stata accolta, mentre, in altra decisione della divisione di opposizione contro un marchio 'parallelo', lo stesso marchio anteriore opposto era stato considerato irrilevante in quanto insufficientemente usato. Secondo Trib. UE 27 aprile 2010, causa T-392/06, Union Investment Privatfonds GmbH c. UAMI e Unicre-Cartão International De Crédito, SA, caso «unibanco/UniFLEXIO, UniVARIO, UniZERO», par. 50, non vi sarebbe nulla da ridire sul fatto che gli stessi marchi siano stati considerati marchi di serie in tre decisioni della Commissione di ricorso e che la conclusione opposta sia stata raggiunta in un'altra decisione (peraltro poi annullata sotto questo profilo da Trib. UE 27 aprile 2010, cause T-303/06 e T-337/06, Unicredito Italiano s.p.a. c. UAMI e Union Investments Privatfonds GmbH, casi «Uniweb e UniCredit Wealth Management/Unifonds, Unirak e Unizins», par. 34 ss.).

²⁶² In questo senso ad es. Trib. UE 22 maggio 2014 (Sesta Sezione), causa T-95/13, Walcher Meßtechnik GmbH c. UAMI, caso «Hiperdrive», par. 48 ss.; 23 gennaio 2014 (Quarta Sezione), caso «Care to care», cit., par. 51; 3 luglio 2013 (Seconda Sezione), caso «Aloha 100% natural/Aloha», cit., par. 43; 19 maggio 2010, causa T-464/08, Zeta Europe BV c. UAMI, caso «superleggera», par. 55; più convincenti sotto questo profilo Trib. UE 6 luglio 2011 (Terza Sezione), caso «TDI II», cit., par. 25 e 8 settembre 2010, causa T-458/08, Hans-Peter Wilfer c. UAMI, caso «testa di chitarra», par. 97, che specificano la differenza fra il caso deciso e gli altri casi asseritamente simili. Una cautela un po' imbarazzata pare rilevabile in Trib. UE 22 novembre 2011 (Terza Sezione), causa T-561/10, LG Electronics c. UAMI, caso «Direct Drive», par. 29 ss., dove il diniego della registrazione di "direct drive" viene confrontato con la registrazione dell'anteriore "inverted direct drive".

st'ultima, in quanto il principio della parità di trattamento dovrebbe comunque raccordarsi con la regola della legittimità amministrativa²⁶³. Si ha l'impressione che una maggiore attenzione a questi profili stia ora emergendo, a mano a mano che le sentenze della prima istanza giurisdizionale raggiungono la Corte²⁶⁴.

Tutti i mutamenti di prospettiva aperti dalla prassi ermeneutica comunitaria non stanno però a significare che gli strumenti e le tecniche di interpretazione propri della nostra tradizione siano ora relegati in una posizione marginale. Essi, infatti, continuano ad assumere rilievo, all'interno però del contesto complessivo determinato dall'intreccio fra il diritto comunitario e quello interno. Un precedente giurisprudenziale remoto potrà essere considerato più o meno significativo a seconda che esso si riferisca a un punto di diritto le cui coordinate sono rimaste *medio tempore* immutate oppure sono state trasformate per effetto dell'innovazione giuridica di diritto comunitario.

Fin qui si è visto il rapporto fra diritto comunitario e il diritto nazionale nella prospettiva del giudice italiano. Ma la relazione opera anche in senso inverso: esiste una competenza dei giudici comunitari ad applicare e interpretare una norma

²⁶³ In questo senso Trib. UE 16 ottobre 2014 (Ottava Sezione), causa T-458/13, Joseba Larrañaga Otaño e Mikel Larrañaga Otaño c. UAMI, caso «Graphene», parr. 34 ss.; 13 gennaio 2014 (Seconda Sezione), causa T-475/12, LaserSoft Imaging AG c. UAMI, caso «Workflow Pilot», par. 31; 29 gennaio 2013 (Seconda Sezione), causa T-25/11, Germans Boada SA c. UAMI, caso «carrellino manuale», par. 94; 6 luglio 2011 (Terza Sezione), causa T-258/09, i-content Ltd. Zweigniederlassung Deutschland c. UAMI, caso «Betwin», parr. 78 ss.; 8 settembre 2010, caso «testa di chitarra», cit., parr. 95-96.

²⁶⁴ V. in particolare il par. 73 della sentenza di Corte UE 10 marzo 2011 (Prima Sezione), causa C-51/10 P., Agencja Wydawnicza Technopol s.p. z.o.o. c. UAMI, in *Racc.* 2011, II, 1541 ss., caso «1000», parr. 73 ss., secondo cui «l'UAMI è tenuto ad esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione, quali il principio di parità di trattamento e il principio della buona amministrazione». V. però Corte di Giustizia 12 febbraio 2009 (ord.), casi «Bild Digital» e «ZVS», citt., parr. 17-18, secondo cui il principio di parità di trattamento deve conciliarsi con quello di legalità. I principi di parità di trattamento e di buona amministrazione appaiono declamati da Trib. UE 25 marzo 2014 (Seconda Sezione), caso «Leistung aus Leidenschaft», cit., par. 61 e 30 giugno 2011 (Quinta Sezione), causa T-463/08, Imagion AG c. UAMI, caso «Dynamic HD», parr. 62 ss.; è però da dubitare che il desiderato coordinamento con l'altrettanto fondamentale principio di legalità sia raggiunto ai parr. 63 ss. V. al riguardo anche, oltre all'opaca Corte UE 17 luglio 2014 (Settima Sezione), causa C-141/13 P., Reber Holding GmbH & Co. KG c. UAMI e Wedl & Hoffmann GmbH, caso «Walzer Traum/Walzertraum», parr. 45 s., Trib. UE 12 novembre 2014 (Sesta Sezione), causa T-188/13, Murnauermarkenvertrieb GmbH c. UAMI e Healin Herbs Ltd., caso «Notfall», par. 44; 24 giugno 2014 (Settima Sezione), causa T-207/13, 1872 Holding vof c. UAMI e Havana Club International SA, caso «the spirit of Cuba», parr. 33 ss.; 22 maggio 2014 (Nona Sezione), causa T-228/13, NIIT Insurance Technologies Ltd. c. UAMI, caso «Exact», par. 41 ss. (che al par. 48 fa valere, forse non a torto, che il principio di parità di trattamento non dovrebbe concernere le decisioni della Divisione di esame); 22 novembre 2011 (Quarta Sezione), causa T-290/10, Sports Warehouse GmbH c. UAMI, caso «Tennis Warehouse», che al par. 24 offre una lettura riduttiva di Corte di Giustizia 12 febbraio 2009 (ord.), casi «Bild Digital» e «ZVS», citt., e Trib. UE 6 luglio 2011 (Terza Sezione), caso «Betwin», cit., par. 71 ss.

interna²⁶⁵? Il quesito è ineludibile, perché il regolamento comunitario è generoso di rinvii al diritto nazionale²⁶⁶, ma l'applicazione del diritto nazionale da parte dei giudici comunitari non è scevra di problemi. Vero è che ai giudici comunitari è demandato "il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati" (art. 19 TUE). Ma a questo riguardo occorre considerare che, mentre il diritto internazionale può divenire parte integrante del diritto dell'Unione attraverso un rinvio, il diritto nazionale pur richiamato dal diritto dell'Unione non viene a far parte integrante di questo – non viene, come si dice, "assorbito" da questo²⁶⁷ – e viene dunque in considerazione come fatto²⁶⁸. Quando il diritto interno sia richiamato dal diritto comunitario, ad es. in materia di impedimenti relativi, lo UAMI deve farne oggetto della propria valutazione²⁶⁹; e, poiché le decisioni dello UAMI sono sottoposte al sindacato dei giudici comunitari, questi sono chiamati a controllare anche le valutazioni dello UAMI stesso relative al diritto interno, sia pure, si ritiene, nei limiti della verifica di legittimità "sulla valutazione compiuta dall'UAMI in merito agli elementi" relativi al contenuto della normativa nazionale applicabile²⁷⁰.

²⁶⁵ Al tema sono dedicate Corte UE 27 marzo 2014 (Prima Sezione), causa C-530/12 P., UAMI c. National Lottery Commission, caso «immagine di una mano», par. 37 ss. e 5 luglio 2011 (Grande Sezione), causa C-263/09 P., Edwin & Co. c. UAMI e Elio Fiorucci, caso «Elio Fiorucci», par. 44 ss. V. anche Trib. primo grado CE 14 maggio 2009, causa T-165/06, Elio Fiorucci c. UAMI ed Edwin Co., caso «Elio Fiorucci», par. 40 ss.

²⁶⁶ V. § 4 D); per qualche esempio v. *infra*, §§ 75-83.

²⁶⁷ Così si esprimono le Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott del 27 gennaio 2011, nel caso «Elio Fiorucci», cit.

²⁶⁸ La cui prova incombe alla parte interessata: in questo senso v. Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., par. 47 ss. ove al par. 54 un richiamo – pertinente – al punto iii) della lett. b) della Regola 37 del reg. n. 2868/95/CE di esecuzione del r.m.c. e l'argomentazione sviluppata dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott del 27 gennaio 2011, nel medesimo caso «Elio Fiorucci»; nello stesso senso Trib. UE 7 maggio 2013 (Prima Sezione), caso «makro/macros consult GmbH», cit., par. 57 ss. e 20 marzo 2013 (Quarta Sezione), causa T-571/11, El Corte Inglés SA c. UAMI e Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd., caso «Club Gourmet/Club del Gourmet», par. 35; secondo questa sentenza, par. 39 ss., sulla parte incombe l'onere di allegazione e di documentazione del diritto nazionale, ma l'Ufficio dovrebbe autonomamente provvedersi degli strumenti per verificare l'esattezza della posizione prospettata dalla parte.

²⁶⁹ Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., par. 51.

²⁷⁰ Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., par. 52 ss. (nei limiti, tracciati al par. 53 della sentenza, dello snaturamento del tenore letterale delle disposizioni nazionali, del manifesto contrasto con il loro contenuto e di errore nell'attribuzione della portata relativa dei diversi elementi che compongono il diritto nazionale). Sulla facoltà dell'UAMI di provvedersi di informazioni sul diritto nazionale applicabile sulla base di fonti generalmente accessibili, che parrebbe estendersi a un dovere di verifica d'ufficio, v. Corte UE 27 marzo 2014 (Prima Sezione), caso «immagine di una mano», cit., par. 37 ss. e Trib. UE 13 settembre 2012 (Settima Sezione), causa T-404/10, National Lottery Commission, c. UAMI, Mediatek Italia s.r.l. e Giuseppe De Gregorio, caso «immagine di una mano», par. 20.

10. *La prospettiva costituzionale*

Il quadro fin qui delinato dà conto degli strumenti e delle tecniche di interpretazione che caratterizzano il diritto dei marchi dal punto di vista formale. Esso consente anche di accostare una dimensione assai più sostanziale della ricostruzione della materia, che attiene al fondamento ma anche ai limiti costituzionali della disciplina dei marchi.

Sotto l'uno e l'altro profilo assumono innanzitutto rilievo le norme della nostra Costituzione che sanciscono la libertà di iniziativa economica privata (art. 41.1) e riconoscono e garantiscono la proprietà privata (art. 42.2) da un lato e quelle che danno riconoscimento a istanze che possono confliggere con gli interessi dei titolari dei marchi, come le previsioni sulla libertà di espressione (art. 21) e sui limiti cui è soggetta la libertà di iniziativa economica (art. 41.2 e 3)²⁷¹, dall'altro lato. Nel quadro allargato fin qui tracciato, importanza non inferiore va assegnata anche alle previsioni sovranazionali corrispondenti. A livello europeo vanno considerati, in aggiunta alle previsioni "costituzionali"²⁷² del Trattato CE (ora TFUE), gli artt. 11, 16, 17.2 e 47.1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000²⁷³, riferiti, rispettivamente, alla libertà di espressione²⁷⁴, alla libertà di impresa²⁷⁵, alla salvaguardia della proprietà intellet-

²⁷¹ Sui limiti costituzionali alla disciplina retroattiva dei rapporti fra i marchi e segni distintivi di emittenti locali e quelli di emittenti nazionali, richiamati dai precedenti segni, come operata dall'art. 2, comma 2bis, l. 29 marzo 1999, n. 78, Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, v. Corte cost. 8 luglio 2009, n. 206, Pubblikappa s.r.l. c. AGCOM, caso «radio Kiss Kiss». Nella prospettiva del diritto costituzionale tedesco v. B. GRZESZICK, *Geistiges Eigentum und Art. 14 GG*, in *Zeitschrift für Urheber und Medienrech* 2007, 353 ss.

²⁷² Nell'accezione impiegata, ad es., da T. BALLARINO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, cit., 226.

²⁷³ In passato il valore giuridico della Carta, sulla base dell'art. II-77 della Costituzione europea, firmata il 29 ottobre 2004 ma non entrata in vigore, era ritenuto incerto [ad es. da T. BALLARINO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, cit., 228; e v. l'attenta analisi di B. CONFORTI, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea dei diritti umani*, in di L.S. Rossi (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2002, 3 ss.; ma per una netta presa di posizione sul rilievo interpretativo di questo testo v. ora la sentenza della Corte Costituzionale n. 393/2006], certo essendo comunque che i suoi principi – tra cui quello della ragionevole durata dei processi – sono vincolanti nei procedimenti amministrativi comunitari, come quello che concerne la registrazione di un marchio comunitario: in questo senso Trib. primo grado CE 13 luglio 2005, causa T-242/02, The Sunrider Corp. c. UAMI, caso «TOP», par. 51. La vincolatività della Carta è stata ora accolta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009 (v. l'art. 6.1 del Trattato, soggetto peraltro alle riserve della Polonia e della Gran Bretagna); e i giudici comunitari e nazionali iniziano a considerarla direttamente applicabile (v. con riferimento al divieto di discriminazione contenuto nell'art. 21 Trib. UE 5 ottobre 2011 (Terza Sezione), causa T-526/09, PAKI Logistics GmbH c. UAMI e Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland, caso «Paki», par. 15 e con riferimento agli artt. 6 e 13 Consiglio di Stato 2 marzo 2010, n. 1220, Comune di Merano c. Massimiliano Tirelli e Albertina Paolazzi).

²⁷⁴ Per un'applicazione, ma in materia di diritto d'autore, v. Corte UE 24 novembre 2011 (Terza Sezione), causa C-70/10, Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs

tuale²⁷⁶ e a un equo processo²⁷⁷; gli artt. 6 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (qui di seguito indicata come CEDU), approvata a Roma nel 1950, come anche l'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, che salvaguardano rispettivamente il diritto di difesa, la libertà di espressione e il diritto di proprietà²⁷⁸.

(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. Diversamente da quanto avviene a livello interno (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), in base alle previsioni internazionali la libertà di espressione beneficia di una salvaguardia anche nella sua proiezione commerciale: v., oltre a Corte UE 24 novembre 2011 (Terza Sezione), caso «Scarlet Extended», cit., parr. 50-52, Corte di Giustizia 25 marzo 2004, caso C-71/02, Herbert Karner Industrie Auktionen GmbH c. Trostwijk GmbH, in *Racc.* 2004, I, 30025 ss., caso «Herbert Karner».

²⁷⁵ Corte UE 24 novembre 2011 (Terza Sezione), caso «Scarlet Extended», cit., par. 46.

²⁷⁶ In questo senso v. Trib. UE 3 luglio 2013 (Terza Sezione), causa T-106/12, Cytochroma Development, Inc. c. UAMI e Teva Pharmaceutical Industries Ltd., caso «Alpharen/Alpha D3», par. 45. Ma v. anche il richiamo all'art. 41, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali contenuto in Trib. UE 9 dicembre 2014 (Terza Sezione), causa T-176/13, DTL Corporación SL c. UAMI e Mar Vallejo Rosell, caso «Generia/Generalia», par. 29; 8 febbraio 2013 (Sesta Sezione), causa T-33/12, Elke Piotrowski c. UAMI, caso «Medigym», par. 13 e 15 gennaio 2013 (Quarta Sezione), causa T-237/11, Lidl Stiftung & Co. KG c. UAMI e Lactimilk, SA, caso «Bellram/Ram», par. 21, in relazione al diritto a essere sentiti.

²⁷⁷ Corte UE 27 marzo 2014 (Prima Sezione), causa C-530/12 P., UAMI c. National Lottery Commission, caso «immagine di una mano», parr. 48 ss.

²⁷⁸ Per il rapporto fra la CEDU e l'ordinamento comunitario v. Corte di Giustizia 25 marzo 2004, caso «Herbert Karner», cit., con specifico riferimento alla tutela della libertà di espressione anche in un contesto commerciale. Sulla situazione che si determina in conseguenza del fatto che l'Unione non è parte della CEDU mentre l'art. 6 del Trattato UE proclama il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU v. A. KUR-TH. DREIER, *European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials*, Edward Elgar, 2013, 78 s.; R. ADAM-A. TIZZANO, *Lineamenti di diritto dell'Unione Europea*, cit., 121 ss.; T. BALLARINO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, cit., 225 ss. e *Manuale breve di diritto dell'Unione europea*, Cedam, Padova, 2007², 132 ss. Come testimoniato dalle Conclusioni dell'Avvocato generale M. Pedro Cruz Villalón presentate il 14 aprile 2011, caso «Scarlet Extended», cit., parr. 29 ss., la tendenza dei giudici comunitari, ivi citati alla nota 17 del par. 30, è quella di dare ora preminenza alla Carta. Sullo stato dell'arte relativo all'accessione dell'Unione europea alla CEDU, prevista dal par. 2 dell'art. 6 TUE, v. E. BONADIO, *Plain Packaging of tobacco products under EU intellectual property law*, in *EIPR* 2012, 599 ss.

Il tema del rapporto fra la libertà di espressione e il diritto dei segni distintivi è oggetto di indagini recenti sia sul piano del diritto europeo, sia di quello nordamericano: v. R. BURRELL-D. GANJEE, *Trade marks and freedom of expression: a call for caution*, in 41 *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 2010, 544 ss.; W. SAKULIN, *Trademark Protection and Freedom of Expression. An Inquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law*, Wolter Kluwer, The Hague/London/New York, 2010, e J. LIPTON, *Internet, Domain Names and Freedom of Speech*, Edward Elgar, Cheltenham, 2010. Specificamente sull'impatto dell'art. 10 CEDU sulla materia, strettamente intrecciata al diritto dei marchi, della pubblicità comparativa, v. anche per richiami P. REESKAMP, *Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue?*, in *EIPR* 2008, 130 ss. a 131.

Fra le disposizioni della CEDU richiamate, vi è spesso anche il divieto di discriminazione sancito dall'art. 14 (v. ad es. Trib. UE 22 maggio 2014 (Nona Sezione), caso «Exact», cit., parr.

Nella prospettiva qui accolta²⁷⁹, anche queste norme europee sono dotate di valore ricostruttivo del fondamento costituzionale del diritto di marchio e dei suoi limiti per una duplice ragione: perché la nostra Costituzione attraverso il suo art. 11 si presta a incorporare nella propria tavola di valori fondanti quelli che le provengano dall'esterno e in particolare dalla nostra partecipazione all'Unione europea²⁸⁰; e perché a sua volta il nostro diritto dei marchi, sia esso comunitariamente armonizzato o comunitario, trova la propria base giuridica nell'ordinamento europeo e quindi nei valori fondamentali che lo caratterizzano e, come tale, è soggetto alla cognizione delle Corti europee oltre che di quelle nazionali.

Anche in questo caso, è dato rilevare la consueta divaricazione che si profila fra norme preordinate all'attribuzione della protezione e alla salvaguardia degli interessi del titolare del diritto, da un lato, e le previsioni che, per contro, sono finalizzate a riconoscere e garantire le serie di interessi diverse da quelli proprietari del titolare e facenti capo, di volta in volta, a istanze privatistiche o collettive, dall'altro lato.

Sotto la prima angolatura, va ricordato che il diritto di marchio, come tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale²⁸¹, ha tutta la consistenza di un diritto di proprietà; ed è presidiato dalle garanzie corrispondenti, apprestate dalla CEDU e dall'Unione europea²⁸² ed, attendibilmente, dal nostro ordinamento interno. Questa valutazione si impone già nella fase prodromica della domanda, nella quale il diritto al marchio ancor non si è convertito in un diritto di marchio²⁸³; si può giovare, nella prospettiva dell'azione, dei diritti al contraddittorio e delle garanzie, ad es. di motivazione, apprestate dall'art. 6 CEDU, sia pur con riferimento alla sede

41 ss.; 25 aprile 2013 (Ottava Sezione), causa T-284/11, *Metropolis Immobiliarias y Restauraciones SL c. UAMI e MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG*, caso «Metroinvest/Metro», par. 72 ss.), che, però, stenta a far breccia di fronte alla frequentemente riasserita libertà delle Corti comunitarie rispetto ai precedenti dell'UAMI, confermata – per le ragioni già richiamate alla fine del paragrafo precedente – da Trib. UE 29 gennaio 2013 (Seconda Sezione), caso «carrellino manuale», cit., par. 92 ss. e da Trib. primo grado CE 6 marzo 2007, caso «Golf USA», cit., par. 57 ss.

²⁷⁹ Per la quale v. C. GEIGER, “*Constitutionalizing*” *Intellectual Property Law? The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in the European Union*, in *IIC* 2006, 371 ss.

²⁸⁰ Sul punto v. ora da ultimo T. BALLARINO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, cit., 245 ss.

²⁸¹ Così, nella prospettiva particolare della CEDU, la sentenza della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo dell'11 gennaio 2007, *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo*, caso «Budweiser», par. 72, che a sua volta richiama la precedente sentenza della Court of Human Rights no. 28743/03, *Melnychuk c. Ucraina*, in *ECHR*, 2005-IX. La garanzia può operare, peraltro, anche a beneficio di diritti di proprietà intellettuale diversi dal marchio, ad es. il diritto d'autore, e confliggenti con il marchio medesimo: v. sul punto Corte UE 27 marzo 2014 (Prima Sezione), caso «immagine di una mano», cit.

²⁸² E. BONADIO, *Plain Packaging of tobacco products under EU intellectual property law*, cit., 599 ss.; e v. Trib. UE 3 luglio 2013 (Terza Sezione), caso «Alpharen/Alpha D3», cit., par. 45.

²⁸³ Così la sentenza della Grande Camera della Corte Europea di Strasburgo 11 gennaio 2007, caso «Budweiser», cit., par. 73-78. Secondo la sentenza della stessa Corte Europea del 18 settembre 2007, *Paeffgen c. Germania*, 25379/04, 21722/05 e 21770/05, anche un nome a dominio rappresenta entità tutelata in quanto suscettibile di possesso.

giurisdizionale con esclusione di quella amministrativa²⁸⁴, e ora dalla Carta anche con riferimento a quest'ultima²⁸⁵, e nella prospettiva dell'attività si raccorda con la tutela costituzionale della libertà di iniziativa economica²⁸⁶. Il che non esclude, peraltro, che all'esercizio del diritto di marchio possano essere apportate restrizioni in ragione di obiettivi di interesse generale che rispondano al principio della proporzionalità²⁸⁷.

²⁸⁴ Secondo quanto ha ricordato il Trib. primo grado CE con la sentenza 20 aprile 2005, causa T-273/02, Krüger GmbH & Co. KG c. UAMI e Calpis Co. Ltd., caso «Calypso/Calpico», par. 62. Nello stesso senso in precedenza Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, causa T-63/01, The Procter & Gamble Company c. UAMI, caso «forma di sapone II», in *Racc.* 2002, II, 5255 ss., par. 22 e 23. Sull'inapplicabilità della previsione dell'art. 6 della CEDU al procedimento di fronte alla Commissione di ricorso dell'UAMI, in quando il procedimento corrispondente avrebbe carattere amministrativo e non giurisdizionale, v. Trib. UE 22 maggio 2014 (Nona Sezione), caso «Exact», cit., par. 52; 11 luglio 2013 (Ottava Sezione), causa T-197/12, Metropolis Immobiliarias y Restauraciones, SL c. UAMI e MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, caso «Metro/Grupo Metropolis», par. 53 e 25 aprile 2013 (Ottava Sezione), caso «Metroinvest/Metro», cit., par. 62.

Sul principio generale del diritto al contraddittorio, che fa parte dell'ordinamento comunitario già nella sua enunciazione generale e trova specifica salvaguardia nella disposizione procedurale dell'art. 75 r.m.c., come ricordato dalla sentenza del Trib. primo grado CE 7 febbraio 2007, causa T-317/05, Kustom Musical Amplification, Inc. c. UAMI, caso «forma di gitarrina», par. 24 ss., v. *infra*, § 17.3.

²⁸⁵ V. sul punto Corte UE 27 marzo 2014 (Prima Sezione), caso «immagine di una mano», cit., par. 48 ss. e soprattutto le considerazioni svolte al riguardo dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot del 28 novembre 2013, par. 93 ss. sulla base del rilievo delle funzioni quasi-giurisdizionali svolte dall'UAMI.

²⁸⁶ Il richiamo non è infrequente nella giurisprudenza: ad es. Trib. Napoli 26 luglio 2001 (ord.), Saiwa s.p.a. c. Amica Chips s.p.a., in *Riv. dir. ind.* 2002, II, 153 ss. con nota di S. GIUDICI, *Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli*, caso «cipster», desume dalla previsione costituzionale un precetto di stretta interpretazione degli impedimenti alla registrazione dei marchi. Un'opportuna segnalazione del radicamento dell'imperativo di disponibilità nelle scelte di vertice pro-concorrenziali operate dal diritto dell'Unione è in Trib. UE 22 maggio 2014 (Nona Sezione), caso «Exact», cit., par. 56.

²⁸⁷ Sulla base di questa enunciazione è stata ritenuta conforme alla previsione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU una misura che priva gli operatori interessati del Friuli della facoltà di utilizzare il termine Tocai, in presenza di altra denominazione Tocaj per qualità diverse di uve e di vino ungheresi, alla fine di un periodo transitorio sufficientemente lungo (13 anni), posto che esisterebbero menzioni alternative, come Trebbianello e Sauvignonasse, ritenute idonee a sostituire adeguatamente la denominazione: Corte di Giustizia 12 maggio 2005, causa C-347/03, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) c. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, caso «Tocai». In termini conformi v. Corte di Giustizia 13 dicembre 1994, causa C-306/93, in *Racc.* I, 5555 ss., caso «Winzersekt», par. 22, che ebbe a sancire il divieto di impiegare la dizione «méthode champenoise» al termine di un periodo transitorio di cinque anni; in senso conforme Trib. UE 3 luglio 2013 (Terza Sezione), caso «Alpharen/Alpha D3», cit., par. 45. Sul tema della possibilità di imporre il c.d. *plain packaging* dei prodotti da fumo, proibendo l'impiego degli elementi figurativi dei marchi corrispondenti, visto come limitazione delle prerogative positive ma non negative dei titolari dei marchi, v. E. BONADIO, *Plain Packaging of tobacco products under EU intellectual property law*, cit., 599 ss. Così anche, con riferimento all'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali, Trib. UE 30 gennaio 2014 (Ottava Sezione), causa T-495/11, Michael Streng c. UAMI e Fulvio Gismondi, caso «Parametrica/parameta», par. 38 e 26, che ammette

Se non che poi la riconduzione del marchio alle garanzie costituzionali apprestate a favore della proprietà deve far i conti con un'importante differenza che sussiste fra i segni, che appartengono, come ricordava Ascarelli, alla «nomenclatura della realtà», da un lato, e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale, dai brevetti al diritto d'autore alle altre creazioni ibride che si collocano fra la tecnologia e l'estetica, dall'altro. Nell'assetto che conosciamo dalla fine dell'Ottocento, la giustificazione della tutela del brevetto si trova nella suo carattere di bene pubblico. L'invenzione, data la sua natura di bene pubblico, è inconsumabile e suscettibile di possesso plurimo e solidale ed è quindi suscettibile di appropriazione da parte di qualunque terzo; cosicché, in assenza di giuridica protezione, non sussisterebbe un incentivo sufficiente all'attività inventiva. È per evitare questo fallimento del mercato che il diritto attribuisce all'inventore un'esclusiva sull'invenzione e in questo modo garantisce al titolare del brevetto profitti monopolistici che, in assenza di tutela, quegli non potrebbe conseguire, incentivando così l'investimento in ricerca e sviluppo²⁸⁸. A sua volta la tutela del diritto d'autore aggiunge a questo tipo di ragioni, che attengono a un calcolo di costi e benefici economici, una ragione ulteriore, di natura non economica, che consiste nello stimolo alla produzione e alla disseminazione di creazioni estetiche e intellettuali destinate ad accrescere la ricchezza culturale e rappresentativa delle nostre comunità²⁸⁹.

Nel caso dei marchi e dei segni distintivi d'impresa la situazione è però ben diversa²⁹⁰. Non si avverte in questo caso un rischio di sottoproduzione di entità linguistiche; e pertanto il contributo che la società si può attendere dalla concessione dell'esclusiva va ricercato su di un piano diverso dall'incentivazione di un'offerta carente delle entità protette (qui: i segni). Esso è stato tradizionalmente

limitazioni al diritto di proprietà intellettuale – nella specie un marchio – proporzionali all'obiettivo di consentire, attraverso una traduzione dotata della necessaria chiarezza, il rispetto dei principi del contraddittorio e della parità delle armi.

²⁸⁸ In questo senso, con riferimento a tutti i diritti di proprietà intellettuale (diversi dai marchi), P. DAVID, *Le istituzioni della proprietà intellettuale e il pollice del Panda: brevetti, diritti d'autore e segreti industriali nella teoria economica e nella storia*, in G. Clerico-S. Rizzello (a cura di) *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, Cedam, Padova, 1998, 9 ss. in particolare 24 ss. e 28 ss. Con riferimento specifico ai brevetti R. MAZZOLENI-R.R. NELSON, *Economic Theories about the Benefits and Costs of Patents*, in XXXI *Journal of Economic Issues* 1998, 1031 ss. nonché K. ARROW, *Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention*, in *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*, National Bureau Committee for Economic Research, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1962, 609 e, per uno sforzo di revisione delle spiegazioni tradizionali, J. LERNER, *The Patent System in a Time of Turmoil*, in *The WIPO Journal* 2010, 28 ss.

²⁸⁹ Sulla specificità del fondamento della tutela del diritto d'autore v. in particolare, oltre ai richiami contenuti nel mio *Il diritto d'autore*, in N. Abriani-G. Cottino-M. Ricolfi (a cura di), *Diritto industriale*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2001, 352 ss., N.W. NETANEL, *Copyright and a Democratic Civil Society*, in 106 *Yale L. J.* 1996, 283 ss.

²⁹⁰ Come è avvertito a partire da premesse culturali anche molto diverse: v. G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, cit. e W.M. LANDES-R. POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, cit., 271 ss.

ricercato sul piano dell'interesse collettivo alla distinzione delle iniziative su mercati concorrenziali in tutti suoi aspetti²⁹¹: l'abbassamento dei costi di ricerca dei beni a carico dei consumatori, l'incentivo all'offerta di una combinazione fra prezzo e qualità che soddisfi il pubblico, la selezione delle imprese più efficienti²⁹². E l'opinione non è solo un *topos* dottrinale: quando la giurisprudenza comunitaria sente il bisogno di andare alle radici del fondamento della tutela, non manca di reperirlo nell'interesse alla distinzione dell'iniziativa e ai benefici che ne derivano sul piano concorrenziale e, dunque, in vista del benessere dei consumatori. Proprio nell'ambito di quest'ordine di idee, essa ripete che “posto che la funzione principale del marchio d'impresa è quella di contraddistinguere prodotti e servizi provenienti da imprese diverse, allo scopo di garantire all'utilizzatore finale o al consumatore l'identità dell'origine degli uni e degli altri, tale scopo immediato e specifico dei marchi non rappresenta altro che una tappa lungo il percorso che giunge all'obiettivo ultimo, ossia garantire un regime di concorrenza reale nel mercato interno”²⁹³. Né si tratta solo di retorica; come mostra la Corte UE, quando suggerisce che la tutela del marchio, costituendo un elemento essenziale del sistema della concorrenza non falsata che il diritto dell'Unione intende istituire, non ha lo scopo di proteggere il titolare del marchio da pratiche che sono intrinseche al gioco della concorrenza e in particolare contro la pubblicità su internet attuata a partire dalle parole chiave che proponga agli utenti della rete “alternative” rispetto ai beni contraddistinti dai marchi corrispondenti²⁹⁴.

Nel diritto della proprietà intellettuale, a ciascuna modalità di contribuzione all'interesse collettivo delle diverse entità protette corrisponde un ambito di tutela correlato: ed è lecito ipotizzare che la protezione del segno contro il rischio di confusione sia primariamente correlata all'interesse collettivo alla distinzione e ai suoi corollari²⁹⁵.

Le difficoltà iniziano quando ci si domandi quale tipo di contribuzione giustifichi la tutela allargata dei marchi notori, e, più in generale, quei profili di disciplina che trovano la propria ragion d'essere nella giuridica tutela della funzione

²⁹¹ O, forse ancor più esattamente, dell'interesse collettivo alla produzione di informazioni (veicolate dal marchio) che determinano la distinzione delle medesime iniziative: così, finemente, A. KUR, *Strategic Branding*, cit., 191 ss.

²⁹² V. *supra*, §§ 7-8.

²⁹³ Così le Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 13 giugno 2002, nel caso «Arsenal», cit., par. 42. E v. anche i par. 16 e 17 delle Conclusioni dello stesso Avvocato generale nella causa C-273/00, Ralf Sieckman c. Deutsches Patent-und Markenamt, in *Racc.* 2002, I, 11737 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4763, caso «Sieckmann» (“Il marchio è un segno la cui funzione è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese ... Tale distinzione è necessaria affinché il consumatore o l'utilizzatore finale possano scegliere in tutta libertà tra le molteplici opzioni di cui dispone e favorire, in tal modo, la libera concorrenza sul mercato”).

²⁹⁴ Corte UE del 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 57-58.

²⁹⁵ Come sottolineano, pur da prospettive diverse, P. SPADA, *Il “vendicatore del pubblico”*, in *Il dir. ind.* 2007, 143 ss. e C. GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, cit., 665.

pubblicitaria del segno²⁹⁶. Già in linea di principio, si è visto come la misura dell'investimento pubblicitario non costituisca di per sé titolo per il conseguimento di quelle protezioni che si valgono della tecnica dell'esclusiva e quindi sottraggano risorse alla libera disponibilità del gioco concorrenziale. D'altro canto, come si è ricordato in precedenza²⁹⁷, l'analisi economica e le evidenze empiriche più recenti paiono mostrare che i nuovi assetti giuridici possano trovare un fondamento razionale suscettibile di apprezzamento solo fin al punto in cui essi apprestino una tutela allargata di tipo negativo, contro il pregiudizio al carattere distintivo e alla rinomanza del marchio anteriore; mentre paiono invece andare oltre il segno e contribuire a un irrigidimento protezionistico quelle impostazioni – fra cui vanno annoverate anche la disciplina comunitaria e italiana – che estendono la protezione allargata fino a ricomprendere in essa i fenomeni di approfittamento parassitario.

La difficoltà si aggraverebbe se il nostro sistema di tutela della proprietà industriale richiedesse, come avviene nel caso degli Stati Uniti, una specifica legittimazione costituzionale di ciascuna forma di attribuzione dell'esclusiva²⁹⁸. Così non sembra essere, anche se si allarghi la visuale dalle norme costituzionali interne a quelle comunitarie e sovranazionali, incorporate nella nostra Carta per la via dell'art. 11 Cost. come anche lungo i percorsi che si sono poc'anzi illustrati. Cosicché pare che si possa argomentare che le scelte del legislatore, pur prive di copertura costituzionale sotto il profilo della garanzia e della promozione di quella particolare specie di proprietà intellettuale che sono marchi e segni distintivi di impresa, non per questo ancora siano sospette di illegittimità costituzionale.

E tuttavia sembra che possa anche argomentarsi che questa collocazione, non contraria al dato costituzionale ma anche priva di specifica copertura a questo livello, non sia destinata a rimanere senza conseguenze quando si profili il compito di contemperare gli interessi del titolare del marchio che siano preordinati non alla distinzione della sua iniziativa ma alla valorizzazione dell'investimento pubblicitario con i possibili interessi contrapposti di terzi. Quali possano essere questi interessi contrapposti, è presto detto: sotto un profilo economico, essi attengono all'interesse all'apertura concorrenziale dei mercati; sotto quello extramercatistico, alla salvaguardia dei valori della libertà di espressione. Entrambi i profili si iscrivono in posizioni che per contro risultano munite di specifica salvaguardia costituzionale, sia sul piano interno (rispettivamente: artt. 41 e 117.2. lett. e) Cost. e art. 21 Cost.) sia sul piano europeo (rispettivamente: artt. 101 e 102 TFUE; artt. 10 CEDU e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE). Su ciascuno di essi si

²⁹⁶ V. *supra*, § 7 C).

²⁹⁷ Al § 8.

²⁹⁸ Sull'importanza per il sistema nordamericano della non riconducibilità dei marchi alla previsione costituzionale della clausola 8 della Sec. 8 dell'art. 1 della Costituzione, già riconosciuta a partire dai c.d. *Trade-Mark Cases*, 100 US 82 (Sup. Ct. 1879), v. B.A. JACOBS, *Trademark Dilution on the Constitutional Edge*, cit., 171 ss.

tornerà a tempo debito²⁹⁹; epperò fin da ora è dato di apprezzare le ragioni che possono suggerire una lettura costituzionalmente orientata delle previsioni interne e sovranazionali cui è affidato il contemperamento degli interessi in gioco.

²⁹⁹ *Infra* ai §§ 128.3, 130.2-130.5, 134.2, 136.3, 139.3, 140.3, 140.6 e 141.3. Questa impostazione conduce, come meglio si vedrà in quella sede, a privilegiare soluzioni che operino il bilanciamento di interessi sul piano dell'interpretazione delle libere utilizzazioni, piuttosto che su quello della nozione di uso rilevante ai fini dell'accertamento della contraffazione; anche se all'integrale applicazione di questa linea guida si oppone la circostanza, sulla quale si tornerà a tempo debito, che la disciplina delle libere utilizzazioni è costruita in Europa non come clausola generale ma come elenco di ipotesi tassative.