



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

Capitolo Quarto

Gli impedimenti relativi e i motivi di nullità relativa

Sommario: 36. La “relativizzazione” degli impedimenti e dei motivi di nullità derivanti da diritti anteriori confliggenti: diritto comunitario e italiano. – *Sez. I. Il conflitto con altri marchi registrati anteriori.* – 37. I tre tipi di conflitto con marchi registrati anteriori (e con i marchi a essi assimilati): generalità. – 38. La nozione di marchi registrati “anteriori”. Le coordinate geografiche e temporali del conflitto. La prova dell’uso del marchio anteriore – 39. Il giudizio sulla presenza di impedimenti e di motivi di nullità della registrazione e la valutazione della contraffazione: punti di contatto e di distacco. – 40. Il primo tipo di conflitto. *A)* La doppia identità di segni e di beni e il pregiudizio ‘presunto’ alle funzioni del marchio. – 41. *B)* La nozione di doppia identità. – 42. Il secondo tipo di conflitto. *A)* Il “rischio di confusione per il pubblico” come effetto. – 43. *B)* La nozione di pubblico interessato. – 44. *C)* I fattori rilevanti ai fini della valutazione del rischio di confusione e la loro sequenza. – 45. *D)* Il doppio confronto. – 46. *E)* Il confronto fra i marchi. Somiglianza visiva, fonetica e concettuale: i tre livelli del confronto – 47. (*Segue*). *F)* I marchi complessi. – 48. (*Segue*). *G)* Il carattere distintivo degli elementi comuni dei marchi oggetto di confronto e del marchio anteriore. – 49. (*Segue*). *H)* Il confronto dei marchi nella prospettiva del diritto italiano. – 50. *I)* Il confronto fra i beni. – 51. (*Segue*). *L)* I criteri del confronto. – 52. (*Segue*). *M)* La nozione di affinità in diritto italiano – 53. (*Segue*). *N)* La nozione di “somiglianza” in diritto comunitario – 54. *O)* Il rischio di confusione quanto all’origine come condizione specifica della tutela. Nozione; profili astratti e concreti di valutazione. – 55. (*Segue*). *P)* Il rischio di confusione e il suo “perimetro”: la confusione potenziale. – 56. (*Segue*). *Q)* Il rischio di confusione e la sua “periferia”. La confusione “a ritroso” e le coordinate temporali (rinvio). – 57. (*Segue*). *R)* Il rischio di associazione. – 58. (*Segue*). *S)* Gli altri fattori pertinenti ai fini della valutazione del rischio di confusione. – 59. (*Segue*). *T)* Il rischio di confusione: la sua misura e prova; sindacabilità in sede di legittimità. – 60. Il terzo tipo di conflitto. *A)* La genesi delle norme e la loro evoluzione interpretativa. – 61. *B)* Le funzioni giuridicamente tutelate del marchio nel terzo tipo di conflitto. – 62. *C)* La nozione di “marchi che godono di notorietà” (e “di rinomanza”). – 63. (*Segue*). *D)* Le coordinate geografiche della nozione di notorietà (rinvio). – 64. *E)* La struttura delle norme. Il pubblico interessato – 65. *F)* L’identità o somiglianza dei marchi. – 66. *G)* La “registrazione per prodotti o servizi non simili”. – 67. *H)* Le condizioni specifiche del terzo tipo di conflitto: generalità. – 68. *I)* La prima condizione specifica: il pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore. – 69. *L)* La seconda condizione specifica: il pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore. – 70. *M)* La terza condizione specifica: l’indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. – 71. *N)* Carattere eccezionale della disciplina del terzo conflitto? – 72. Il conflitto con i diritti “assimilati” ai marchi anteriori registrati. – 73. *A)* I marchi “notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6bis CUP”. – 74. *B)* La registrazione effettuata dall’agente o rappresentante del titolare di cui all’art. 6septies CUP. – *Sez. II. Il conflitto con segni distintivi di impresa e altri diritti ante-*

riori di terzi. – 75. Il conflitto con i diritti anteriori di terzi. – 76. Il conflitto con altri segni distintivi di impresa anteriori nel regolamento sul marchio comunitario. – 77. Il conflitto con altri segni distintivi di impresa anteriori nel diritto italiano: *A)* I marchi non registrati anteriori. – 78. (*Segue*). *B)* Il marchio preusato localmente. – 79. (*Segue*). *C)* Il conflitto con una ditta, insegna o nome a dominio anteriori. – 80. Il conflitto con ritratti, nomi e altri diritti esclusivi anteriori nel diritto comunitario e italiano. – 81. Il conflitto con altri diritti anteriori di terzi: *A)* Il ritratto. – 82. (*Segue*). *B)* Il nome. – 83. (*Segue*). *C)* I nomi, segni ed emblemi “civili” notori (della cultura, dello spettacolo, della politica, dello sport). – 84. (*Segue*). *D)* Il diritto d’autore, i diritti di proprietà industriale e gli altri diritti esclusivi. – 85. La convalida dei marchi registrati nel diritto nazionale e nel diritto comunitario. – 86. I presupposti della convalida. – 87. Le conseguenze della convalida. – 88. Le tecniche di soluzione del conflitto fra i diritti anteriori e la registrazione: impedimenti alla registrazione, motivi di nullità e azione di rivendicazione. – 89. L’azione di rivendicazione nel diritto italiano dei marchi. – 90. Il divieto di registrazione in mala fede.

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

36.1. *Le determinanti dell’evoluzione normativa verso la relativizzazione: coesistenza fra marchi comunitari e diritti nazionali, “moralizzazione” e competenze regolatoria.* Fin qui si sono esaminati gli impedimenti assoluti che si oppongono alla valida registrazione di un segno come marchio. Si è visto che tanto per il diritto comunitario quanto per quello nazionale questi impedimenti – che attengono alla stessa idoneità dell’entità a costituire segno, alla capacità distintiva del segno o alla sua liceità – rilevano già in fase di registrazione e possono essere poi fatti valere anche in sede giudiziaria da chiunque vi abbia interesse e quindi *in primis* da chi sia convenuto in giudizio come contraffattore. Infatti, se la registrazione è dichiarata invalida, viene meno la stessa base dell’azione del titolare del marchio e il preteso contraffattore va assolto dall’azione contro di lui intentata.

La situazione è però diversa quando si considerino altri fattori che, pur potendo anch’essi mettere in questione la validità di una registrazione di marchio, tuttavia attengono al conflitto fra il marchio medesimo e anteriori marchi, segni distintivi o diritti di terzi. Con riguardo a queste ipotesi, nell’architettura del marchio comunitario si trova fin dall’inizio una scelta assai netta: i diritti anteriori di terzi possono essere fatti valere, per opporsi alla registrazione di un marchio con essi confliggente¹ o per farne dichiarare l’invalidità, se registrato², non da chiunque vi abbia interesse ma solo dai titolari dei diritti considerati da queste norme. In queste ipotesi vengono così accolte le nozioni di impedimento relativo e di nullità relativa (così recitano espressamente le rubriche degli artt. 8 e 53 r.m.c.).

Invece, nella tradizione del diritto dei marchi italiano, la nozione di nullità

¹ Art. 41 r.m.c.

² Art. 53, parr. 1 e 2, r.m.c. in collegamento alle lett. b) e c) del par. 1 dell’art. 56.

relativa era sconosciuta fino a pochi anni fa e precisamente fino all'adozione del d.lgs. n. 447/1999. A partire da quella data l'assetto normativo è però mutato. Nel corso della procedura di registrazione, ai sensi dell'art. 177 c.p.i.³, sono legittimati a far valere gli impedimenti con la modalità dell'opposizione solo (alcuni fra) i soggetti titolari del diritto anteriore confliggente fatto valere. Del pari, di fronte al giudice ordinario gli impedimenti consistenti in un conflitto con i diritti anteriori di terzi menzionati dal nuovo testo dell'art. 122.2 c.p.i. possono essere fatti valere come motivi di nullità relativa soltanto dai titolari dei diritti anteriori confliggenti⁴.

Questa scelta è stata operata allo scopo dichiarato di adeguare la nostra normativa al Protocollo dell'Accordo di Madrid⁵. Si è però giustamente rilevato come il d.lgs. n. 447/1999 abbia anche colto l'occasione per avvicinare il nostro assetto a quello delineato dal regolamento sul marchio comunitario⁶; e l'opzione è stata confermata dal Codice.

Spesso si è sottolineato come questa soluzione corrisponda a istanze di "moralizzazione" nelle azioni giudiziarie a tutela dei marchi⁷. Il rilievo è senz'altro

³ "Sono legittimati all'opposizione: a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza; c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8".

⁴ "L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto".

⁵ Il d.lgs. n. 447/1999 è stato in effetti adottato per dar attuazione alla delega contenuta nella l. 12 marzo 1996, n. 169, Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'intesa di Madrid. Sul Protocollo v. *supra*, § 3 B). Sulla irretroattività della previsione introdotta dal d.lgs., che avrebbe per oggetto solo i marchi successivi alla sua entrata in vigore, v. Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, Florence Fashion Jersey Ltd. c. Valentino s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 5341, caso «Valentino»; in senso opposto però App. Milano 4 dicembre 2012, Biondi Santi s.p.a. c. Jacopo Biondi Santi FIBS s.r.l. e Jacopo Biondi Santi e Azienda Agraria Greppo – Biondi Santi s.r.l. e Franco Biondi Santi, in corso di pubblicazione su *Giur. ann. dir. ind.*, caso «Biondi Santi».

⁶ In questo senso v. già P. SPADA, *Postilla: opposizione alla registrazione e azione di nullità della registrazione*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, 343 ss., a 344; 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. a 105 e 107, ove anche a 94 l'esatto rilievo secondo cui l'introduzione dell'opposizione non pare "a rigore imposta" dal Protocollo. In effetti, l'art. 3.1 della l. n. 169/1996 assegna al d.lgs. il fine di evitare «disparità di trattamento» fra i richiedenti un marchio nazionale e internazionale in sede di registrazione; ma la svolta favorevole alla relativizzazione degli impedimenti e delle cause di nullità è andata ben oltre, investendo anche il piano giurisdizionale della nullità. A quest'ultimo riguardo v. P. FRASSI, *Nullità assoluta e relativa del marchio. Osservazioni in margine al d.lgs. 1999/447*, in *Riv. dir. ind.* 2000, I, 162 ss. a 166-167.

⁷ Sulle quali v., per tutti, P. SPADA, *La nullità del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1994, I, 615 ss. a 631.

condivisibile; tuttavia esso da solo non basta a dar conto delle ragioni più profonde dell'evoluzione normativa.

In effetti, nella scelta operata nel 1999 sta anche una risposta ai problemi che derivavano dalla circostanza che in ogni momento dato risultano ufficialmente registrati molti più marchi di quanti non vengano effettivamente usati. Si tratta di un'occorrenza del tutto comprensibile: invero, anche se il diritto nazionale e comunitario colpisce con la sanzione della decadenza la mancata utilizzazione del marchio per un certo periodo di tempo⁸, raramente la decadenza viene constatata con un formale provvedimento amministrativo o giudiziario. All'interno dei Registri ufficiali dei marchi si formano così veri e propri cimiteri di marchi, dotati ancora di una propria consistenza cartacea ma non più vitali (si è parlato così anche di "fantasmi di marchi")⁹. Ora, in passato, quando la presenza di marchi anteriori poteva essere fatta valere da chiunque, questo stato di cose poteva creare degli inconvenienti importanti: infatti, era consentito al contraffattore di invalidare il marchio fatto valere contro di lui solo perché avesse saputo scovare nel registro dei marchi anteriorità, magari remote e talora addirittura mai effettivamente usate, che toglievano la novità al marchio contro di lui azionato.

Oggi la situazione è profondamente cambiata sotto questo profilo con la svolta operata dal nostro legislatore con il d.lgs. n. 447: visto che l'azione di nullità è riservata al solo titolare del diritto anteriore medesimo, il contraffattore non può più ricorrere a questa comoda scappatoia per sfuggire alla sua responsabilità. In questo senso si può a buona ragione dire che la modifica legislativa abbia operato una "moralizzazione" delle regole relative alla contraffazione. E tuttavia sarebbe errato pensare che questa sia stata l'unica o la principale ragione dell'innovazione normativa. A ben vedere, infatti, alla base dell'opzione favorevole alla relativizzazione di questa serie di impedimenti e motivi di nullità stanno motivazioni ulteriori, che partono dal diritto comunitario e che si prolungano anche sul piano dell'ordinamento nazionale.

Basta infatti fermarsi a riflettere un momento, per avvedersi che, una volta operata la scelta di vertice secondo la quale la tutela dei marchi comunitari sarebbe stata destinata a coesistere senza limiti di tempo con quella dei marchi e degli altri segni distintivi nazionali¹⁰, era parso operativamente impensabile che i diritti

⁸ Oggi cinque anni ininterrotti: in tema v. *infra*, § 93.

⁹ Per l'originaria formulazione di questo argomento v. R. FRANCESCHELLI, *Cimiteri e fantasmi di marchi*, in *Riv. dir. ind.* 1974, I, 5 ss. A partire da Cass. 24 luglio 1981, n. 4780, Claudio e Francesco Gargiulo e Peter Pan s.a.s. di Luisa d'Errico c. Ismene de Benedetti, in *Giur. ann. dir. ind.* 1378, caso «Peter Pan», si era apportato un rimedio, solo parziale, peraltro, all'assetto, sancendo che il marchio anteriore di terzi avrebbe inficiato la validità della registrazione successiva solo se ancor valido al momento del deposito del marchio successivo.

¹⁰ In argomento v. già §§ 3 C) e 73 C). Sulla motivazione della scelta v. il *Memorandum sulla creazione di un marchio CEE* adottato dalla Commissione il 7 luglio del 1976, Supplemento 8/78 al *Bollettino delle Comunità europee*, parr. 64 ss. In argomento v. 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.

nazionali anteriori eventualmente confliggenti potessero essere fatti valere da qualunque soggetto e senza limitazioni per impedire la registrazione di un marchio comunitario o farlo dichiarare invalido dopo la registrazione. Ci si era infatti resi conto che ben poche domande di marchio comunitario e ben pochi marchi comunitari registrati sarebbero potuti sopravvivere se chiunque avesse potuto attaccarli semplicemente rovistando fra i milioni di segni distintivi in precedenza registrati o dotati di validità generale grazie al loro uso in uno qualsiasi degli Stati membri. Si è quindi adottata la soluzione secondo la quale i diritti nazionali anteriori confliggenti possono essere sì fatti valere contro un marchio comunitario, ma solo dal titolare del diritto medesimo¹¹ e non da terzi diversi da questi. Questa, e non la “moralizzazione”, è la ragione profonda per la quale la loro presenza è stata concepita come impedimento relativo e come motivo di nullità relativa dei marchi comunitari¹².

Per i diritti nazionali, ancorché armonizzati comunitariamente, una scelta corrispondente non costituiva, a stretto rigore, una via obbligata, almeno da un punto di vista giuspositivo. Infatti, l'art. 4 della direttiva comunitaria n. 89/104 offre un elenco dei diritti anteriori confliggenti, anche nazionali, che possono costituire impedimento alla registrazione di un marchio nazionale successivo; e tuttavia non ricollega necessariamente a essi una qualificazione in termini di impedimenti relativi o una disciplina concepita sul modello della nullità relativa, cui consegna la limitazione della legittimazione a farla valere¹³. D'altro canto dal punto di vista della politica del diritto vi erano ragioni non trascurabili che potevano opporsi a una «svolta» in direzione della relativizzazione di questi impedimenti e motivi di nullità dei marchi nazionali. Invero, ci si poteva fondatamente domandare se fosse opportuno lasciare il terzo titolare di un diritto anteriore arbitro assoluto della validità o dell'invalidità dei marchi posteriori confliggenti. E ciò sulla base di una buona ragione: in linea di principio, che un marchio successivo sia confondibile o meno con un marchio o un segno distintivo anteriore dovrebbe essere questione che interessa non solo i rispettivi titolari, ma anche – e forse prima ancora – il pubblico dei consumatori, tant'è che nel nostro sistema si era sempre riconosciuta la legittimazione a far valere la nullità della registrazione di un marchio non solo a favore di chiunque vi abbia interesse ma anche del pubblico ministero¹⁴.

¹¹ Sul ruolo svolto dal requisito concorrente della prova dell'uso nel quinquennio anteriore v. *infra*, § 38.2.2.

¹² Al precedente § 13 si sono esaminati i vantaggi e gli svantaggi comparativi che questa soluzione comporta nel rapporto fra le imprese maggiori e minori.

¹³ E v. il par. 5 dell'art. 4 che prevede che l'eventualità che il consenso del “titolare del marchio di impresa anteriore o di un diritto anteriore ... alla registrazione del marchio di impresa posteriore” possa rimuovere l'impedimento sia lasciata alla libera scelta degli Stati membri. Sul punto v. in particolare G. SENA, *Nullità assoluta o relativa per difetto di novità del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1994, I, 639 ss.

¹⁴ V. il testo dell'art. 59 l.m. prima delle modifiche del 1999. Del resto, per la stessa ragione il diritto britannico ha fino a tempi recenti affidato all'Ufficio il compito di far valere anche gli impedimenti che il regolamento sul marchio comunitario qualifica come relativi: L. JAESCHKE, *The Quest for a Superior Registration System for Registered Trade Marks in the United Kingdom and the Eu-*

In questa prospettiva, ben si poteva far valere l'argomento secondo cui il contraffattore, nell'azionare un'antiorità non sua per provocare la dichiarazione di invalidità del marchio sulla base del quale è chiamato in giudizio, non si limiterebbe a perseguire il proprio privato (e magari poco lodevole) interesse a sfuggire alle conseguenze del proprio illecito ma agirebbe anche come meritorio paladino dell'interesse pubblico, quando riuscisse a eliminare dal mercato un marchio successivo che viene contro di lui azionato e che però è non solo invalido ma anche produttivo di confusione del pubblico.

Certo è che il nostro legislatore post-1997 non ha seguito questo modo di ragionare.

Ed anche in questo caso è verosimile che esso si sia risolto a questa scelta non soltanto per 'moralizzare' il regime della contraffazione, quanto perché esso ha esattamente preso atto della circostanza che la richiesta di marchi nazionali da parte degli operatori economici sarebbe stata drasticamente disincentivata, se i marchi nazionali fossero rimasti più vulnerabili di quelli comunitari dal punto di vista della presenza di anteriorità confliggenti. Quindi, con l'adozione del d.lgs. n. 447/1999, il legislatore interno ha deciso di accorciare le distanze fra il marchio comunitario e quello nazionale, prendendo ad esempio l'architettura degli impedimenti relativi e della nullità relativa accolta pochi anni prima dal regolamento sul marchio comunitario.

Questo sviluppo costituisce un'altra, eloquente illustrazione dell'operare del principio della competizione regolatoria: il diritto nazionale dei marchi non può offrire uno strumento di tutela accentuatamente deteriore rispetto a quello comunitario, se non si vuole che il primo venga abbandonato dagli interessati a favore del secondo¹⁵.

D'altro canto, prevedendo che siano i titolari dei diritti anteriori arbitri di decidere se far valere la propria anteriorità o anche, se credono, di prestare il proprio consenso all'altrui successiva registrazione, il diritto nazionale ha al contempo operato un'altra opzione significativa. Esso ha abbracciato anche sotto questo profilo il principio della libera disponibilità del diritto di marchio, che, come si è visto¹⁶, costituisce una delle direttrici fondamentali dell'evoluzione

ropean Union, in *EIPR* 2008, 25 ss. a 26. Anche Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, causa T-414/05, NHL Enterprises BV c. UAMI e Glory & Pompea, caso «LA Kings», par. 71, ha ricordato che peraltro esiste anche un interesse pubblico a che venga evitato un rischio di confusione fra marchi identici o simili.

¹⁵ V. già *supra*, §§ 2 B) (dove peraltro si è considerato un fenomeno di rafforzamento del contenuto della tutela del diritto di proprietà industriale, mentre qui nel testo si fa riferimento a un fenomeno di riduzione della vulnerabilità dei titoli di protezione), 19.1, 21 E) e *infra*, §§ 60 e 85.2. Pare sotto questo profilo significativo che, già prima delle innovazioni normative del 1999, la dottrina avesse iniziato a propugnare una 'relativizzazione' per via interpretativa delle cause di nullità previste dalla normativa italiana, valorizzando alcune norme strategiche, gli artt. 25 e 22.1 l.m., nel frattempo introdotte dalla Novella del 1992: v. P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit. a 623 ss. e G. SENNA, *Nullità assoluta o relativa per difetto di novità del marchio*, cit.

¹⁶ V. già *supra*, § 7 C).

normativa recente e che attesta il progressivo riconoscimento legislativo dell'investimento pubblicitario incorporato nel marchio. In questa prospettiva il conflitto vertente sul marchio è in effetti concettualizzato nei termini squisitamente privatistici di una questione che concerne solo gli imprenditori concorrenti interessati al segno e non il pubblico dei consumatori. Secondo la previsione del par. 3 dell'art. 53 r.m.c. "il marchio comunitario non può essere dichiarato nullo se il titolare del diritto di cui ai parr. 1 e 2 dà espressamente il suo consenso alla registrazione di tale marchio prima della presentazione della domanda di nullità o della domanda riconvenzionale" formulata nel corso di un giudizio di contraffazione¹⁷.

Al legislatore nazionale, come in precedenza a quello comunitario, non è peraltro sfuggito che, lasciando l'iniziativa dell'azione di nullità nelle mani dei soli titolari dei diritti anteriori confliggenti, si sarebbe moltiplicato il rischio della coesistenza di segni confondibili sul mercato e, quindi, di confusione o di inganno del pubblico. Esso ha però ritenuto che questo rischio possa essere fronteggiato con strumenti che si collocano piuttosto che sul piano della validità dei marchi su quello della liceità delle modalità del loro uso. Cosicché coerente con l'opzione favorevole alla relativizzazione degli impedimenti e dei motivi di nullità è apparsa la scelta – già accennata, e sulla quale si tornerà a tempo debito –¹⁸ di localizzare i meccanismi di protezione del pubblico dei consumatori non sul piano genetico, dell'opposizione alla registrazione e della sua invalidazione, ma su quello, funzionale, dell'uso. Infatti, se la coesistenza ingannevole di marchi confondibili oggi non conduce necessariamente alla invalidità di quello successivo, resta comunque possibile a chiunque vi abbia interesse fare dichiarare la decadenza dell'uno, dell'altro o di entrambi.

36.2. *Impedimenti assoluti e relativi: punti di contatto e di distacco.* L'evoluzione appena descritta ha dunque istituito una divaricazione importante fra la disciplina degli impedimenti assoluti e relativi, in particolare dal punto di vista della legittimazione a farli valere. Come si è visto, la ragione di questa divergenza sta nella natura degli interessi, rispettivamente pubblici e privati, generali e particolari, sottesi alle due serie di impedimenti. Naturalmente, la disciplina degli impedimenti non è limitata alla questione della legittimazione; ed, in assenza di previsioni espresse, come ad es. quella relativa a questo aspetto¹⁹, non sempre è facile stabilire a priori quali profili della disciplina delle due serie di impedimenti siano comuni e quali invece siano specifici. Così, ci si può chiedere se la nozione di consumatore la cui percezione viene presa in considerazione ad es. per stabilire se una determinata entità sia segno e, posto che sia segno, sia dotata di carattere di-

¹⁷ Sulle questioni che si possono profilare con riguardo all'impatto degli accordi di coesistenza fra marchi confondibili v. *infra*, § 58.5 in relazione al procedimento di registrazione, § 105.2 in relazione alla decadenza per decettività e §§ 195-196.

¹⁸ In argomento v. *infra*, § 107.3 e già *supra*, § 7 D). E v. al riguardo l'intuizione di P. SPADA, *La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» fra vecchio e nuovo diritto*, in *Riv. dir. civ.* 1993, II, 435 ss. a 445 ss.

¹⁹ Su altre differenze fra la disciplina degli impedimenti assoluti e quella degli impedimenti relativi dal punto di vista procedurale v. § 17.3.

stintivo²⁰ in tema di impedimenti assoluti, sia la stessa che viene impiegata per accertare quale sia l'elemento dominante comune a due marchi posti a confronto in un procedimento di opposizione, e, quindi, in materia di impedimenti relativi²¹. Può altresì essere necessario verificare se il marchio di cui sia richiesta la registrazione, composto di elementi che di per sé sarebbero descrittivi o comunque non avrebbero carattere distintivo, possa conseguire il carattere distintivo di cui difetti grazie alla combinazione degli elementi in questione; e la verifica può essere richiesta tanto al fine valutare se ricorra un impedimento assoluto alla registrabilità del segno²² sia per valutare, nella prospettiva degli impedimenti relativi, se la combinazione così risultante sia nuova rispetto a un marchio anteriore che contenga solo uno degli elementi così qualificati²³. È del pari logico domandarsi se le nozioni di segni descrittivi, di carattere distintivo, originario e anche acquisito, come anche di capacità distintiva, che tutte trovano una precisa collocazione in materia di impedimenti assoluti²⁴, valgano anche per gli impedimenti relativi e, se sì, con quali adattamenti²⁵. E quanto all'acquisto del carattere distintivo, ci si può

²⁰ In argomento v., anche per i necessari distinguo, già *supra*, § 19.3.

²¹ In argomento v. *infra*, § 47.

²² In argomento v. già *supra*, § 25.

²³ Ad es. nel rapporto fra il successivo marchio "Ecoblue" rispetto al marchio "Blue", a proposito del quale v. Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, causa T-281/07, ecoblue AG c. UAMI e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, caso «Ecoblue»: in argomento v. *infra*, § 47. In argomento v. G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 2013, 226 che sembra assumere l'omogeneità dei due piani di valutazione (senza peraltro un'argomentazione specificamente riferita alla questione).

²⁴ In argomento v. già *supra*, §§ 20-26.

²⁵ In argomento v. *infra*, §§ 47-48 e 58. La questione è affrontata da Trib. UE 17 ottobre 2012 (Quinta Sezione), causa T-485/10, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG c. UAMI e J.C. Ribeiro, SPGS, SA, caso «Miss B/Miss H», par. 27 ss., che ai fini della verifica dell'impedimento relativo impiega la definizione di "carattere descrittivo" accolta dalla giurisprudenza in materia di impedimenti assoluti, richiamando Trib. primo grado CE 19 novembre 2009, causa T-234/06, Giampietro Torresan c. UAMI e Klosterbrauerei Weissenhohe GmbH & Co. KG, in *Racc.* 2009, II, 4185 ss., caso «Cannabis»; in senso opposto Trib. UE 9 settembre 2011 (Prima Sezione), causa T-274/09, Deutsche Bahn AG c. UAMI e DSB, caso «IC4/ICE e IC», par. 41 ss., che ritiene che il trasferimento dei criteri impiegati ai fini della verifica dell'impedimento assoluto sul piano degli impedimenti relativi costituirebbe una violazione della previsione dell'art. 41 r.m.c.; e, seppur incidentalmente, da Trib. primo grado CE 12 luglio 2006, causa T-277/04, Vitakraft Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG c. UAMI e Johnson's Veterinary Products, caso «Vitacoat», par. 55, che, pur ritenendo che il fatto che l'espressione "Vita" sia stata registrata per certi beni (shampoo per animali domestici) stia a indicare che non ricorre l'impedimento assoluto dell'assenza di carattere distintivo o della descrittività di cui alle lett. b) e c) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c., conclude che, sul piano degli impedimenti relativi, questo non implichi ancora che l'elemento comune ai due segni "vita" debba considerarsi dominante nei marchi posti a confronto "Vitakraft" e "Vitacoat". Il tema non è affrontato esplicitamente da Trib. UE 28 giugno 2011 (Seconda Sezione), causa T-482/09, ATB Norte SL c. UAMI e Bricocenter Italia s.r.l., caso «Brico Center Città/Centros de Bricolage BricoCentro»; ma si ha l'impressione che il rilievo secondo il quale il termine "brico" non sarebbe direttamente descrittivo dei servizi relativi al bricolage ma allusivo, accolta in materia di impedimenti relativi (al par. 39), stenterebbe a trovare cittadinanza sul piano degli impedimenti assoluti. E lo stesso vale per il carattere descrittivo dell'espressione "carrera", corsa, negato in rela-

domandare se i fattori che vengono in considerazione per fornire la prova del conseguimento di un *secondary meaning* idoneo a superare l'originario difetto di capacità distintiva valgano anche al fine di valutare l'acquisto di un carattere distintivo rilevante ai fini dell'apprezzamento di un rischio di confusione.

Non è possibile fornire una risposta univoca a questi quesiti. Possono tuttavia soccorrere alcune notazioni iniziali.

zione a scarpe in sede di impedimento relativo da 28 gennaio 2014 (Seconda Sezione), causa T-600/11, Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG c. UAMI e Carrera s.p.a., caso «Carrera Panamericana/Carrera», par. 45. Forse una chiave di soluzione sta nella posizione espressa da Trib. UE 27 novembre 2014 (Settima Sezione), causa T-154/11, Cantina Broglie 1 S.r.l. c. UAMI e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, caso «Ripassa Zenato/Ripasso», par. 25 ss.: è sufficiente che il segno «ripasso» sia descrittivo per alcuni fra gli ambienti interessati per costituire un impedimento alla registrazione di un marchio comunitario; tuttavia ciò non significa che, in relazione alla registrazione *nazionale* del marchio costituito da tale medesimo segno in capo allo stesso richiedente il marchio comunitario, non si debba attribuire carattere distintivo al segno nel conflitto fra il marchio nazionale stesso e una domanda di marchio simile, posto che, ai fini dell'impedimento relativo e dell'opposizione, la descrittività andrebbe commisurata al pubblico interessato nel suo complesso, par. 39 ss.

Sotto questo profilo sembra muoversi con particolare cautela Trib. UE 16 luglio 2014 (Quarta Sezione), causa T-36/13, Erreà Sport s.p.a. c. UAMI e Antonio Facchinelli, caso «Antonio Bacione e due rombi intrecciati/errea e due rombi intrecciati», par. 34 ss., che, nel valutare il carattere distintivo di un segno figurativo, costituito dalle figure geometriche di rombi intrecciati, in un procedimento di opposizione, usa espressioni che ricordano in qualche misura il parametro adottato per la valutazione corrispondente in materia di impedimenti assoluti (in forza del quale la forma deve «discostarsi notevolmente»: § 23.2.2) ma sono diversamente formulate (non sarebbe sufficiente un certo grado di fantasia occorrendo un carattere particolarmente inventivo o sorprendente perché il carattere distintivo intrinseco della forma faccia passare in secondo piano l'elemento denominativo). Va d'altro canto considerato che la valutazione può essere riferita all'apprezzamento del pubblico rilevante in un solo Stato membro sul piano degli impedimenti relativi (come è avvenuto nel caso deciso da Trib. UE 16 ottobre 2014 (Quinta Sezione), causa T-297/13, Junited Autoglas Deutschland GmbH c. UAMI e Beldron Hungary Kft – Zug Branch, caso «United Autoglas/Autoglass», par. 28 ss.), mentre sul piano degli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio comunitario successivo occorre avere riguardo al pubblico di tutti gli Stati membri. Il tema è ulteriormente complicato dalla circostanza che la giurisprudenza comunitaria insiste a tenere distinti il carattere distintivo (i) dell'elemento comune ai due marchi confrontati; e (ii) del marchio anteriore; e inoltre (iii) il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore ai fini dell'accertamento della somiglianza da un lato e del rischio di confusione dall'altro: sul punto v. § 48.1.

Sul carattere distintivo di un'espressione descrittiva nella lingua di uno Stato membro, che però non è generalmente nota nel Paese di registrazione v. nella prospettiva degli impedimenti assoluti Corte di Giustizia 9 marzo 2006, causa C-421/04, Matratzen Concord GmbH c. Hukla Germany SA, caso «Matratzen II» e 28 aprile 2004, causa C-3/03 P, Matratzen Concord GmbH c. UAMI, in *Racc.* 2004, I, 3657, caso «Matratzen», par. 40 ss. e Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord GmbH c. UAMI e Hukla Germany SA, in *Racc.* 2002, II, 4335 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4611, caso «Matratzen», par. 54 ss. nonché, con qualche precisazione relativa al livello di conoscenza della lingua straniera rilevante ai fini del giudizio di descrittività, Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, causa T-405/05, Powerserv GmbH c. UAMI, caso «Manpower», par. 76 e 89 e nella prospettiva degli impedimenti relativi Trib. UE 10 ottobre 2012 (Settima Sezione), causa T-569/10, Bimbo SA c. UAMI e Panrico, caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», par. 63 ss. (confermata sul punto da Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), causa C-591/12 P., Bimbo SA c. UAMI e Panrico SA, caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», par. 27).

In prima approssimazione, pare che si debba tenere presente che fra gli impedimenti assoluti e quelli relativi non ricorrono differenze funzionali così grosse da collocarli in universi concettuali diversi. Con riguardo alla percezione del consumatore, pare che si debba ritenere che in linea di principio essa vari a seconda del tipo di beni di cui si discute, ad es. in ragione della maggiore o minore qualificazione professionale del pubblico interessato per i beni in questione, non a seconda del carattere assoluto o imperativo dell'impedimento preso in considerazione; e questa constatazione dovrebbe aprire la strada a una considerazione in larga misura unitaria del tema nella prospettiva degli uni e degli altri impedimenti²⁶. A conferma di questa ipotesi si potrebbe anche menzionare la circostanza che il richiamo al carattere globale della valutazione e all'impressione complessiva prodotta dal marchio, che si vedrà essere cruciale nell'apprezzamento del rischio di confusione²⁷, trovano piena cittadinanza anche in materia di impedimenti assoluti, ad es. ai fini della valutazione del carattere distintivo della forma di un bene o della descrittività di una locuzione²⁸ e della individuazione delle caratteristiche essenziali di una forma ai fini della valutazione del ricorrere del primo fra gli impedimenti speciali a questa relativi²⁹. La regola secondo la quale ai marchi costituiti dai nomi di persona si applicano gli stessi criteri di valutazione del carattere distintivo impiegati per le altre categorie di marchi, che vale per gli impedimenti assoluti³⁰, va seguita anche con riferimento agli impedimenti relativi³¹.

È tuttavia anche vero che già in linea generale ogni segmento normativo deve essere oggetto di autonoma considerazione in ragione delle particolari finalità sottese alla specifica previsione della cui applicazione si tratta. Così, restando all'esempio appena considerato, si potrà ricordare che la nozione di pubblico che viene presa in considerazione ai fini dell'individuazione dei marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume non è perfettamente sovrapponibile a quella impiegata anche in settori finitimi, attinenti agli altri impedimenti assoluti³². È dun-

²⁶ Per un'applicazione, implicita, di questo approccio v. G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, in *Il dir. ind.* 2007, 121 ss.

²⁷ § 44.2.

²⁸ In questo senso v. Trib. primo grado CE 3 dicembre 2003, causa T-305/02, Nestlé Waters France c. UAMI, in *Racc.* 2003, II, 5207 ss., in *Giur. ann. dir. ind.* 4617 e in *Foro it.* 2004, IV, 131 ss., caso «bottiglia trasparente Perrier», parr. 39 e 41. Nello stesso senso Trib. primo grado CE 5 marzo 2003, causa T-194/01, Unilever NV c. UAMI, in *Racc.* 2003, II, 383 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4614, caso «forma a ghiaia di prodotto per lavapiatti», par. 54.

²⁹ Corte UE 18 settembre 2014 (Seconda Sezione), causa C-205/13, Hauck GmbH c. Stokke AS, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik e Peter Opsvik A/S, caso «sedia per bambini Tripp Trapp», par. 21.

³⁰ Corte di Giustizia 16 settembre 2004, causa C-404/02, Nichols plc c. Registrar of Trade Marks, in *Racc.* 2004, I, 8499 ss., caso «Nichols», parr. 25-27.

³¹ Trib. UE 8 luglio 2010, causa T-30/09, Engelhorn KgaA c. UAMI e The Outdoor Group Ltd., caso «peerstorm/Peter Storm», par. 76.

³² Sul tema v. già *supra*, § 31.2 e, con riguardo alle altre ipotesi di divergenza delle regole che attribuiscono rilievo alla percezione del pubblico interessato ai fini della valutazione degli impedimenti assoluti, §§ 19.3 e 34.2 (con riguardo agli stemmi, emblemi e altri simboli di Stati e, rispettivamente, di organizzazioni intergovernative).

que a maggior ragione legittimo attendersi anche qualche “scarto” fra la nozione di pubblico interessato a seconda che questa sia impiegata nel contesto dell’interpretazione di un impedimento assoluto o di un impedimento relativo; e che lo stesso possa valere anche per altre nozioni chiave, come quelle di carattere distintivo o descrittivo del marchio, di marchio complesso, e così via; e che tuttavia l’analisi delle possibili divergenze di significato possa pur sempre prendere le mosse dall’assunto, del tutto ragionevole, che esista un terreno comune fra nozioni corrispondenti impiegate in materia di impedimenti assoluti e relativi³³.

È questo del resto l’approccio seguito dall’orientamento giurisprudenziale, piuttosto diffuso, che provvede all’accertamento dell’acquisto di carattere distintivo del marchio anteriore (o di un suo elemento) per verificare se questo influisca sulla somiglianza fra i marchi posti a confronto³⁴ o dei corrispondenti beni³⁵, come anche sul rischio di confusione quanto all’origine che ne derivi³⁶ impiegando gli stessi parametri che vengono utilizzati per verificare se gli impedimenti assoluti possano essere superati dal *secondary meaning*³⁷.

³³ Per un esempio v. l’accertamento del tasso di descrittività e, conversamente, di carattere distintivo dell’elemento figurativo rappresentato da una matassa di lana intrecciato condotto da Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, causa T-99/06, Phildar c. UAMI e Comercial Jacinto Parera SA, caso «Fildor/Phildar», in *Racc.* 2009, II, 164 ss., par. 41 s. Dal canto suo Trib. UE 13 settembre 2010, causa T-366/07, The Procter & Gamble Company c. UAMI e Prestige Cosmetics s.p.a., caso «P&G Prestige Beaute/Prestige», parr. 65 e 75 ss. desume dal carattere laudativo del segno “prestige” una sua descrittività che lo rende di minore rilievo sul piano del confronto con un segno complesso che include lo stesso termine e dell’accertamento del rischio di confusione. Un’altra enunciazione è in Trib. primo grado CE 13 ottobre 2009, causa T-146/08, Deutsche Rockwool Mineralwoll HmbH & OHG c. UAMI e Redrock Construction s.r.o., caso «Redrock/Rock», par. 48 ss. ove anche al par. 55 una ripresa ai fini dell’accertamento di un impedimento relativo dell’argomento, collaudato in materia di impedimenti assoluti (v. *supra*, § 23.1), secondo cui la circostanza che un termine possa avere una pluralità di significati non esclude che esso abbia carattere descrittivo in relazione a una delle sue accezioni possibili.

³⁴ Sui due profili, concettualmente distinti, v. *infra*, §§ 47 e 48.

³⁵ V. *infra*, §§ 53.

³⁶ V. *infra*, §§ 58.1. Ma v. anche § 50.2 e 62.3.

³⁷ In questo senso Trib. UE 13 marzo 2013 (Prima Sezione), causa T-553/10, Bides SL c. UAMI e Manasul Internacional SL, caso «farmasul/manasul», parr. 68, 70 e 72. Trib. primo grado CE 12 marzo 2008, causa T-332/04, Sebiràn SL c. UAMI e El Coto de Rioja SA, caso «Coto d’Arcis», parr. 47 ss. e 12 luglio 2006, caso «Vitacoat», cit., par. 35 (ove viene citato un precedente canonico sull’acquisto del carattere distintivo in materia di impedimenti assoluti, Corte di Giustizia 4 maggio 1999, cause C-108/97 e C-109-97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH c. Boots- und Segelzubehör Walter Huber e Franz Attenberger, in *Racc.* 1999, I, 3819 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4043, caso «Windsurfing Chiemsee», par. 24, dando per scontata l’omogeneità dei due accertamenti).

Non sempre l’impostazione accolta in relazione ai diversi profili di rilevanza dell’acquisto del carattere distintivo è omogenea. V. ad es. Trib. primo grado CE 7 settembre 2006, causa T-168/04, L.&D, SA c. UAMI e Julius Sämann Ltd., in *Racc.* 2006, II, 2699 ss., caso «Aere Limpio», che per un verso ipotizza al par. 85 che i parametri per accertare l’acquisto del *secondary meaning* possano non coincidere con quelli impiegati per l’accertamento dell’acquisto di carattere distintivo ai fini della valutazione del rischio di confusione; per altro verso dà per scontato al par. 73 che i principi relativi all’uso di un marchio come componente di altro marchio accolti in materia di *secondary*

Va peraltro rilevato che il parallelismo fra i due ordini di valutazioni appare ben lungi dall'essere perfetto. Infatti, è sicuro che, alla base dell'apprezzamento di alcuni impedimenti assoluti, in particolare attinenti al carattere descrittivo del segno, alla sua mancanza di carattere distintivo e al conseguimento di un *secondary meaning* idoneo a superare l'uno o l'altro impedimento, stanno considerazioni di interesse generale attinenti all'imperativo di disponibilità, che perseguono l'obiettivo di rendere coerente il diritto dei marchi con la finalità di una concorrenza non falsata e che postulano che taluni segni possano essere utilizzati liberamente da tutti gli operatori economici³⁸. Ora, la Corte di Giustizia ha però escluso che l'imperativo di disponibilità possa costituire uno dei fattori pertinenti che vanno presi in considerazione per operare una valutazione globale del rischio di confusione fra i segni in sede di apprezzamento della contraffazione e in termini più generali ha negato con nettezza che l'imperativo di disponibilità si lasci trasporre dal piano degli impedimenti assoluti a quello della tutela³⁹. Se, come appare ragionevole, questa presa di posizione, operata sul piano della contraffazione può estendersi al piano degli impedimenti e dei motivi di nullità relativi⁴⁰, ne consegue che le neppure le valutazioni compiute a questi ultimi fini possono essere orientate dall'imperativo di disponibilità che invece sta alla base degli impedimenti assoluti corrispondenti.

Anche sotto altro profilo la circostanza che gli impedimenti assoluti costituiscono limiti posti nell'interesse pubblico al perseguimento dell'interesse privato dell'impresa alla distinzione della propria iniziativa economica, mentre gli impedimenti relativi concretizzano un conflitto intersoggettivo, può avere conseguenze di rilievo sul piano dell'interpretazione delle norme. Si può infatti ipotizzare, come invero si è ipotizzato, che per gli impedimenti assoluti valga un principio di stretta interpretazione⁴¹, mentre per gli impedimenti relativi vi potrebbero essere spazi per un'interpretazione analogica idonea a portare ad emersione interessi privati all'invalidazione della registrazione successiva equiordinati agli altrettanto privati interessi del richiedente⁴².

meaning (su cui v. *supra*, § 26 A) possano essere estesi all'accertamento dell'acquisto di carattere distintivo ai fini della valutazione del rischio di confusione. In argomento v. *amplius* § 58.1.

³⁸ Sul tema v. già *supra*, § 22.

³⁹ Corte di Giustizia 10 aprile 2008, causa C-102/07, Adidas AG e Adidas Benelux BV c. Marca Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV e Vendex KBB Nederland BV, in *Racc.* 2008, I, 2439 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5469, caso «Adidas III», par. 30; in argomento v. però anche *infra*, § 121. Questa posizione sarebbe maggiormente condivisibile se, prima di stabilire se un marchio anteriore costituisca impedimento alla registrazione di un marchio successivo o sua contraffazione, venisse sempre condotta la verifica che esso effettivamente sia stato validamente registrato: in questo caso, si potrebbe assumere che l'imperativo di disponibilità abbia avuto modo di esplicitare la propria funzione pro-concorrenziale già su questo piano preliminare. Purtroppo, il raccordo fra il due piani è difettoso nel diritto comunitario, perché, per le ragioni esaminate già *supra*, al § 17.4, assai spesso i profili attinenti alla validità del marchio nazionale anteriore non possono essere considerati nel procedimento di opposizione a marchio comunitario.

⁴⁰ Sui rapporti fra le norme sulla novità e quelle sulla contraffazione v. *amplius infra*, § 39.

⁴¹ V. *supra*, § 19.2.

⁴² Per un esempio v. *infra*, § 79.5.

Certo, con una presa di posizione come questa, non viene ancora fornita una risposta specifica a tutti i profili nei quali il quesito è suscettibile di trovare articolazione⁴³. Viene però indicata una linea direttrice generale, che abbisogna di una sua concretizzazione ogni volta si incontrino nozioni che si collocano a cavallo fra gli impedimenti assoluti e relativi. Si cercherà quindi di fornire soluzioni più circostanziate ogni qual volta il tema abbia occasione di riproporsi⁴⁴.

36.3. *Il quadro internazionale*⁴⁵. L'ordinamento comunitario e interno si sono trovati a operare le proprie scelte relative agli impedimenti alla registrazione all'interno di un quadro internazionale che lascia notevoli margini di libertà⁴⁶.

Qualche limitazione agli spazi di libertà lasciati dalla fonte internazionale proviene dall'ultima proposizione dell'art. 16(1) TRIPs, secondo cui i diritti derivanti da un marchio registrato "non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né compromettono la facoltà dei membri di concedere diritti in base all'uso". A ben vedere, questa previsione non solo facoltizza ma in una certa misura obbliga gli Stati membri a operare un qualche riconoscimento dei "diritti anteriori" rispetto a un marchio registrato o in corso di registrazione. Si deve a questo riguardo operare una distinzione a seconda che i "diritti anteriori" che non debbono essere pregiudicati nascano da marchi registrati o, in alternativa, da diritti confliggenti anteriori che trovano la propria base giuridica nell'uso invece che nella registrazione.

Nel primo caso, occorre considerare che per salvaguardare l'ampiezza dei diritti esclusivi conferita dall'art. 16(1) parte prima e seconda e dall'art. 16(3) TRIPs ai marchi registrati anteriori deve a essi essere riservato un corrispondente potere invalidante rispetto alle registrazioni successive⁴⁷; con la conseguenza che il potere invalidante spettante alla registrazione anteriore dovrà essere calibrato a seconda che i segni e i beni siano identici o simili, ai sensi dell'art. 16(1) prima parte, che i segni e i beni siano identici, ai sensi dell'art. 16(1) seconda parte o che

⁴³ Per un esempio interessante v. Trib. UE 17 aprile 2013 (Seconda Sezione), causa T-383/10, Continental Bulldog Club Deutschland eV c. UAMI, caso «Continental», par. 58, secondo cui il principio della irrilevanza delle modalità di commercializzazione dei beni contraddistinti dal marchio programmate dal titolare ai fini dell'apprezzamento della somiglianza dei beni nel giudizio di confondibilità – su cui v. § 50.2 – varrebbe anche ai fini dell'apprezzamento della descrittività del segno in sede di valutazione degli impedimenti assoluti.

⁴⁴ V. ad es. §§ 48.1 e 58.

⁴⁵ In argomento v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, Wolters-Kluwer, The Hague, 2006, 213, 236 ss., 253 ss., 266 ss. e 282 ss.; G.E. EVANS, *Recent developments in the protection of trademarks and trade names in the EU: from conflict to coexistence*, in 97 *TMR* 2007, 1008 ss. Per profili particolari v. anche A. VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il dir. ind.* 2007, 7 ss., 11.

⁴⁶ Sul punto v. già § 19.1.

⁴⁷ Nel testo si assume che operi un parallelismo fra il diritto esclusivo di un marchio registrato anteriore e il suo potere invalidante nei confronti di una registrazione successiva; in argomento v. però per le necessarie messe a punto il successivo § 39 (nonché i §§ 76(ii) e (iv), 77.3, 77.4, 79.2, 79.6; 91.1, 98.2, 100, 157.2 che però si riferiscono al rapporto fra *ius excludendi* e potere invalidante in relazione ai segni distintivi di impresa non registrati).

il marchio anteriore sia “notorio” ai sensi dell’art. 6*bis* della CUP nella sua versione innovata dall’art. 16(3) TRIPs⁴⁸.

Diverso è il caso nel quale il diritto anteriore confliggente sia solamente fondato sull’uso. In questa seconda ipotesi, in linea di principio bisogna partire dal presupposto secondo il quale le previsioni dei TRIPs in quanto tali non dettano una salvaguardia minima per i segni distintivi di fatto. Infatti, secondo le parole finali art. 16(1) TRIPs, ricollegare o meno diritti in base all’uso, ad es. a favore di marchi di fatto, è una prerogativa che resta attribuita ai singoli ordinamenti degli Stati membri. Se quindi ci si domanda se il riconoscimento della tutela dei “diritti anteriori” di fatto debba concretarsi in un diniego di registrazione di domande di marchio successive confliggenti o in un’invalidazione delle registrazioni corrispondenti in forza del diritto internazionale convenzionale, la risposta deve essere negativa, almeno se si rimanga al testo della previsione ora citata. E questa conclusione vale anche se ci si ponga la domanda, diversa ma collegata, se ai titolari dei “diritti anteriori” di fatto competa perlomeno il diritto di proseguire nell’uso e in tal modo di coesistere con la registrazione successiva confliggente.

Una valutazione diversa si impone però quando la previsione venga letta in congiunzione con la disposizione dell’art. 2(2) TRIPs, che prevede che gli Stati membri si conformino agli artt. 1-12 e 19 della CUP⁴⁹. Ora, fra queste disposizioni molte, come si vedrà più specificamente⁵⁰, apprestano apposita tutela ad alcuni particolari “diritti anteriori”. Così è nel caso della ditta o nome commerciale che, alla stregua dell’art. 8 CUP è “protetta in tutti i Paesi dell’Unione senza obbligo di deposito o di registrazione”, o del marchio “notoriamente conosciuto” di cui all’art. 6*bis*.

Quanto al nome commerciale, la giurisprudenza formatasi all’interno del meccanismo di risoluzione delle dispute dell’OMC ha chiarito che, anche se i TRIPs non dedicano a esso un apposito titolo, tuttavia essi lo annoverano fra le categorie di diritti di proprietà intellettuale che trovano diretta tutela all’interno dell’architettura dell’accordo⁵¹. La salvaguardia così garantita dai TRIPs sembra riferirsi non solo alla possibilità della coesistenza di una ditta anteriore confliggente con una successiva registrazione di marchio ma anche, in presenza dei necessari presupposti, alla preclusione alla registrazione del titolo successivo o alla sua invalidazione. Resta però che anche questa tutela, quanto all’intensità dell’uso e al grado di riconoscimento della notorietà del segno da parte del pubblico interessato

⁴⁸ Anche se queste tre ipotesi in linea di massima corrispondono ai tre tipi di conflitto che verranno esaminati ai §§ 37 ss., si avrà modo di segnalare nel corso della trattazione corrispondente le convergenze e le divergenze che esistono al riguardo fra le norme convenzionali e il diritto comunitario (v. §§ 62.4 e 72.3).

⁴⁹ In argomento v. già § 3 B).

⁵⁰ V. *infra*, §§ 62.4 e 73.

⁵¹ V. il *Report* dell’Appellate Body dell’OMC del 2 gennaio 2002, WT/DS176/AB/R., parr. 326-341, che sotto questo profilo riforma il Panel del 6 agosto 2001, U.S. – Sec. 211 Omnibus Appropriations Act of 1998, punto 8.41.

richiesti, è ancorata a presupposti determinati non dalle fonti internazionali ma dal diritto nazionale applicabile⁵².

Questa limitazione non vale tuttavia con riguardo all'art. 6bis visto che il marchio "notoriamente conosciuto", che senza dubbio rientra fra le categorie di proprietà intellettuale direttamente considerate dai TRIPs e anzi è oggetto di un'apposita disciplina data dall'art. 16(2) e (3) TRIPs; e con riguardo all'art. 6septies, per il quale vale la prima delle due considerazioni che precedono. Anche se su questi profili si dovrà a tempo debito ritornare⁵³, occorre fin da ora rilevare che i presupposti e i lineamenti della tutela di questi ultimi segni sono disegnati direttamente dal diritto internazionale convenzionale e che il diritto comunitario e il diritto nazionale armonizzato comunitariamente sono soggetti all'obbligo di conformare la loro disciplina agli obblighi internazionali. Né sfuggirà in proposito che tali obblighi in particolare si riferiscono al caso in cui questi segni vengano in considerazione come "diritti anteriori" ai sensi dell'ultima proposizione dell'art. 16(1) TRIPs. Non si può quindi negare che, almeno sotto questo profilo, esista una tutela minima dei diritti anteriori di fatto delineata direttamente dalle norme internazionali.

Dal canto suo, il legislatore comunitario riconosce ai legislatori degli Stati membri ampi margini di libertà nel configurare i presupposti della tutela e del potere invalidante dei segni di fatto⁵⁴.

36.4. *Impedimenti e nullità relativi nel diritto comunitario e nazionale: parallelismi e divergenze.* Abbiamo già avuto occasione di segnalare che, tanto nel diritto nazionale quanto in quello comunitario, l'area dell'opposizione alla registrazione non coincide con quella della nullità relativa che può essere fatta valere davanti al giudice o allo stesso UAMI e di sottolineare come a loro volta gli impedimenti relativi che possono essere fatti valere in fase di registrazione con il meccanismo dell'opposizione alla stregua del diritto nazionale non coincidano perfettamente con quelli previsti dal diritto comunitario⁵⁵.

Nell'opposizione nazionale possono essere fatti valere solo gli impedimenti relativi attinenti alla presenza di diritti anteriori confliggenti di terzi basati su marchi anteriori, identici per beni identici o di marchi identici o simili per beni identi-

⁵² In questo senso 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», parr. 86 ss. che, testualmente, si riferisce (par. 89) al diritto alla prosecuzione della coesistenza della ditta anteriore rispetto alla registrazione successiva di marchio, ma che logicamente parrebbe potere essere estesa all'invalidazione del titolo successivo; analogamente Trib. primo grado CE 10 maggio 2006, causa T-279/03, Galileo International Technology LLC e altri c. Commissione delle CE, in *Racc.* 2006, II, 1291 ss., caso «Galileo», parr. 55-59, che nega la tutelabilità della ditta sulla base del solo collegamento dell'art. 8 CUP in relazione ai TRIPs in assenza di prova sul contenuto delle norme interne di attuazione del precetto convenzionale. Sul tema dei limiti all'applicazione diretta delle norme TRIPs da parte dei giudici comunitari v. *supra*, § 9. A proposito della competenza comunitaria a individuare i presupposti che rendono puramente locale l'uso di una ditta anteriore v. *infra*, § 76.

⁵³ In argomento *infra*, §§ 62.4, 72 e 73.

⁵⁴ In argomento *infra*, § 76.

⁵⁵ V. §§ 15.3 e 17.4 rispettivamente.

ci o affini, registrati o in corso di registrazione, come anche su diritti al ritratto, al nome o a segni notori extramercantili⁵⁶.

L'opposizione comunitaria è per un verso più ampia di quella nazionale, perché considera non solo i titolari di marchi anteriori identici per beni identici, marchi identici o simili per beni identici o simili, registrati o in corso di registrazione⁵⁷, ma anche i titolari di marchi, registrati o in corso di registrazione, che godono di notorietà⁵⁸, i titolari di marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'art. 6bis CUP⁵⁹ o registrati indebitamente da un agente o rappresentante⁶⁰, i titolari di marchi non registrati o di altri segni usati nella normale prassi commerciale⁶¹, che invece nel corso del procedimento nazionale di registrazione non possono interloquire. Per altro verso, il raggio dell'opposizione comunitaria è più ristretto: i titolari di diritti anteriori confliggenti relativi al ritratto, al nome e a segni notori extramercantili, che hanno titolo all'opposizione nella registrazione nazionale, non possono viceversa valersi dell'opposizione nel procedimento comunitario e per far valere i propri diritti debbono attendere che sia intervenuta la registrazione⁶². (Si osservi peraltro che, nei casi in cui un motivo di opposizione può essere fatto valere anche come motivo di nullità relativa, i rispettivi presupposti coincidono perfettamente, di tal che l'interpretazione degli uni può essere trasposta agli altri e viceversa)⁶³.

Anche sul piano dei motivi di nullità relativa, il diritto nazionale esibisce notevoli divergenze rispetto a quello comunitario; e non manca di introdurre un'ipotesi residuale di nullità⁶⁴ e l'istituto della rivendica⁶⁵. Sulle ragioni di questi disal-

⁵⁶ V. il riferimento, all'art. 176.5 c.p.i., a «gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'art. 12, 1° comma, lett. c) e d), ... e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'art. 8».

⁵⁷ Art. 41, par. 1, lett. a), r.m.c. in collegamento all'art. 8, parr. 1 e 2. Sull'individuazione di queste ipotesi v. *infra*, §§ 40-59.

⁵⁸ Art. 41, par. 1, lett. a), r.m.c. in collegamento all'art. 8, par. 5. Sull'individuazione di quest'ipotesi v. *infra*, §§ 60-71.

⁵⁹ Art. 41, par. 1, lett. a), r.m.c. in collegamento all'art. 8, parr. 1 e 2, lett. c). Sull'individuazione di quest'ipotesi v. *infra*, § 73.

⁶⁰ Art. 41, par. 1, lett. b), r.m.c. in collegamento all'art. 8, par. 3, r.m.c. Sull'individuazione di quest'ipotesi v. *infra*, § 74.

⁶¹ Art. 41, par. 1, lett. c), r.m.c. in collegamento all'art. 8, par. 4. Sull'individuazione di quest'ipotesi v. *infra*, §§ 75-76.

⁶² Artt. 53, par. 2 e 56, par. 1, r.m.c. Le ragioni di questa distinzione sono già illustrate ai parr. 94 ss. del *Memorandum sulla creazione di un marchio CEE*, cit. La compresenza dell'opposizione amministrativa e dell'azione giurisdizionale di nullità con riferimento ai marchi nazionali, da un lato, e dell'opposizione amministrativa, dell'azione di annullamento pure essa amministrativa come anche della domanda riconvenzionale di nullità con riferimento ai marchi comunitari, dall'altro lato, pongono sul tappeto questioni importanti – e talora delicate – sull'efficacia di giudicato delle pronunce corrispondenti, che sono state esaminate *supra*, ai §§ 16.1 e 17.6.

⁶³ Così, con riferimento alla corrispondenza fra la lett. a) del par. 1 dell'art. 53 r.m.c. e la lett. b) del par. 1 dell'art. 8 r.m.c. Trib. UE 18 giugno 2013 (Settima Sezione), causa T-338/12, *Rocket Dog Brands c. UAMI e Julius-K9 bt*, caso «K9 Products/K9», par. 14. Sul punto v. anche § 38.2.

⁶⁴ Art. 19.2 c.p.i.

lineamenti, che rendono più incerta la geometria della materia e la linearità di una trattazione che si proponga di esaminare in parallelo il diritto nazionale e quello comunitario, si avrà occasione di tornare in questo medesimo capitolo⁶⁶.

Il diritto dei marchi prende in considerazione tre diverse categorie di diritti anteriori che possono ostare alla registrazione di un marchio o determinarne l'invalidità: i marchi anteriori registrati, i segni distintivi di impresa diversi dai marchi anteriori registrati e le altre categorie di diritti esclusivi indicate dalla legge. Esaminiamoli analiticamente.

Sezione I

Il conflitto con altri marchi registrati anteriori

37. I tre tipi di conflitto con marchi registrati anteriori (e con i marchi a essi assimilati): generalità

La presenza di marchi registrati anteriori è di impedimento alla valida registrazione del marchio successivo in tre tipi di situazioni base. Nell'esposizione che segue, si identificheranno i tratti fondamentali dei tre tipi di conflitto per poi illustrare alcuni profili che sono a essi comuni (§§ 38-39). A ciascun tipo di conflitto verrà poi dedicato qualche approfondimento (§§ 40-41; 42-59 e 60-71).

Primo tipo di conflitto. Esso si produce quando il marchio di cui si chiedi la protezione sia identico al marchio anteriore di un terzo e i prodotti o servizi per i quali è stata richiesta la protezione siano a loro volta identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato⁶⁷.

Secondo tipo di conflitto. Esso si produce quando il marchio di cui si chiedi la protezione sia identico o simile al marchio anteriore di un terzo e i prodotti o servizi per i quali è stata richiesta la protezione siano identici o simili a quelli per i quali il marchio anteriore è tutelato⁶⁸.

Nel primo caso, caratterizzato dall'identità sia dei marchi sia dei beni, l'impedimento opera a prescindere dall'accertamento (anche)⁶⁹ del pericolo di confusione nel pubblico dei consumatori. Nel secondo caso si prendono invece in considerazione situazioni nelle quali fra il marchio anteriore del terzo e quello successivo

⁶⁵ Art. 118 c.p.i. Sul limitato parallelismo delle previsioni degli artt. 18 e 24 r.m.c. v. però *infra*, §§ 74.4 e 88-89.

⁶⁶ In argomento v. *infra*, §§ 75.2 e 80.

⁶⁷ Artt. 4, par. 1, lett. a), della direttiva, 12.1, lett. c), c.p.i. e 8, par. 1, lett. a), r.m.c.

⁶⁸ Artt. 4, par. 1, lett. b), della direttiva, 12.1, lett. d), c.p.i. e 8, par. 1), lett. b), r.m.c.

⁶⁹ Sulle ragioni della precisazione cui allude la congiunzione tra parentesi v. *infra*, §§ 41-42.

vi possono essere variazioni di qualche rilievo: il segno successivo può essere solo simile e non identico al precedente; i settori di impiego possono essere solo “affini” (nel linguaggio del legislatore italiano) o “simili” (nel linguaggio del legislatore comunitario) e non identici; e questa semplice somiglianza può riferirsi simultaneamente ai segni e ai prodotti. In quest’ipotesi l’impedimento alla registrazione del marchio successivo non è automatico: ricorre solo quando nel loro complesso i punti di contatto fra i marchi e i beni, rispettivamente, possano provocare una confusione fra il pubblico. Secondo la formula legislativa l’impedimento opera se, a causa dell’identità o della somiglianza del marchio successivo con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione – precisa la formula normativa – comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

Terzo tipo di conflitto. In talune ipotesi particolari la presenza di un marchio registrato anteriore, identico o simile, può essere ostativa della protezione di un marchio successivo anche quando la registrazione di quest’ultimo si riferisca a prodotti o servizi non simili né tantomeno identici a quelli per i quali il marchio anteriore è tutelato. Questa situazione ricorre quando il marchio anteriore “goda di rinomanza”⁷⁰ o “di notorietà”⁷¹ e “l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi” (così la previsione comunitaria, ripetuta, salvo dettagli formali, da quella interna).

È nel secondo tipo di conflitto che si trova il modello-base originario dell’impedimento. Anche prima della riforma del 1992, il marchio più recente era considerato non “nuovo” – e quindi non suscettibile di valida registrazione – quando sul mercato fosse già presente un altro marchio di terzi e il marchio successivo potesse essere considerato confondibile con quello anteriore in forza di una valutazione svolta simultaneamente sui due piani rilevanti, quello del confronto fra i segni e quello del confronto fra i beni⁷². È intuitivo che solo segni che siano quantomeno simili fra di loro possono porsi in rapporto di reciproca interferenza. E il principio di specialità⁷³ voleva che il segno anteriore non esplicasse efficacia invalidante per così dire a 360 gradi, per tutte le classi di beni possibili e immaginabili, ma solo nei limiti merceologici risultanti dalla registrazione prima e dall’uso effettivo dopo: la confusione del pubblico non si sarebbe prodotta quando segni pur identici o simili fra di loro fossero stati impiegati per tipologie di beni merceologicamente distanti.

⁷⁰ Art. 12.1, lett. e), c.p.i.

⁷¹ Art. 8, par. 5, r.m.c.; ma anche art. 4, par. 3, della direttiva.

⁷² Sulle ragioni per le quali nel diritto previgente ci si riferiva al rischio di confusione fra i marchi e non al rischio di confusione quanto all’origine dei beni contraddistinti dai marchi medesimi v. *infra*, §§ 42 e 54.

⁷³ Sul quale v. già § 7.

Tradizionalmente i criteri di giudizio impiegati per stabilire quando un marchio anteriore impedisse la valida registrazione di un marchio successivo (togliendogli la novità) erano enunciati con una formulazione simmetrica a quella adoperata ai fini dell'accertamento della contraffazione del segno anteriore ad opera del segno successivo. Il processo legislativo di rafforzamento della protezione del marchio, su cui ci si è in precedenza soffermati più volte, ha portato a una variazione dei criteri impiegati per l'accertamento della contraffazione; e, con l'intento di mantenere il parallelismo fra il piano della contraffazione e quello della novità, si sono anche allargate in parallelo le ipotesi nelle quali si considera che un marchio anteriore tolga novità a un marchio successivo.

Così si è introdotta un'ipotesi nella quale il marchio anteriore toglie novità a quello successivo a prescindere da un accertamento della confusione. Di qui trae origine la previsione normativa del conflitto del primo tipo. Perché in questo caso si prescinda dall'accertamento di un rischio di confusione per escludere la novità del marchio successivo è apparso evidente: sia i marchi sia i generi di prodotti e di servizi sono in questo caso i medesimi e, si è ritenuto, tanto basta.

Anche la nozione di rischio di confusione è stata ridefinita in termini innovativi: secondo la formula legislativa (sopra riportata per definire il conflitto del secondo tipo), per valutare se ricorra un rischio di confusione nel pubblico deve essere attribuita autonoma considerazione al "rischio di associazione" fra il marchio successivo e quello anteriore. Qui fa la propria comparsa un inciso che ha fatto discutere e sul quale si dovrà tornare più di una volta⁷⁴.

Un vero e proprio salto di qualità rispetto al passato si presenta infine nelle regole apprestate per disciplinare il conflitto del terzo tipo. Qui entra in gioco la nozione di marchio che gode di "notorietà" – secondo il diritto comunitario – o di "rinomanza" – secondo il diritto interno. Con questa espressione non si allude più soltanto a quei marchi che erano stati designati come "celebri" dalla nostra giurisprudenza e *famous, berühmte, de haute renommée* dalle corti degli altri Paesi della Comunità⁷⁵. Nei lavori preparatori comunitari è scomparso l'aggettivo "larga" che qualificava la notorietà; e l'espressione adottata dalla legge italiana è stata prescelta al fine dichiarato di evitare "atteggiamenti interpretativi particolarmente rigorosi". Ora, in quanto il marchio goda di "notorietà" o di "rinomanza", esso può esplicare efficacia anticipatoria ben al di là del tradizionale principio di specialità e, quindi, anche rispetto all'adozione di un marchio successivo ("identico o simile") per prodotti e servizi anche dissimili. In questa ipotesi, il diniego della validità della registrazione può aver luogo anche in assenza di pericolo di confusione e, quindi, ben si può dire, avviene non tanto perché il marchio successivo difetti di capacità differenziatrice sul segmento di mercato prescelto ma perché, dal suo impiego in tale contesto, esso trarrebbe comunque profitto dal capitale di

⁷⁴ In argomento v. *infra*, §§ 57 e 133.2.

⁷⁵ Per una sintesi F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Giuffrè, Milano, 1991 e Gia. GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, Giuffrè, Milano, 1977, nonché, nella dottrina straniera v. T. MARTINO, *Trademark dilution*, Clarendon Press, Oxford, 1996.

investimento pubblicitario incorporato nel primo segno (talora anche a scapito di questo).

La giurisprudenza comunitaria ha poi chiarito che i marchi che godono di rinomanza ricevono protezione – e quindi hanno efficacia invalidante di successive registrazioni – pur in assenza di rischio di confusione in relazione tanto a beni non simili quanto a beni simili⁷⁶. A sua volta, la congiunzione “anche” è stata introdotta nella lett. e) dell’art. 12.1 c.p.i. per chiarire che, anche nel diritto italiano, l’effetto corrispondente si produce in relazione a beni sia non affini sia affini.

Nel suo complesso l’efficacia anticipatoria dei marchi precedentemente registrati si è, quindi, notevolmente accresciuta rispetto al passato. L’innovazione normativa non ha mancato di porre all’ordine del giorno nuove questioni. Prima fra di esse è, naturalmente, quella relativa al rapporto fra le disposizioni che prevedono e disciplinano i tre tipi di conflitto. Si tratta di un raccordo e di un coordinamento, come vedremo, non facile né sul piano che ora interessa del potere invalidante del marchio anteriore, né su quello successivo della tutela. Gli stessi termini della questione sono parsi cambiare notevolmente, col passare del tempo. Inizialmente si era potuto pensare che tra le tre previsioni ci fosse una linea di demarcazione piuttosto netta e che i loro campi di applicazione fossero mutualmente esclusivi, in quanto riferentesi a situazioni fondamentalmente diverse fra di loro⁷⁷: secondo questo approccio a ogni data situazione si sarebbe applicata solo una previsione e non vi sarebbe stata sovrapposizione fra i diversi tipi di conflitto. Ci si è poi avveduti che non è proprio così: la giurisprudenza comunitaria ha, come si è appena ricordato, ritenuto che le norme sul terzo conflitto si applichino anche in caso di identità o di somiglianza dei beni per i quali i due marchi confliggenti siano protetti e ha quindi ammesso un’area importante di sovrapposizione fra il terzo e il secondo conflitto⁷⁸. Un’altra sovrapposizione si è poi delineata fra le norme relative al primo e al terzo conflitto⁷⁹: sul piano della tutela, una volta ritenuto che non si dia contraffazione senza che si abbia un rischio di pregiudizio a una fra le

⁷⁶ V. le sentenze della Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd., in *Racc.* 2003, I, 389 ss., in *Giur. ann. dir. ind.* 4608, in *Il dir. ind.* 2004, 31 ss. con *Commento* di R.S. DE MARCO e in *Giur. comm.* 2004, II, 363 ss. con nota di N. BOTTERO, *Marchi notori, beni affini e usi atipici nella giurisprudenza comunitaria*, caso «Adidas-Fitnessworld» e del 9 gennaio 2003, causa C-292/00, Davidoff & Cie SA e Zino Davidoff SA c. Gofkid SA, in *Racc.* 2003, I, 389 ss., in *Giur. it.* 2003, 283 s. con mia nota *La tutela dei marchi che godono di rinomanza nei confronti della registrazione ed utilizzazione per beni affini nella giurisprudenza della Corte di Giustizia* e in *Giur. comm.* 2003, II, 574-584 con mia nota *Marchi che godono di rinomanza e beni affini nella giurisprudenza comunitaria*, caso «Davidoff/Durfee».

⁷⁷ Anche se questa era l’impostazione prevalente, essa non era unanimemente condivisa: v. ad es., con riferimento alle corrispondenti previsioni della legge inglese, W.R. CORNISH, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 1996, 617 ss., in particolare 624.

⁷⁸ V. §§ 60 e 66.

⁷⁹ V. §§ 61.3 e 130.4.

diverse funzioni tutelate del marchio⁸⁰ ed, inoltre, che il pregiudizio alla funzione pubblicitaria del marchio vada preso in considerazione non solo nel terzo conflitto ma anche nel primo, non si è più potuto eludere la questione se l'impostazione accolta non comportasse la possibilità di una duplicazione ed, in particolare, nei casi di doppia identità non finisse per accordare una tutela che avrebbe dovuto essere riservata ai soli marchi che godono di notorietà⁸¹.

38. *La nozione di marchi registrati "anteriori". Le coordinate geografiche e temporali del conflitto. La prova dell'uso del marchio anteriore*

38.1. *La nozione di marchi registrati "anteriori".* La presenza di uno dei tre tipi di conflitto con marchi registrati anteriori è motivo di opposizione che può essere fatto valere già nel corso del procedimento di registrazione o motivo di nullità che può essere azionato successivamente alla registrazione. Come si è visto, la legittimazione all'opposizione o all'azione di nullità non appartiene a chiunque vi abbia interesse: l'opposizione può essere proposta solo da parte dei titolari dei marchi anteriormente registrati o depositati così come dai loro licenziatari; e lo stesso vale per l'azione di nullità⁸².

38.1.1. *Le coordinate temporali del conflitto.* L'opposizione o l'azione di nullità si basa sui marchi registrati anteriori⁸³. Per stabilire quale dei due marchi registrati in conflitto sia anteriore e quindi prevalga, occorre determinare quale sia la data da prendere come riferimento per ciascuno di essi. Per il marchio oggetto di opposizione, la valutazione va effettuata con riferimento al momento in cui è depositata la domanda di registrazione del marchio, comunitario o nazionale, richiesto. Questo momento deve venire anticipato a una data anteriore, nel caso in cui il richiedente faccia valere una priorità derivante da un deposito precedente⁸⁴, che dia diritto alla c.d. priorità unionista⁸⁵ (si intende nella sua forma "estesa" a tutti gli Stati membri dell'OMC che hanno aderito ai TRIPs)⁸⁶, o dal

⁸⁰ §§ 128-129.

⁸¹ § 130.4.

⁸² Artt. 177.1, lett. a), b) e c) c.p.i. e 41, par. 1, lett. a), r.m.c.; artt. 122 c.p.i. e 56, par. 1, r.m.c.

⁸³ V. la definizione di cui al par. 2 dell'art. 8 r.m.c. e al par. 2 dell'art. 4 della direttiva (e v. § 72). L'esame del ricorrere del conflitto presuppone la prova dell'esistenza di un marchio anteriore ai sensi di questa norma: Trib. UE 27 settembre 2011 (Seconda Sezione), causa T-403/10, Brighton Collectibles, Inc. c. UAMI e Felmar, caso «Brighton/Brighton», parr. 42 ss.

⁸⁴ Artt. 4 c.p.i. e 29-32 r.m.c. Sul rilievo della priorità unionista per l'individuazione della data di 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.

⁸⁵ Sul diritto di priorità dal punto di vista del diritto internazionale, interno e comunitario v. *supra*, rispettivamente §§ 3 B), 1.2, 14 e 17 e *infra*, § 89.2.

⁸⁶ Per le ragioni illustrate *supra*, al § 3 B), 5. Danno attuazione agli obblighi corrispondenti l'art. 4 c.p.i. e l'art. 29 r.m.c.

ricorrere dei presupposti per la c.d. priorità di esposizione (relativa a marchi presentati in occasione di esposizioni internazionali e nazionali ufficialmente riconosciute)⁸⁷.

Contro il marchio richiesto, possono essere fatti valere i marchi registrati, comunitari, nazionali o internazionali, depositati in data anteriore alla data di deposito o di priorità del richiedente medesimo⁸⁸.

Anche qui la data del deposito costituisce il punto di riferimento della valutazione. Gli stessi marchi anteriori possono però, a loro volta, fruire di una priorità: o perché sia invocata la c.d. priorità unionista “estesa”⁸⁹ o perché ricorrano i presupposti per la c.d. priorità di esposizione⁹⁰. In questi casi, si farà capo alla data di priorità del marchio confliggente⁹¹.

Esiste anche un altro modo attraverso il quale il marchio fatto valere con l’opposizione può invocare un’anzianità più antica di quella della sua data di deposito, che è data dalla c.d. preesistenza⁹². Se il marchio comunitario sia opposto a una domanda di registrazione nazionale – qui: italiana –, il marchio comunitario potrà fruire di una rivendicazione di preesistenza nazionale corrispondente, anche quando questo marchio nazionale sia *medio tempore* stato rinunciato o lasciato scadere dal titolare⁹³. Se invece il marchio comunitario sia opposto a una doman-

⁸⁷ Art. 18 c.p.i. e art. 33 r.m.c.

⁸⁸ Art. 4, par. 2, lett. a), direttiva e art. 12.1, lett. c), d) ed e) c.p.i. nonché art. 8, par. 2, lett. a), r.m.c. Nella nozione di marchi anteriori vanno sicuramente ricompresi anche i marchi collettivi: v. 2° comma dell’art. 12 c.p.i. Per le particolarità che caratterizzano il conflitto fra marchi collettivi e individuali v. *infra*, § 204. Il diritto statunitense, invece, in linea di principio risolve il conflitto fra marchi protetti a livello federale sulla base della priorità nell’uso, anche se la regola è stata attenuata a partire dal Trade Mark Revisions del 1988: Ch.R. MCMANIS, *Intellectual Property and Unfair Competition*, Thomson-West, St. Paul, Mn, 2004⁵, 120 ss., 167.

⁸⁹ Art. 4, par. 2, lett. a) e b), direttiva e art. 12.1, lett. c), d) ed e) c.p.i. nonché art. 8, par. 2, lett. a), r.m.c.

⁹⁰ Art. 18 c.p.i. e art. 33 r.m.c.

⁹¹ Con riferimento a entrambi i marchi, del registrante e dell’opponente, vale la regola prevista dall’art. 4 A(3) CUP, secondo cui la priorità è conferita da “ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata nel Paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda”. In argomento E. FERNANDEZ MASIÀ, *El derecho de prioridad unionista como medio para conseguir la internacionalización de la marca*, in *Riv. dir. ind.* 2001, I, 37 ss., 50 s.

⁹² Sul tema v. già *supra*, § 14 e C. RUSCONI, *L’effetto della preesistenza nel sistema del marchio comunitario, ovvero ... e pluribus unum*, in *Riv. dir. ind.* 2001, I, 81 ss., ove ampi richiami, nonché F. GEVERS-D. TATHAM, *The Continuing Story of Seniority Claims by the OHIM in Alicante*, in *EIPR* 1999, 228 ss. In giurisprudenza v. Trib. Milano 3 gennaio 2013 (ord.), *Vibram c. Fila Europe s.p.a. e altri* su cui L.C. UBERTAZZI, *Marchi difensivi e diritto UE*, in *Contratto e impresa/Europa* 2013, 842 ss. e in *Notiziario dell’ordine dei consulenti di proprietà industriale*, ottobre 2013, 11 ss. Sulle ragioni per le quali è problematico far valere la preesistenza di cui all’art. 34 r.m.c. a favore di un marchio comunitario in fase di registrazione e può rendersi necessario ricorrere a una sospensione del procedimento di opposizione (od addirittura a una previa trasformazione del marchio comunitario nel marchio nazionale anteriore, seguita dal rideposito di quello), v. C. RUSCONI, *L’effetto della preesistenza nel sistema del marchio comunitario*, cit., a 107 ss.

⁹³ Art. 4, par. 2, lett. b), direttiva e art. 12.1, lett. c), d) ed e) c.p.i. Il riferimento contenuto nell’art. 12.1, lett. c), d) ed e) c.p.i. a una ‘valida dichiarazione di preesistenza’ consente

da di registrazione anch'essa comunitaria, la preesistenza operante a favore del primo, ancorché relativa a un marchio nazionale del pari rinunciato o lasciato scadere dal titolare, varrà come "marchio anteriore" opponibile alla domanda verso cui si rivolge l'opposizione⁹⁴.

Costituiscono anteriorità anche le semplici domande depositate in data anteriore, sempre che queste poi effettivamente sfocino in una registrazione⁹⁵.

Nel diritto comunitario un marchio registrato che già sia scaduto al momento del deposito della domanda di registrazione successiva in linea di principio non costituisce anteriorità: la scadenza del marchio registrato lo priva dei suoi effetti e quindi anche del suo potere invalidante nei confronti di una registrazione successiva. Questa regola, che dovrebbe essere piana applicazione dei principi, visto che un diritto che è estinto dovrebbe cessare di produrre effetti, è però derogata dal diritto nazionale, che prevede, nel modo che si vedrà, una curiosa ultrattività del marchio scaduto⁹⁶.

38.1.2. *Le coordinate geografiche del conflitto.* Dal punto di vista geografico o territoriale, una precedente registrazione comunitaria, avendo efficacia per definizione estesa a tutta la Comunità, preclude una successiva registrazione sia essa nazionale e quindi con effetto nei singoli Stati membri come, ad es., l'Italia, sia essa comunitaria; perché la preclusione si manifesti basta che il rischio di confusione sussista in un solo Stato membro⁹⁷. Alla stessa stregua, anche una registrazio-

all'opponente di far valere un marchio comunitario con effetto dal deposito di un marchio italiano, ancorché rinunciato o scaduto, giacché, a mente dell'art. 34, par. 2, r.m.c. "l'unico effetto della preesistenza ai sensi del presente regolamento è che il titolare del marchio comunitario, che rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua, continua a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato".

⁹⁴ Art. 8, par. 2, lett. a), r.m.c., secondo C. RUSCONI, *L'effetto della preesistenza nel sistema del marchio comunitario*, cit., 105 ss. Sulla trasformazione di una domanda comunitaria o di un marchio comunitario in marchio nazionale v. artt. 112 ss. su cui *infra*, § 112.

⁹⁵ Art. 4, par. 2, lett. c), direttiva e art. 12, 1° comma, lett. c), d) ed e) e 3° comma, c.p.i. nonché lett. b) del par. 2 dell'art. 8 r.m.c. Questa regola va coordinata con la previsione dell'art. 4 A(3) CUP: costituisce anteriorità opponibile una domanda basata su un priorità straniera, anche se il deposito nazionale sulla quale la priorità è basata sia poi abbandonato o altrimenti improduttivo di effetti, a condizione che la domanda basata su quella priorità dia luogo a registrazione.

⁹⁶ V. *infra*, §§ 38.4 (iii) e 91. Naturalmente, anche nel diritto comunitario il marchio registrato che sia scaduto e non rinnovato può mantenere efficacia invalidante della registrazione successiva, nei limiti in cui esso resti dotato di notorietà sul mercato; in questo caso troverà applicazione la disciplina del conflitto con altri segni distintivi anteriori diversi dal marchio registrato, §§ 76 ss. Nel diritto comunitario, peraltro, un marchio che sia soggetto a decadenza può non invalidare una registrazione successiva: in argomento v. § 99.

⁹⁷ Per la verità, la previsione dettata dall'art. 7, par. 2, r.m.c. per gli impedimenti assoluti (sulla quale v. *supra*, § 25.1) non è richiamata dall'art. 8 r.m.c. con riguardo agli impedimenti relativi; e tuttavia la giurisprudenza comunitaria applica senza esitazione la regola anche in relazione a questi ultimi. V. in questo senso Trib. UE 16 luglio 2014 (Quarta Sezione), causa T-324/13, Endoceutics c. UAMI e Merck KgaA, caso «Femivia/Femibion», par. 27; 13 novembre 2012 (Quarta Sezione), causa T-555/11, tesa SE c. UAMI e La Superquímica SA, caso «tesa Tack/Tack Ceys», par. 20; 15 novembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-276/10, El Coto de Rioja, S.A. c. UAMI e María Álvarez Serrano, caso «Coto de Gomariz/Coto de Imaz e El Coto», par. 20; 13 luglio 2011 (Ottava Sezione),

ne in un solo Stato membro è suscettibile di impedire la validità di una successiva registrazione – di segno identico o simile, secondo quanto sancito all'art. 8 r.m.c. – per tutta la Comunità. Si determina così una matrice di situazioni complessa, nella quale si può manifestare un conflitto tra due marchi nazionali; tra due marchi comunitari; ma anche tra un marchio comunitario anteriore e una domanda successiva di marchio nazionale e, viceversa, fra un marchio nazionale anteriore e una domanda successiva di marchio comunitario.

Prima ancora di provarsi a sgrovigliare la matassa, occorre domandarsi quale sia la legge applicabile chiamata a dirimere il conflitto sotto il profilo sostanziale e processuale. Non si tratta di un quesito ozioso, visto che il diritto comunitario e il diritto nazionale, che è sotto questo profilo solo in parte armonizzato comunitariamente, esibiscono numerose e significative differenze in proposito. In linea di massima si potranno tenere al riguardo ferme due direttrici generali. Per un verso, l'impedimento o il motivo di nullità si riferiscono alla registrazione successiva e quindi la regola di diritto applicabile andrà in principio ricercata nel diritto che governa quest'ultima. Per contro, alcuni segmenti di disciplina del conflitto attengono specificamente al segno anteriore e quindi vanno reperiti nella legge applicabile a questo⁹⁸. Va tenuto però a mente che, ove si profili un conflitto tra le due serie di regole, il diritto comunitario tende a prevalere su quello nazionale⁹⁹.

causa T-88/10, Inter Ikea Systems BV c. UAMI e Meteor Controls International, caso «Glänssa/Glanz», par. 36; 25 maggio 2011 (Terza Sezione), causa T-422/09, São Paulo Alpargatas, SA c. UAMI e Enrique Fischer, caso «Bahianas Las Originales/Havaianas», par. 17; Trib. primo grado CE 29 ottobre 2009, causa T-386/07, Peek & Cloppenburg c. UAMI e Redfil SL, caso «Agile/Aygill's», par. 17; 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 23; 12 marzo 2008, caso «Coto d'Arcis», cit., par. 26; 7 settembre 2006, caso «Aere Limpio», cit., par. 67 ss.; 9 marzo 2005, causa T-33/03, Oso-taspa Co. Ltd. c. UAMI e Distribution & Marketing GmbH, in *Racc.* 2005, II, 763 ss., caso «Hai», par. 38 s.; 1 marzo 2005, causa T-185/03, Vincenzo Fusco c. UAMI e Antonio Fusco International SA Lussemburgo, in *Racc.* 2005, II, 715 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4920, caso «Fusco»; 3 marzo 2004, causa T-355/02, Mühlens GmbH & Co. KG c. UAMI, in *Racc.* 2004, II, 791 ss., caso «Zirh», par. 33 e 36. In effetti, la regola già discende pianamente dal dato normativo secondo cui il marchio comunitario riceve una tutela unitaria che si estende a tutti gli Stati membri, art. 1, par. 2, r.m.c.; una registrazione comunitaria anteriore è quindi opponibile a ogni domanda successiva confliggente, art. 8, par. 2, lett. a), r.m.c., punto i) e art. 42, par. 2, r.m.c. Le sentenze ora richiamate tengono adeguatamente conto della difficoltà pratica che incontrerebbe il titolare del diritto anteriore confliggente se dovesse mostrare che il rischio di confusione impeditivo della novità dell'altrui segno si manifesta in tutti e ciascuno degli Stati membri di cui l'Unione si compone; e quindi chiariscono che l'applicazione diretta delle norme ora richiamate, insieme con quella analogica della previsione contenuta nell'art. 7, par. 2, r.m.c., consente di restringere a un solo mercato l'analisi del rischio di confusione.

⁹⁸ E v. artt. 14 e 101, par. 1 e 2, r.m.c. In argomento v. già *supra*, §§ 4 D) e 17.4 e *infra*, §§ 38.4(i) e (iii), 76(iii) e (iv), 77.4, 77.5, 78, 79.6, 85.4, 86(i) e 99.3.

⁹⁹ Per un esempio significativo, in materia di ripresa dell'uso di un marchio comunitario in epoca successiva all'acquisto di un diritto su di un marchio nazionale identico o simile da parte di terzi, *infra*, § 99.3(i). Come si vedrà meglio in quel contesto, nelle situazioni considerate non sembra tanto aver luogo un fenomeno di antinomia, in esito alla quale il diritto comunitario prevarrebbe su quello nazionale, quanto un disegno normativo che conduce in automatico ad avvantaggiare, nel caso di un conflitto fra un marchio nazionale e un marchio comunitario, le ragioni di quest'ultimo. Per un'illustrazione del meccanismo v. già *supra*, § 4 D) e *infra*, §§ 38.4(i) e (iii) e 99.3.

38.1.3. *Unità o pluralità dei marchi in conflitto*. Fin qui si è considerato che l'antiorità fatta valere sia costituita da un solo marchio. Nella realtà, l'opponente molto spesso aziona una pluralità di marchi, siano essi comunitari, internazionali o nazionali. Basta infatti che l'interferenza sia accertata con riguardo a uno fra i diversi marchi invocati perché l'opposizione sia accolta. Ci si può domandare se profili che attengono specificamente a uno fra i diversi marchi fatti valere possano essere per così dire "imputati" anche a un altro marchio parimenti fatto valere con l'opposizione. In particolare ci si è chiesti se il carattere distintivo acquisito da un marchio nazionale figurativo e denominativo anteriore possa andare a beneficio di un marchio comunitario, solo figurativo, dello stesso titolare e fatto da questi valere nel conflitto fra questa e una registrazione successiva¹⁰⁰. La risposta è stata positiva. Il marchio comunitario fatto valere nell'opposizione poteva nella specie essere visualizzato come "parte" del marchio nazionale anch'esso azionato, di cui riproduceva l'elemento figurativo; e si è ritenuto che l'acquisto del carattere distintivo del marchio comunitario possa conseguire anche al suo uso come parte di un altro marchio (nella specie il marchio nazionale)¹⁰¹.

La soluzione non risulta del tutto convincente. Infatti essa conferisce al marchio fatto valere con l'opposizione un simultaneo doppio vantaggio: quello di beneficiare del carattere distintivo acquisito dall'altro marchio anteriore sottraendosi alla valutazione della particolarità costituita dalla presenza in quest'ultimo dell'elemento denominativo. In somma, si ha l'impressione che grazie a questa impostazione l'opponente abbia il destro di avere la botte piena e la moglie ubriaca e questo risultato non pare del tutto apprezzabile dal punto di vista dell'equità¹⁰².

¹⁰⁰ Corte di Giustizia 17 luglio 2008, causa C-488/06 P., L&D SA c. UAMI e Julius Sämann Ltd., in *Racc.* 2008, I, 5725 ss., caso «Aere Limpio»; Trib. primo grado CE 7 settembre 2006, caso «Aere Limpio», cit.

¹⁰¹ Corte di Giustizia 17 luglio 2008, caso «Aere Limpio», cit., parr. 49-52; Trib. primo grado CE 7 settembre 2006, caso «Aere Limpio», cit., parr. 73-77.

¹⁰² Una valutazione non dissimile potrebbe essere proposta anche in riferimento a Trib. UE 15 gennaio 2013 (Quarta Sezione), causa T-237/11, Lidl Stiftung & Co. KG c. UAMI e Lactimilk, SA, caso «Bellram/Ram», parr. 57 ss. e in particolare 64. Non si comprende d'altro canto perché nel caso deciso da Trib. UE 6 ottobre 2011 (Sesta Sezione), causa T-176/10, Seven s.p.a. c. UAMI e Seven For All Mankind LLC, caso «Seven for All Mankind/Seven», in cui il ricorso era limitato alle classi per cui l'opposizione non era stata accolta, il confronto fra i marchi sia stato esteso anche ai marchi anteriori che erano stati registrati limitatamente alla classe per cui l'opposizione era stata accolta dall'UAMI e che quindi non erano più oggetto del contendere: v. parr. 9-10, 22 e 31 ss. V. d'altro canto Trib. UE 20 giugno 2012 (Quinta Sezione), causa T-357/10, Kraft Foods Schweiz Holding GmbH c. UAMI e Compañía Nacional de Chocolates, caso «Corona/Karuna», par. 36, che ha ritenuto irrilevante ai fini del confronto concettuale la circostanza che altri marchi non fatti valere (in quanto, verosimilmente, scaduti) contenessero la rappresentazione di una corona, in quanto questo elemento figurativo non sarebbe stato più presente nei marchi denominativi azionati.

La questione relativa alla possibilità di una considerazione unitaria di più registrazioni di marchio successive si può profilare – e di fatto si profila – anche in altri contesti: così Trib. UE 1 febbraio 2012 (Ottava Sezione), T-291/09, Carrols. Corp. c. UAMI e Giulio Gambettola, caso «Pollo Tropical Chicken on the Grill», parr. 56-68 si è domandato se, per valutare se il deposito di un marchio comunitario fosse avvenuto in mala fede ai sensi dell'art. 52, par. 1, lett. b), r.m.c., si potesse

Non si può del resto fare troppo affidamento su questa soluzione, che, quasi a conferma delle giravolte cui ci ha abituato la giurisprudenza comunitaria, è stata messa in dubbio dalla casistica successiva, che ha escluso che il carattere distintivo acquisito da un marchio danese denominativo (“only”) registrato per certe classi potesse giovare alla registrazione di identico marchio denominativo anteriore per un’altra classe, identica a quella per cui era registrato il marchio successivo opposto (il figurativo “only Givency”)¹⁰³.

38.2. *La prova dell’uso del marchio registrato anteriore nell’opposizione alla registrazione di un marchio, comunitario o nazionale, successivo e nell’azione di nullità del marchio comunitario successivo.* Non sempre però le registrazioni di marchio precedenti costituiscono di per sé anteriorità opponibili nei confronti delle nuove domande di registrazione. Perché si profili un conflitto fra il marchio anteriore e quello successivo occorre che fra di essi sia possibile un’interferenza; e questa a sua volta presuppone che il marchio anteriore espliciti ancora i suoi effetti al momento della richiesta di registrazione del marchio successivo. A verificare la possibilità del profilarsi di un’interferenza provvedono due serie di norme: in prima battuta le norme che concernono la prova dell’uso del marchio anteriore; in seconda battuta le norme sulla decadenza del marchio anteriore. Sofferamoci prima di tutto sulle previsioni relative alla prova dell’uso del marchio anteriore, per poi esaminare (al § 38.4) il ruolo conservato dalle previsioni sulla decadenza.

38.2.1. *Il perimetro delle norme sulla prova dell’uso.* Il requisito della prova dell’uso è prescritto dalle previsioni in materia di opposizione alla domanda di registrazione e di motivi di nullità della registrazione di un marchio successivo, con una disciplina che presenta qualche asimmetria a seconda che sia dettata dal legislatore comunitario o italiano. Converrà quindi innanzitutto tracciare il perimetro delle previsioni in questione.

Dalle norme comunitarie relative alla opposizione a una domanda di registrazione di marchio comunitario (art. 42, par. 2 e 3, r.m.c.) si desume che, se il marchio anteriore è registrato da almeno cinque anni alla data di “pubblicazione della domanda di marchio comunitario” posteriore, il titolare dell’ anteriorità fatta valere in fase di opposizione può essere chiamato, su istanza del richiedente, a dare la

valutare lo stato soggettivo del richiedente anche in relazione al deposito di un anteriore marchio spagnolo, giungendo a una soluzione affermativa. Per provare il requisito dell’uso dei marchi appartenenti a una famiglia (v. § 57.3) ci si è domandati se si potesse fare riferimento ai fatturati relativi ai marchi nazionali e ai marchi comunitari che loro sono succeduti, con soluzione positiva. Trib. UE 26 settembre 2012 (Quinta Sezione), causa T-301/09, IG Communications Ltd. c. UAMI, Citigroup, Inc. e Citibank, NA, caso «Citigate/citi, citibank, citigroup ecc.», par. 31. Sulla unità o molteplicità dei marchi oggetto di comunione v. anche per richiami § 191.

¹⁰³ Trib. UE 8 dicembre 2011 (Ottava Sezione), causa T-586/10, Aktieselskabet af 21. November 2001 c. UAMI e Parfums Givency SA, caso «Only Givency/Only», par. 47 ss.

Nella giurisprudenza nazionale si è anche proposto il quesito inverso, se l’azione di nullità proposta contro alcuni marchi potesse essere estesa contro registrazioni successive, per quanto riferite in parte a beni diversi; e ha trovato una – un po’ garibaldina – risposta affermativa: v. Trib. Milano 19 gennaio 2013, Chaussures Eram s.a.r.l., Syndicat national de Commerce Succursaliste de la Chaussure e altri c. Unic e Unic Servizi, caso «Vera Pelle», «Vero Cuoio» e «vacchetta».

prova di avere “seriamente utilizzato” il marchio per i beni per cui esso è registrato e su cui si fonda l’opposizione o, in alternativa, delle legittime ragioni per le quali tale utilizzazione non sia avvenuta¹⁰⁴. Lo stesso vale quando il marchio anteriore confliggente sia invocato come motivo di nullità della registrazione del marchio comunitario successivo (artt. 57, par. 2 e 3, 96, lett. *d*), 99, par. 3 e 100 r.m.c.). Se la prova non è raggiunta, l’opposizione (o l’azione di nullità) è respinta¹⁰⁵.

Una disciplina analoga, ma non identica, è dettata con riguardo all’opposizione alla registrazione di un marchio nazionale¹⁰⁶, la quale, ad es. si riferisce all’“uso

¹⁰⁴ Infatti, secondo l’art. 42, par. 2, r.m.c. “su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la sua non utilizzazione, purché a tale data il marchio registrato anteriore fosse registrato da almeno cinque anni.”; e v. la disposizione parallela dell’art. 42, par. 3, per il caso in cui l’anteriorità invocata sia costituita dalla registrazione di un marchio nazionale anteriore. Il punto di decorrenza del calcolo a ritroso del periodo quinquennale per il quale è richiesta la prova dell’uso del marchio anteriore è dato dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione del marchio successivo opposto, a nulla rilevando ai fini del computo la circostanza che il procedimento di registrazione di quest’ultimo si protragga oltre la scadenza del quinquennio: in questo senso Trib. UE 16 maggio 2012 (Quinta Sezione), causa T-580/10, Harald Wohlfahrt c. UAMI e Ferrero s.p.a., caso «Kindertraum/Kinder», par. 22. La data di registrazione del marchio anteriore assume rilievo, in quanto la prova dell’uso del marchio anteriore è richiesta solo se questo fosse stato registrato più di cinque anni prima della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio successivo; come data di registrazione del marchio anteriore va presa in considerazione quella così qualificata dal diritto nazionale; così per diritto tedesco, se consti un’opposizione alla registrazione, per data di registrazione deve intendersi quella di chiusura del procedimento di opposizione: Trib. UE 14 aprile 2011 (Ottava Sezione), causa T-466/08, Lancôme parfums e beauté & Cie. c. UAMI e Focus Magazin Verlag GmbH, caso «Acno Focus/Focus», par. 35.

Secondo Trib. UE 25 novembre 2014 (Prima Sezione), causa T-374/12, Brouwerij Van Honsebruck c. UAMI e Beverage Trademark Co. Ltd. BTM, caso «Kasteel/Castel Beer», par. 50-51, anche una prova che risalga a un periodo anteriore a quello rilevante (nella specie: un articolo tratto dal sito dell’opponente) può essere significativa di una presenza commerciale, se letta in collegamento con altri elementi successivi.

¹⁰⁵ Come si accenna nel testo, la prova deve avere per oggetto l’uso per i beni oggetto di registrazione: una decisione che si accontenti della prova dell’uso senza verificare la corrispondenza dell’uso dimostrato alle classi di registrazione su cui è fondata l’opposizione è invalida per vizio di motivazione: Trib. UE 27 marzo 2014 (Terza Sezione), causa T-47/12, Intesa Sanpaolo SpA c. UAMI e equinet Bank, caso «Equiter/Equinet», par. 21 ss.

¹⁰⁶ Per il diritto italiano v. il 4° comma dell’art. 178 c.p.i., secondo cui “su istanza del richiedente, l’opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’istanza da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, l’opposizione è respinta”. L’art. 178.4 c.p.i. trova la propria legittimazione comunitaria nell’art. 11, par. 2 della direttiva. Si tratta comunque di disposizione difettosa, perché essa, diversamente dalla previsione comunitaria, omette di indicare quale sia il punto di decorrenza, a ritroso, del calcolo del periodo di quinquennale in relazione al quale l’opponente deve provare l’uso del proprio mar-

effettivo” (invece che alla “seria utilizzazione” del diritto comunitario).

Manca invece una disciplina espressa, corrispondente a quella comunitaria, per la prova dell’uso nell’azione giurisdizionale di nullità di un marchio nazionale basata su di un marchio nazionale o comunitario anteriore. Su questa asimmetria e sulla corrispondente – ma forse solo apparente – lacuna si tornerà oltre¹⁰⁷.

38.2.2. *La funzione svolta rispettivamente dalle norme sulla prova dell’uso e sulla decadenza.* La giurisprudenza comunitaria è piuttosto chiara nell’individuare quali siano le finalità del requisito dell’“uso serio” richiesto dalle previsioni dei parr. 2 e 3 degli artt. 42 e 57 r.m.c. Scopo di queste norme è attribuire rilievo al conflitto tra due segni distintivi che si manifesti nella realtà effettuale del mercato piuttosto che in quella solo virtuale dei registri: “nell’interpretare questa previsione, occorre considerare che la *ratio legis* del requisito secondo cui il marchio anteriore deve essere stato effettivamente utilizzato per essere opponibile a una domanda di marchio consiste nel limitare i conflitti fra due marchi, quando non sia presente una legittima ragione economica derivante dallo svolgimento di una funzione effettiva del primo marchio sul mercato”¹⁰⁸. In altri termini, il registro dei

chio. Il difetto pare ora rimediato dalla seconda parte del 2° comma dell’art. 53 r.a., che presuppone che il “periodo quinquennale” rilevante sia quello “che precede la data della pubblicazione della domanda nazionale o della registrazione internazionale nei cui confronti l’opposizione è proposta”. Ci si può peraltro domandare se il r.a. possa colmare una lacuna del c.p.i., tenuto anche conto del fatto che la previsione comunitaria è facoltativa e non obbligatoria. La risposta è probabilmente affermativa, visto che l’art. 184 c.p.i. prevede comunque che le “modalità di applicazione” del procedimento di opposizione siano stabilite con successivo decreto del Ministero delle attività produttive.

¹⁰⁷ Al § 38.4.

¹⁰⁸ In questo senso Trib. UE 8 ottobre 2014 (Nona Sezione), causa T-300/12, Lidl Stiftung & Co. KG c. UAMI e A. Colmeia do Minho Lda, caso «Fairglobe/Globo», par. 22; 23 settembre 2014 (Terza Sezione), causa T-314713, Groupe Léa Nature SA c. UAMI e Debonair Trading Internacional Lda, caso «SO’BiOëtic/So ...?», par. 31; 16 luglio 2014 (Quinta Sezione), causa T-196/13, Nana-Nana Joachim Hoepf GmbH & Co. KG c. UAMI e Lina M. Stal-Florez Botero, caso «la nana/Nana», par. 20; 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), causa T-345/13, Construcción, Promociones e Instalaciones, SA c. UAMI e Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, SA, caso «CPI Copisa Industrial/CPI», par. 20; 5 giugno 2014 (Nona Sezione), cause T-495/12 a 497/12, European Drinks c. UAMI e SC Alexandrion Grup Romania Srl, caso «Dracula Bite/Dracula», par. 23; 12 marzo 2014 (Terza Sezione), causa T-348/12, Globosat Programadora Ltda c. UAMI e Sport TV Portugal, caso «Sport TV International/SportTV», par. 19; 27 febbraio 2014 (Nona Sezione), causa T-225/12, Lidl Stiftung & Co. KG c. UAMI e Lidl Music spol. s r.o., caso «Lidl Express/Lidl Music», par. 25; 27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), causa T-37/12, Advance Magazine Publishers Inc. c. UAMI e Eduardo López Cabré, caso «Teen Vogue/Vogue», par. 24; 25 ottobre 2013 (Sesta Sezione), causa T-416/11, Biotronik SE & Co KG c. UAMI e Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltda, caso «Cardio Manager/Cardio Messenger», par. 27; 16 novembre 2011 (Seconda Sezione), causa T-308/06, causa T-308/06, Buffalo Milke Automotive Polishing Products Inc. c. UAMI e Werner & Mertz GmbH, caso «Buffalo Milke/Búfalo», par. 46; 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-415/09, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG c. UAMI e Vallis K.-Vallis A. & Co. OE, caso «Fishbone/Fishbone Beachwear», par. 49; 18 gennaio 2011 (Prima Sezione), causa T-382/08, Advance Magazine Publishers, Inc. c. UAMI e Capela & Irmãos, Lda, caso «Vogue/Vogue Portugal», par. 26; 8 luglio 2010, caso «peerstorm/Peter Storm», cit., par. 23; Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, causa T-409/07, Helge B. Cohausz c. UAMI e José Izquierdo Faces, caso «acopat/copat», par. 28; 16 dicembre 2008, causa T-86/07, Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

marchi non può essere concepito dalle imprese come un “repositorio strategico e statico che conferisca al titolare inattivo un monopolio senza limiti di durata temporali”¹⁰⁹. Trova qui emersione uno scoperto riferimento all’imperativo di disponibilità, *Freihaltebedürfnis*, che permea sotto molteplici profili il diritto dei marchi¹¹⁰. Se il titolare del marchio anteriore non lo abbia usato per i cinque anni anteriori, allora il conflitto non è reale ma meramente cartaceo; e la norma in questione è proprio “diretta ad evitare conflitti artificiosi tra il marchio anteriore e il marchio di cui sia richiesta la registrazione”¹¹¹.

L’istituto della prova dell’uso svolge una funzione in parte omologa a quella della decadenza per non uso¹¹², azzerando il potere invalidante della registrazione di quei marchi che non siano stati usati dal titolare sul mercato per lungo tempo. Si può infatti constatare come il requisito dell’uso “serio” del marchio anteriore nel quinquennio precedente sia apparentato alla regola, sancita dagli artt. 15 e 51, par. 1, r.m.c., secondo la quale la mancanza di un uso “effettivo” per un quinquennio del marchio registrato produce la decadenza del diritto, che pure essa è in ultima analisi diretta ad evitare che restino indisponibili segni che per un lungo periodo di tempo non siano stati usati come marchi, di nuovo in coerenza con le istanze che sono caratterizzate con l’imperativo di disponibilità¹¹³. Nell’un caso

KG c. UAMI e Design For Woman SA, caso «Deitech», par. 35; 30 aprile 2008, causa T-131/06, Sonya Rykiel création et diffusion de modèles c. UAMI e Cuadrado SA, caso «SONIA Sonya Rykiel», cit., par. 37; 8 novembre 2007, causa T-169/06, Charlott SARL c. UAMI e Ciarlo – Confeccões para Homens, Artigos de Lã e Outros, caso «Charlott», par. 33; 8 luglio 2004, causa T-334/01, MFE Marienfelde GmbH c. UAMI, in *Racc.* 2005, II, 2787 ss., caso «Hipoviton», par. 32.

¹⁰⁹ Così Trib. UE 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), causa T-38/13, Pedro Group Pte, Ltd. c. UAMI e Cotrefiel, SA, caso «Pedro/Pedro del Hierro», par. 26.

¹¹⁰ V. anche per richiami *supra*, §§ 22 B) e 23.2.1.

¹¹¹ Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, causa T-126/03, Reckitt Benckiser (España) SL c. UAMI e Aladin, in *Racc.* 2005, II, 2861 ss., caso «Aladin», par. 53.

¹¹² Sulla quale v. *infra*, §§ 93 ss.

¹¹³ In questo senso esplicitamente Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 24. Il collegamento fra la prova dell’uso “serio” ai fini dell’opposizione e le regole in materia di decadenza per mancanza di uso “effettivo” è espressamente affermato (ed anche con riferimento alle disposizioni parallele dei parr. 2 e 3 dell’art. 57 r.m.c., relative all’azione amministrativa di annullamento) da Trib. UE 9 luglio 2010, causa T-430/08, Grain Millers, Inc. c. UAMI e Grain Millers GmbH & Co. KG, caso «Grain Millers», par. 23. Si pronunciano implicitamente nello stesso senso le sentenze che applicano in materia prova dell’uso serio i precedenti formati in materia di decadenza: v. ad es. Corte di Giustizia 13 settembre 2007, causa C-234/06, Il Ponte Finanziaria s.p.a. c. UAMI e F.M.G. Textiles s.r.l., in *Racc.* 2007, I, 7333 ss., caso «Bainbridge», par. 72 e Trib. primo grado CE 6 ottobre 2004, causa T-356/02, Vitakraft-Werke Wührman & Sohn GmbH & KG c. UAMI e Krafft SA, in *Racc.* 2004, II, 3445 ss., caso «Vitakraft», par. 26 che entrambe richiamano Corte di Giustizia 11 marzo 2003, causa C-40/01, Ansul BV c. Ajax Brandbeveiliging BV, in *Racc.* 2003, I, 2439 ss., caso «Ansul». Le *Direttive di esame* del 1 febbraio 2014 adottate con decisione EX-13-5 del Presidente dell’Ufficio considerano unitariamente la nozione di uso ai fini dell’opposizione, dell’azione di nullità e della decadenza (ma per una messa a punto sulla pluralità di nozioni di uso v. *infra*, § 38.3). È anche dato rilevare una qualche interazione fra l’interpretazione delle norme sulla prova dell’uso e sulla decadenza: come si è accennato (in nota) nel § 17.4, l’affermarsi di una giurisprudenza più liberale in tema di integrazione successiva e fuori termine delle pro-

come nell'altro, il titolare del marchio non perde il proprio diritto o facoltà, se il mancato uso dipenda da "motivi legittimi"¹¹⁴ o "ragioni legittime"¹¹⁵ che giustificano l'inattività del titolare.

Ciò non significa che i presupposti e gli effetti del procedimento rivolto a verificare l'uso serio in sede di opposizione e l'azione di decadenza coincidano; ché anzi essi presentano differenze importanti. La prima differenza attiene alla diversità di prospettive nelle quali si collocano i due istituti, che vanno sempre tenute presenti a evitare un senso di disorientamento quando si confrontino le due serie di norme: la disciplina della prova dell'uso dà risposta a un quesito sulla registrabilità e validità del marchio successivo, la disciplina della decadenza dà risposta al quesito, assai diverso, relativo al permanere della validità della registrazione del marchio anteriore. Da questa divergenza di prospettive derivano conseguenze importanti.

A domandare la prova dell'uso è legittimato solo il titolare il cui marchio sia soggetto a opposizione o a domanda di nullità, mentre la legittimazione alla domanda di decadenza è allargata¹¹⁶.

Sotto il profilo processuale l'onere della prova dell'uso serio spetta all'opponente o al soggetto che fa valere il motivo di nullità¹¹⁷, diversamente da quanto avviene in materia di decadenza¹¹⁸. Quanto agli effetti, la sentenza di decadenza è produttiva dell'effetto *erga omnes* dell'estinzione del marchio registrato¹¹⁹, mentre l'esito negativo della verifica dell'uso in sede di opposizione o di azione di nullità produce solamente l'effetto *inter partes* di un accertamento incidentale all'interno del procedimento che a essa dà occasione¹²⁰. Qui sta il nocciolo della differenza. Se la pronuncia dichiarativa della decadenza del marchio registrato produce l'estinzione di tutte le prerogative ricollegate alla registrazione stessa, ivi incluso il potere invalidante nei confronti di marchi successivi che da essa deri-

ve dell'uso iniziata in materia di decadenza si è poi in qualche misura propagata alle – pur letteralmente più rigorose – previsioni in materia di prova dell'uso in materia di opposizione e invalidità, sulla base, è consentito di ipotizzare, della circostanza che anche le prove ritenute inammissibili in questo secondo contesto avrebbero potuto trovare ingresso con l'espedito di iniziare un'azione a titolo principale di decadenza accompagnata da una richiesta di sospensione del procedimento di opposizione o di nullità.

¹¹⁴ Artt. 10, par. 1 e 12 par. 1 direttiva; art. 15, par. 1 r.m.c. e art. 24.1 c.p.i. La stessa espressione è usata, in relazione all'istituto funzionalmente omologo della prova dell'uso del marchio nazionale registrato anteriore dall'art. 178.4 c.p.i.

¹¹⁵ Art. 51, par. 1, lett. a), r.m.c. La stessa espressione è usata, in relazione all'istituto della prova dell'uso del marchio registrato anteriore dall'art. 53 r.a. e dagli artt. 42, par. 2 e 57, par. 2, r.m.c.

¹¹⁶ In questo senso Trib. UE 10 dicembre 2009, causa T-27/09, Stella Kunsstofftechnik GmbH c. UAMI e Stella Pack, caso «Stella», par. 35. V. per le necessarie precisazioni il § 107.

¹¹⁷ Una volta che il successivo registrante formuli l'istanza corrispondente: art. 42, par. 2, r.m.c.

¹¹⁸ Ma per le necessarie precisazioni v. § 108.

¹¹⁹ Sulle differenze fra gli effetti delle azioni di decadenza relative rispettivamente ai marchi comunitari e nazionali v. però *infra*, § 107.

¹²⁰ Così, con molta chiarezza, Trib. UE 25 novembre 2014 (Terza Sezione), causa T-556/12, Royalton Overseas Ltd. c. UAMI e S.C. Romarose Invest s.r.l., caso «Kaiserhoff/Kaiserhoff», par. 39.

va¹²¹, la mancata prova dell'uso nel quinquennio anteriore non determina affatto l'estinzione del marchio anteriore¹²². Essa produce per un verso un effetto più limitato, in quanto provoca solo l'inopponibilità del potere invalidante del marchio registrato anteriore che risulti non utilizzato seriamente al successivo registrante; per altro verso essa produce un effetto ulteriore e più incisivo sul piano dell'attribuzione dei diritti, consentendo la statuizione immediata sull'appropriabilità come marchio del segno richiesto dal successivo registrante. Questo effetto ulteriore consegue alla circostanza che il subprocedimento relativo alla prova dell'uso si inserisce in una controversia sulla registrazione di un marchio successivo e su di essa esplica i suoi effetti, mentre questa caratterizzazione invece esula dalla pronuncia di decadenza.

I presupposti della prova dell'uso e della decadenza variano correlativamente. Nell'ambito del procedimento di opposizione, comunitario e nazionale, e dell'azione di nullità avente per oggetto il marchio comunitario, rileva il fatto oggettivo del mancato uso per il quinquennio o, nel caso dell'azione di nullità, per i due quinquenni considerati dalla norma; i periodi in questione vengono calcolati esclusivamente nella prospettiva del marchio successivo e indipendentemente da un'eventuale ripresa dell'uso del marchio anteriore, la quale è per definizione irrilevante se non si collochi nel perimetro dei periodi di uso presi in considerazione dalle norme. Viceversa, nella visuale della decadenza il quinquennio di non uso è computato esclusivamente nella prospettiva del marchio anteriore e l'effetto estintivo del suo decorso può essere per così dire rimediato da una tempestiva ripresa dell'uso che, in alcune situazioni definite dalla disciplina della decadenza medesima, può produrre una "riabilitazione" del marchio soggetto a decadenza¹²³.

Non va trascurata un'altra differenza fra gli effetti prodotti dall'operare dei due istituti. Dalla circostanza che il mancato assolvimento dell'onere della prova dell'uso anteriore, diversamente da quanto avviene nel caso di decadenza, non comporta l'estinzione del marchio anteriore, ma determina solo l'inopponibilità del suo potere invalidante nei confronti di quello successivo, contro cui si era rivolta l'opposizione o l'azione di nullità, deriva una conseguenza di rilievo: che la ripresa dell'uso del marchio anteriore, pur restando – come si è appena detto – del tutto irrilevante all'interno del procedimento di opposizione e nell'azione di nullità del marchio successivo, rimane pur sempre possibile e, nei casi previsti dalla legge, produttiva della riabilitazione del marchio anteriore, anche se l'opposizione alla registrazione del marchio successivo o l'azione di nullità basate sul marchio anteriore siano state respinte proprio per mancata prova dell'uso¹²⁴.

¹²¹ Peraltro, non è affatto detto che la pronuncia di decadenza comporti che il segno decaduto ritorni immediatamente disponibile ai concorrenti del precedente titolare: v. il § 100 sul permanere del ricordo del marchio anteriore decaduto.

¹²² Trib. UE 10 dicembre 2009, caso «Stella», cit., parr. 34. V. *amplius*, ai §§ 92 ss.

¹²³ V. al riguardo § 99.

¹²⁴ Quindi, gli accertamenti in ordine al mancato uso conseguiti in sede di opposizione o di azione di nullità non sono di per sé sufficienti per produrre la decadenza del marchio anteriore: sulle ipo-

Da questo assetto deriva un'altra conseguenza non meno importante, anche se raramente rilevata: che il marchio (comunitario) anteriore ben può coesistere con quello, nazionale o comunitario, successivo, ad onta della circostanza che risulti una pronuncia – amministrativa o anche giurisdizionale – che constati il suo mancato uso per un periodo più lungo che un quinquennio¹²⁵. Si profila quindi l'emersione di un'ulteriore ipotesi normativa di coesistenza e simultanea presenza di segni confliggenti sul mercato, la cui prosecuzione potrà eventualmente essere rimessa in discussione solo se e quando da essa derivino effetti rilevanti sotto il profilo della decettività sopravvenuta¹²⁶.

E tuttavia queste pur marcate differenze sostanziali e processuali¹²⁷ non pos-

tesi nelle quali è ipotizzabile una riabilitazione di un marchio anteriore, in caso di ripresa dell'uso, ancorché difetti una prova dell'uso del marchio anteriore idonea all'opposizione alla registrazione del marchio successivo o alla sua invalidazione, v. §§ 99.2 e 99.3(i) e (iii).

¹²⁵ § 99.3(i). La situazione si presenta abbastanza diversa, sotto questo profilo, nel caso del conflitto fra due marchi nazionali. A rigore, anche il marchio nazionale anteriore, di cui sia tempestivamente ripreso l'uso (ai sensi del 3° comma dell'art. 24 c.p.i.), potrebbe soccombere nell'opposizione alla registrazione di un marchio nazionale successivo, non potendo fornire la prova dell'uso nel periodo rilevante, ma, nelle coordinate normative del nostro diritto, che non prevedono la prova dell'uso nell'azione di nullità, potrebbe poi prevalere nell'azione di nullità, tempestivamente introdotta dopo la ripresa dell'uso, nei confronti di un marchio successivo (almeno se depositato prima del decorso del periodo di decadenza): v. § 99.2.

¹²⁶ §§ 99.2, 99.3(i) e (iii); per altre ipotesi di coesistenza di segni confliggenti sul mercato v. §§ 13, 76(ii), 78, 87 e 204 (ma anche 152.2 e 178.1); sulla decadenza per decettività sopravvenuta derivante dalla coesistenza di segni confondibili v. *infra*, §§ 102 e 105.2.

¹²⁷ Presuppongono l'eterogeneità dei due procedimenti Trib. UE 25 novembre 2014 (Terza Sezione), caso «Kaiserhoff/Kaiserhoff», cit., par. 38 ss. e 10 dicembre 2009, caso «Stella», cit., par. 34 ss., secondo cui il procedimento di verifica dell'uso effettivo nell'ambito di un'opposizione può essere sospeso, se l'opposto inizi una vera e propria procedura di decadenza nei confronti del marchio invocato dall'opponente (par. 38). Che dire del caso in cui il marchio comunitario anteriore venga dichiarato decaduto dopo la decisione che accoglie l'opposizione basata su di esso nei confronti della registrazione di un marchio comunitario successivo confligente? Secondo Trib. UE 8 ottobre 2014 (Seconda Sezione), causa T-342/12, Max Fuchs c. UAMI e Les Complices, caso «stella in un cerchio/stella in un cerchio», par. 24 ss. e Trib. primo grado CE 4 novembre 2008, causa T-161/07, Group Lottuss Corp., SL c. UAMI e Ugly Inc., caso «Coyote Ugly», par. 45 ss., il sopravvenire di una pronuncia di decadenza non provocherebbe effetti sul procedimento di opposizione basato sul marchio anteriore poi decaduto. Le decisioni si fondano sulla circostanza (i) che la decisione che aveva accolto l'opposizione era stata presa in un momento nel quale la decadenza non era stata ancora dichiarata; (ii) che la pronuncia di decadenza aveva preso effetto a far data dall'introduzione del procedimento e non della registrazione del marchio (sul punto v. § 109.3) e, nel caso più antico, (iii) che al momento della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio successivo non erano ancora decorsi i cinque anni dalla registrazione del marchio anteriore richiesti dal par. 2 dell'art. 42 r.m.c.; resta quindi il dubbio che il risultato avrebbe potuto essere diverso se la dichiarazione di decadenza fosse intervenuta prima della decisione o avesse preso effetto, come consente l'art. 55, par. 1, da una data anteriore all'introduzione del giudizio; e in effetti Trib. UE 25 novembre 2014 (Terza Sezione), caso «Kaiserhoff/Kaiserhoff», cit., par. 40, in un contesto nel quale non era ancor stata accolta la domanda di decadenza ma era stata richiesta la sospensione del procedimento di opposizione, ritiene che, nel caso in cui la domanda di decadenza fosse accolta, il procedimento di opposizione resterebbe privo di scopo. Poiché l'istanza di prova dell'uso è sottoposta a un termine perentorio; e questo principio potrebbe essere eluso dall'instaurazione di una separata

sono far dimenticare il punto di contatto che sussiste fra i due accertamenti dal punto di vista funzionale, essendo essi entrambi rivolti a riaprire spazi di libertà a favore di soggetti diversi dal titolare della registrazione di marchio, quali sono, a seconda dei casi, il successivo registrante o la generalità delle imprese, qualora il precedente titolare non abbia per lungo tempo fatto quell'uso che legittima il permanere di una posizione di esclusività.

38.2.3. *La prova del mancato uso nelle azioni di nullità di un marchio comunitario.* La causa di nullità di un marchio comunitario corrispondente all'impedimento costituito dalla presenza di un marchio registrato anteriore confliggente può, come si è accennato, anche essere fatta valere successivamente alla registrazione e, va ora precisato, con domanda presentata all'Ufficio¹²⁸ oppure di fronte a un Tribunale dei marchi comunitari¹²⁹. L'azione di nullità di marchio italiano è sottoposta esclusivamente alla cognizione dell'autorità giudiziaria; essa esibisce a questo riguardo particolarità, sulle quali si dovrà ritornare¹³⁰. Quanto al diritto comunitario, esso prevede che, anche quando l'antiorità invalidante è fatta valere con l'azione giudiziaria o amministrativa di nullità, il titolare del marchio anteriore registrato da più di cinque anni che la fa valere possa essere chiamato a fornire la prova dell'utilizzo serio, questa volta però con un riferimento temporale duplice e quindi ragguagliato sia ai "cinque anni che precedono la data di domanda di nullità" sia ai "cinque anni dalla data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario" posteriore¹³¹.

Più precisamente: secondo la disciplina comunitaria, fermo restando che il momento cui occorre far riferimento per stabilire quale marchio sia anteriore e quale sia successivo è costituita dalle rispettive date di deposito¹³², ogni qual volta il titolare dell'antiorità la faccia valere come motivo di nullità di una registrazione successiva, la data di riferimento del giudizio sul permanere del potere invalidante dell'antiorità invocata è ragguagliata non solo al momento della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio successivo¹³³, ma anche a quello, necessariamente posteriore, della domanda di accertamento della

procedura di decadenza (e v. l'art. 11, par. 2 della direttiva, che lascia ampia discrezionalità nella configurazione del rapporto fra decadenza e procedimento amministrativo di opposizione, sia pur relativamente ai marchi nazionali e non a quelli comunitari), si tratta di vedere se questa non sia da ritenersi proposta in mala fede (e v. Trib. UE 25 novembre 2014 (Terza Sezione), caso «Kaiserhoff/Kaiserhoff», cit., par. 42 ss.).

¹²⁸ Art. 53, par. 1, lett. a), r.m.c. e v. l'art. 53, par. 4.

¹²⁹ Solo come domanda riconvenzionale o eccezione: artt. 96, lett. d) e 99, par. 3 e 100 r.m.c.

¹³⁰ Al § 38.4.

¹³¹ Sempre che, si intende, alle due date di riferimento "il marchio... anteriore fosse registrato da almeno cinque anni": v. art. 57, par. 2 e 3, r.m.c., richiamati, per il procedimento davanti ai Tribunali dei marchi comunitari, dal par. 5 dell'art. 100 r.m.c. Sulle ragioni che militano per l'applicazione delle previsioni sulla prova dell'uso anteriore anche nel caso in cui l'accertamento della nullità sia chiesto incidentalmente ai sensi dell'art. 99.3 r.m.c. v. L.C. UBERTAZZI, *Spunti sull'onere di usare il marchio comunitario*, in *Riv. dir. ind.* 1995, I, 3 ss., a 14, nota 25.

¹³² Se del caso anticipate alle rispettive anteriorità: v. il precedente § 38.1.

¹³³ V. art. 42, par. 2 e 3 e art. 57, par. 2 e 3 r.m.c.

nullità del medesimo marchio successivo. La ragione per la quale la valutazione del conflitto è riferita anche a questo momento ulteriore è trasparente: nel lasso di tempo intercorrente fra il deposito della domanda di marchio e l'inizio dell'azione di nullità basata sul marchio registrato anteriore potrebbe infatti essere decorso un lasso di tempo anche rilevante, nel corso del quale quest'ultimo segno distintivo potrebbe essere per così dire "uscito" dal mercato¹³⁴.

38.3. *La prova dell'uso "serio" nel diritto comunitario e comunitariamente armonizzato (e la nozione generale di "uso del marchio")*. Dunque, come si è appena visto, sia nel procedimento di opposizione basato su di un marchio anteriore comunitario o nazionale, sia nell'azione amministrativa o giurisdizionale di nullità di un marchio comunitario, basata sulle medesime anteriorità, il titolare del marchio anteriore fatto valere per impedire la registrazione successiva o invalidarla può essere chiamato a dare la prova di avere "utilizzato seriamente" il marchio anteriore¹³⁵.

Non è peraltro facile determinare in che cosa consista precisamente l'uso serio o effettivo postulato da queste norme. Il fatto è che già la stessa nozione di "uso" del marchio, che è presupposta dal più specifico concetto di "uso serio" o "effettivo", si ripresenta con grande frequenza nel tessuto normativo, come è comprensibile data la centralità del dato fattuale nelle valutazioni che si riferiscono al marchio¹³⁶.

Se ci si sofferma a inventariare quante volte la nozione di uso assuma rilievo nella disciplina, ci si avvede che ciò avviene non meno di sei volte. Lasciando per il momento da parte il concetto di uso del marchio ai fini della contraffazione, che merita una trattazione a parte¹³⁷, occorre prendere atto che l'uso del marchio rileva, nell'area degli impedimenti assoluti, (i) ai fini dell'acquisto del diritto, in relazione al conseguimento di un *secondary meaning* dei segni che originariamente fossero privi di capacità distintiva¹³⁸; nell'area degli impedimenti e motivi di nullità relativi (ii) ai fini dell'accertamento della presenza dell'uso

¹³⁴ Sulla questione se la decadenza intervenuta dopo l'azione di nullità del marchio comunitario ma prima della decisione sul tema abbia rilievo v. *infra*, § 38.4 (i).

¹³⁵ Artt. 42, parr. 2 e 3 e 57, parr. 2 e 3, r.m.c.; art. 178.4 c.p.i. Per l'azione giurisdizionale nazionale, nella quale l'azione di nullità di un successivo marchio nazionale può essere respinta o paralizzata da una domanda riconvenzionale o eccezione di decadenza della registrazione di marchio registrato (anch'esso nazionale) invocato come anteriorità, v. il successivo § 38.4.

¹³⁶ Anche in questa sede i termini "uso", "utilizzazione" e "impiego" del marchio vengono considerati come sinonimi. In una prospettiva generale v. particolarmente C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, Cedam, Padova, 1991.

¹³⁷ Ma non per questo è privo di collegamenti con le restanti nozioni di uso: sul tema del parallelismo fra la nozione dell'uso ai fini dell'acquisto del diritto e quello ai fini dell'accertamento della contraffazione v. *infra*, § 123 e fin d'ora, in prospettiva comparatistica l'impegnato scritto di G. DINWOODIE-M.D. JANIS, *Lessons from the Trademark Use Debate*, in 92 *Iowa L.R.* 2007, 1703 ss. Sottolinea comunque come la prova dell'uso che rafforza la distintività del marchio non coincida con la prova dell'uso richiesta dall'art. 42(2) r.m.c. e quindi sia viziata la decisione che operi tale equiparazione 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. 35 ss.

¹³⁸ V. *supra*, § 26 A).

“effettivo” o “serio” del marchio (registrato anteriore) richiesto ai fini dell’opposizione e dell’azione di nullità e qui oggetto di specifica considerazione¹³⁹; o (iii) della presenza del potere invalidante di un segno distintivo di impresa anteriore diverso da un marchio registrato nei confronti di una registrazione successiva¹⁴⁰; (iv) ai fini della convalida del marchio successivo rispetto a un diritto anteriore confliggente¹⁴¹; (v) ai fini della fattispecie costitutiva del diritto su di un segno di fatto¹⁴²; o (vi) in funzione conservativa del diritto scaturente dalla registrazione o dall’uso¹⁴³.

È evidente che fra queste diverse nozioni di uso di un marchio (o di altro segno distintivo) deve esistere un qualche rapporto; e tuttavia non vi è neppur dubbio che le caratteristiche dell’uso postulate dalle diverse norme, i parametri di valutazione della loro rispettiva rilevanza, come anche i mezzi di prova corrispondenti, possano variare anche significativamente in funzione delle finalità proprie di ciascuna norma o gruppo di norme. In effetti, quando si tratti di stabilire quali sono i caratteri dell’uso rilevanti per produrre i diversi effetti previsti dai vari segmenti normativi ora evocati, ci si potrà avvedere che alcuni profili della disciplina sono “trasversali”, in quanto si ripresentano in modo costante e omogeneo nell’applicazione dei diversi gruppi di norme; mentre altri aspetti si affacciano a geometria variabile, ammettendo risposte diversificate a questioni analoghe in funzione delle finalità specifiche della disciplina della cui applicazione di volta in volta si tratta.

Un elemento costante è dato dalla circostanza che il segno sia usato in funzione distintiva dell’origine dei beni: in tutti i segmenti normativi ora considerati si ripresenta la massima secondo cui l’uso a fini diversi da quelli distintivi non è produttivo degli effetti di volta in volta considerati¹⁴⁴.

¹³⁹ Come si vedrà a tempo debito, nella medesima prospettiva del potere invalidante di un marchio anteriore nei confronti di una domanda o di una registrazione di marchio successiva assumono rilievo anche altri profili collegati all’uso – o, forse più propriamente – alla notorietà derivante dall’uso, una prima volta in sede di confronto fra i segni (§§ 47-48) e fra i beni (§§ 50 e 53), un’altra volta in funzione della valutazione degli effetti della notorietà conseguita attraverso l’uso sul rischio di confusione (§ 58), e ancora ai fini dell’accertamento di quella notorietà cui è ricollegata la protezione specializzata del conflitto del terzo tipo (§ 62.3). Per evitare di complicare ulteriormente un discorso già di per sé non semplice, come quello condotto nel testo, di questa ulteriore articolazione della nozione di uso, vista come antecedente della notorietà del segno, si darà conto nei luoghi richiamati.

¹⁴⁰ V. *infra*, §§ 76-79. Non sfuggirà che quest’ultimo tema, come quello indicato *sub* (v), si collocano su di un piano leggermente sfalsato rispetto ai precedenti: l’uso si riferisce a segni distintivi diversi dal marchio registrato e quindi ai marchi di fatto non meno che ai segni distintivi di impresa diversi dal marchio (ditta, insegna, altri segni distintivi tipici e atipici).

¹⁴¹ V. *infra*, § 86.

¹⁴² §§ 12 e 156.

¹⁴³ V. *infra*, §§ 94, 98.2, 99 e 100. Una questione particolare si pone con riguardo alla definizione della misura e alle modalità della ripresa dell’uso che vale a evitare la decadenza: sul punto § 99.1.

¹⁴⁴ Con riferimento al conseguimento del *secondary meaning* e con i richiami agli altri segmenti di disciplina v. già *supra*, § 26 A); per gli altri profili *infra*, §§ 77.2, 86, 94.5 e 128-129. Con specifico riguardo al tema che qui interessa della prova dell’uso ai fini dell’opposizione v. tra le altre Trib. primo grado CE 30 novembre 2009, causa T-353/07, Esber SA c. UAMI e Coloris Global Coloring Concept, par. 38 (altri richiami *infra*, in questo stesso §).

Più consistenti e significativi sono però gli elementi di differenziazione. In alcuni casi, e specificamente quello *sub* (ii) qui specificamente considerato, la verifica verte direttamente sull'uso in quanto tale del marchio sul mercato e, quindi, non come antecedente della sua notorietà. In altri, (i) e (v), ma anche (iii), l'uso del segno viene preso in considerazione non tanto e non solo in quanto tale, ma in quanto presupposto e premessa per l'acquisto di una notorietà (come si vedrà: "qualificata") del segno fra il pubblico interessato.

A questo riguardo, converrà inoltre tenere a mente che il fenomeno dell'uso del marchio – o di altro segno distintivo d'impresa – può essere analizzato in due prospettive diverse, anche se non antitetiche fra di loro. La prima prospettiva attiene al pubblico, ai consumatori, del bene contraddistinto dal marchio e alla loro percezione; la seconda, ai concorrenti, al punto di vista cioè delle altre imprese, che potrebbero essere interessate a impiegare, liberamente o a loro volta in esclusiva, quel medesimo segno o altro segno a esso simile, come anche agli interessi generali sottesi alla maggiore o minore apertura concorrenziale del mercato. Ora, a seconda dei casi questi due profili, distinti ma non incompatibili fra di loro, possono talora andare a braccetto, ipotesi *sub* (i) e (v), nelle quali si profila una tutela del segno solo se e nella misura in cui esso sia univocamente ricollegato nella percezione del pubblico ai beni e all'attività di una particolare impresa, con conseguente esclusione di ogni effetto preclusivo a carico dei concorrenti; oppure possono collocarsi in un campo di reciproca tensione¹⁴⁵. Questa situazione può verificarsi nei casi considerati *sub* (iii) e (vi), nei quali può permanere il potere invalidante del segno anteriore anche in assenza di uso attuale e quindi la considerazione del permanere della percezione del pubblico, che può conservare memoria della presenza del segno sul mercato, può porsi in contrasto con l'esigenza di altre imprese di fare ricorso a un segno non più oggetto di un uso attuale. Dal canto suo, la preoccupazione di mantenere adeguati spazi all'accesso a segni identici o simili sul mercato a favore di imprese diverse da quella del titolare del marchio si può realizzare attraverso modalità tecniche che variano a seconda che si tratti, come nel caso della decadenza, di provocare un'estinzione generalizzata, *erga omnes*, delle prerogative conferite dalla registrazione, come nella situazione considerata *sub* (vi), oppure consentire l'immediata appropriazione del segno come marchio a vantaggio di una singola impresa, il richiedente che domanda la registrazione contro cui è rivolta l'opposizione, come nella situazione considerata *sub* (ii).

Infine, le stesse dimensioni dell'uso, richieste perché esso assuma rilievo ai fini della disciplina, sono sottoposte a una *summa divisio* in tutti i suoi parametri

¹⁴⁵ Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., parr. 25 ss., mostra come questa tensione possa emergere e ripresentarsi con frequenza anche nella valutazione della contraffazione, dove ci si può domandare se, nell'apprezzamento del rischio di confusione alla stregua della percezione del pubblico, si debba tenere conto della circostanza che per i segni azionati in giudizio si possa profilare un imperativo di disponibilità. Come si vedrà (§ 121.3), la tensione è ivi risolutamente risolta a favore dell'un termine, la percezione del pubblico, con una radicale esclusione della rilevanza, sul piano normativo, del secondo, l'imperativo di disponibilità (anche se, a dire il vero, la giurisprudenza successiva suggerisce una lettura meno oltranzista della sentenza).

fondamentali, siano essi geografici, cronologici o quantitativi, a seconda che l'uso sia preso in considerazione come elemento della fattispecie costitutiva del diritto, *sub* (iii) e (v), oppure della fattispecie conservativa del medesimo, *sub* (ii) e (vi)¹⁴⁶. È comprensibile che le dimensioni richieste ai fini della fattispecie acquisitiva del diritto debbano essere più rilevanti – anzi, come si vedrà, assai più rilevanti – di quelle richieste ai fini della fattispecie conservativa.

Per la verità, questa tassonomia degli usi è tutta da dimostrare sia nei suoi presupposti generali sia nelle articolazioni lungo le quali essa si specifica, che verranno via via illustrate nel corso della successiva trattazione; e tuttavia essa pare trovare qualche conferma già sul piano che qui interessa della prova dell'uso serio. Dell'omologia funzionale fra prova dell'uso serio e decadenza già si è detto¹⁴⁷.

È in questa prospettiva che vanno intese le prese di posizione ricorrenti dei giudici comunitari sulle caratteristiche che l'uso deve possedere per poter essere qualificato come “serio” ai fini dell'esercizio dei poteri di invalidazione previsti dalle norme sull'opposizione e sull'azione di nullità. Nella valutazione corrispondente si applica il diritto comunitario; e ciò anche se il marchio anteriore invocato contro la registrazione successiva, che *in thesi* ha per oggetto un marchio comunitario, fosse un marchio nazionale¹⁴⁸. Da un punto di vista testuale, i parr. 3 degli artt. 42 e 57, entrambi relativi al caso in cui il marchio anteriore sia nazionale, richiamano i parr. 2 degli stessi articoli, che si riferiscono a marchi anteriori comunitari; a sua volta, la Regola 22(2) del reg. n. 2868/1995/CE sancisce che la prova dell'utilizzazione deve essere relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione, assumendo che i parametri dettati dal diritto comunitario valgano sia per i marchi anteriori comunitari sia per quelli nazionali¹⁴⁹. Ma è soprattutto il profilo sistematico che convince che il conflitto fra una registrazione comunitaria successiva e un marchio registrato anteriore nazionale non possa dipendere dalla configurazione che i legislatori nazionali attribuiscono all'onere di utilizzazione “seria” di questo¹⁵⁰.

¹⁴⁶ Sulla collocazione, sotto questo profilo più incerta, della convalida v. § 86(i).

¹⁴⁷ Al § 38.2.

¹⁴⁸ In questo senso 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», par. 36. Si profila qui una diversità notevole rispetto al conflitto con un segno distintivo di fatto anteriore, per il quale trova applicazione sotto vari profili il diritto nazionale: § 76.

¹⁴⁹ E v. il par. 1 della Regola 22, che si riferisce alla “richiesta di prova dell'utilizzazione ai sensi dell'art. 42, parr. 2 o 3, del regolamento” e quindi anche al caso in cui l'antiorità sia costituita da un marchio nazionale. Per un'applicazione della Regola v. Trib. UE 5 ottobre 2010 (Quarta Sezione), causa T-92/09, Strategi Group c. UAMI e Reed Business Information (RBI), caso «STRATEGI/Stratégies», parr. 41 ss.

¹⁵⁰ A differenza di quanto avviene quando l'antiorità confliggente sia costituita dai diritti anteriori di cui all'art. 8, par. 4, r.m.c.: in questo senso espressamente Trib. UE 9 luglio 2010, caso «Grain Millers», par. 29. Il diritto comunitario trova applicazione anche ai fini della definizione della nozione di uso dei marchi internazionali: Corte UE 12 dicembre 2013 (Prima Sezione), causa C-445/12, Rivella International AG c. UAMI e Baskaya di Baskaya Alim e C. s.a.s., caso «Baskaya», par. 52.

Ora, dal punto di vista del diritto comunitario, un marchio “è oggetto di uso serio” ai fini delle norme ora esaminate “allorché assolve la sua funzione essenziale, che è di garantire l’origine dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, con esclusione degli usi solo simbolici, che sono tesi solo a conservare i diritti conferiti dalla registrazione”¹⁵¹. Per contro, tali disposizioni non sono “dirett[e] a valutare il successo commerciale né a controllare la efficacia della strategia economica di un’impresa o a riservare la tutela dei marchi solo a sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo”¹⁵².

È ben vero che l’uso richiesto da queste norme deve avvenire “pubblicamente e verso l’esterno”¹⁵³; ma ciò non perché sia richiesta una qualche misura di affermazione o riconoscimento fra il pubblico, che viceversa assume rilievo decisivo ai fini dell’applicazione dei gruppi di norme precedentemente indicati con le lett. (i) e (iii)-(vi), ma perché è solo attraverso la presenza effettiva sul mercato che si può verificare quella “serietà” dell’impiego nell’attività economica che giustifica il mantenimento del potere invalidante nei confronti delle registrazioni

¹⁵¹ Così Corte UE 17 luglio 2014 (Settima Sezione), caso «Walzer Traum/Walzertraum», cit., par. 29, Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 72. In senso conforme Trib. UE 6 novembre 2014 (Quinta Sezione), causa T-463/12, Eugen Popp e Stefan M. Zech c. UAMI e Müller-Boré & Partner Patentanwälte, caso «MB/MB&P», par. 30; 16 settembre 2013 (Ottava Sezione), causa T/200/10, Avery Dennison Corp. c. UAMI e Dennison/Hesperia SA, caso «Avery Dennison/Dennison», par. 23; 13 giugno 2012 (Ottava Sezione), causa T-312/11, Süd-Chemie AG c. UAMI e Byk-Cera BV, caso «Ceratix/Ceratofix», par. 19; 8 marzo 2012 (Terza Sezione), causa T-298/10, Christina Arrieta D. Gross c. UAMI e Rollando Mario Toro Araneda, caso «Biodanza/Biodanza», par. 54; 12 luglio 2011 (Ottava Sezione), causa T-374/08, Aldi Einkauf & Co. OHG c. UAMI e Illinois Tools Works, caso «Top Craft/Krafft», par. 25; 17 febbraio 2011, causa T-324/09, J&F Participações SA c. UAMI e Plusfood Wrexham Ltd., caso «Friboi/Fribo», par. 26; 8 luglio 2010, caso «peerstorm/Peter Storm», cit., par. 44; 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. 30; 8 novembre 2007, caso «Charlott», cit., par. 34; 12 dicembre 2002, causa T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes c. UAMI e Richard John Harrison, in *Racc.* 2002, II, 5233 ss., caso «Hiwatt», par. 35. Nello stesso senso già in precedenza, ma con riguardo alla determinazione dei presupposti della decadenza, Corte di Giustizia 11 marzo 2003, caso «Ansul», cit., par. 36. Sorprendente sotto questo profilo è l’affermazione, parrebbe incidentale, di Trib. UE 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), causa T-10/09, Formula One Licensing BV c. UAMI e Global Sports Media Ltd., caso «F1-Live/F1 e Formula 1», par. 52, secondo cui “dagli elementi di prova forniti riguardanti il logo F1 non è possibile dedurre l’uso serio dei marchi denominativi nazionali e internazionali anteriori” F1 e Formula 1.

¹⁵² Trib. UE 25 novembre 2014 (Prima Sezione), caso «Kasteel/Castel Beer», cit., par. 41; Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, caso «Dada», cit., par. 29; 6 ottobre 2004, caso «Vitakraft», par. 26; 8 luglio 2004, caso «Hipoviton», cit., par. 32.

¹⁵³ Trib. UE 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), causa T-132/09, Epcos AG c. Epcos Sistemas SL, caso «Epcos/Epcos Sistemas», par. 19 e Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, caso «Dada», cit., par. 30. Nello stesso senso già in precedenza, ma con riguardo alla determinazione dei presupposti della decadenza, Corte di Giustizia 11 marzo 2003, caso «Ansul», cit., par. 37. In questo senso anche Trib. UE 21 giugno 2012 (Quinta Sezione), causa T-514/10, Fruit of the Loom, Inc. c. UAMI e Blueshore Management SA, caso «Fruit», par. 58: l’uso meramente interno, ad es. l’impiego colloquiale da parte del personale del titolare del marchio, non rileva.

successive¹⁵⁴. Tant'è vero che il titolare del marchio anteriore può provare alternativamente che l'uso serio è sì difettato, ma per ragioni estranee alla sua sfera di controllo, nel caso cioè in cui vi siano "legittime ragioni per la non utilizzazione dello stesso"¹⁵⁵. In questa situazione il marchio non può neppure in teoria essere percepito dal pubblico, perché non arriva sul mercato; e tuttavia il suo titolare ha ragione di insistere a fare valere la sua posizione di esclusività del segno, visto che egli non ha nulla da rimproverarsi in relazione all'assenza dal mercato del segno del quale egli sia titolare. Del pari, l'opponente deve documentare non solo di aver usato il marchio, ma di averlo impiegato in funzione distintiva, perché un uso del marchio che non fosse qualificato dall'assolvimento della sua funzione essenziale non legittimerebbe il permanere di una situazione di esclusività a beneficio del suo titolare¹⁵⁶.

Questa caratterizzazione funzionale vale anche a individuare i parametri di apprezzamento da impiegarsi per valutare la serietà dell'uso. Secondo la Corte di Giustizia, "nel verificare la serietà dell'uso del marchio occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare l'effettività del suo sfruttamento commerciale, in particolare l'ampiezza e la frequenza dell'uso del

¹⁵⁴ In linea di principio non costituisce uso la fornitura di beni limitata a società del gruppo: Trib. UE 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «CPI Copisa Industrial/CPI», cit., par. 24. Non osta al riconoscimento del ricorrere di un uso esterno la circostanza che il titolare dia la prova della vendita a una società del gruppo, quando risulti che questa si occupa a sua volta della commercializzazione dei beni contraddistinti dal marchio: Trib. UE 17 febbraio 2011, causa T-324/09, J&F Participações SA c. UAMI e Plusfood Wrexham Ltd., caso «Friboi/Fribo», par. 31-32.

¹⁵⁵ Par. 2 degli artt. 42 e 57 r.m.c. Sul significato di questa esimente v. Trib. primo grado CE 9 luglio 2003, causa T-156/01, Laboratorios RTB SL c. UAMI e Giorgio Beverly Hills, in *Racc.* 2003, II, 2821 ss., caso «Giorgio Aire», par. 41; nella prospettiva della decadenza § 97.1.

¹⁵⁶ In questo senso v., oltre all'enunciazione più generale di Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 72, sopra trascritta, Trib. UE 27 febbraio 2014 (Nona Sezione), caso «Lidl Express/Lidl Music», cit., par. 33 ss. (che giustamente esclude che si possa eccepire che le fatture non dimostrino un uso in funzione distintiva, essendo le fatture al riguardo irrilevanti); 16 maggio 2013 (Quinta Sezione), causa T-530/10, Reber Holding GmbH & Co. KG c. UAMI e Anna Klusmeier, caso «Mozart Premium/Mozart», par. 39; 5 ottobre 2010 (Quarta Sezione), caso «STRATEGI/Stratégies», cit., par. 31 ss. (che ritiene che anche l'uso in una rivista a pagamento che funge da supporto ai servizi offerti possa assolvere l'onere di prova dell'uso); Trib. primo grado CE 30 novembre 2009, caso «Coloris», par. 38; 12 dicembre 2002, caso «Hiwatt», cit., par. 37. Trib. UE 30 giugno 2010, causa T-351/08, Matratzen Concord GmbH c. UAMI e Pablo Barranco Schnitzler e Mariano Barranco Rodriguez, caso «Matratzen II» ha annullato un decisione della Commissione che non aveva sufficientemente motivato sul carattere distintivo dell'impiego del marchio. Secondo Trib. UE 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), causa T-209/09, Alder Capital Ltd. c. UAMI e Gimv Nederland BV, caso «Alder Capital/Halder», par. 45 ss. anche l'uso di una denominazione sociale, ditta o insegna potrebbe costituire peraltro uso serio, quando esso sia apposto su beni o istituisca con essi un nesso; nella specie si è ritenuto che l'uso del segno su giornali e su pubblicità giornalistiche fosse avvenuto in funzione di marchio di servizio; analogamente secondo Trib. UE 2 febbraio 2012 (Quinta Sezione), causa T-387/10, Klaus Goutier c. UAMI e Euro Data GmbH & Ko. KG, caso «Arantax/Antax», par. 25-26 e 40 potrebbe essere documentato che l'uso della ragione sociale avviene anche in funzione distintiva dei servizi prestati attraverso le indicazioni contenute nel sito.

marchio”¹⁵⁷. Allo scopo occorre sicuramente avere riguardo alle modalità di uso del marchio che rientrano nella definizione delle facoltà riservate al titolare¹⁵⁸; e tuttavia non può escludersi che si possa tenere conto anche di altre modalità di impiego del segno che siano idonee a rendere il segno stesso noto tra il pubblico e dimostrare il reale interesse del titolare alla sua valorizzazione in funzione distintiva dei beni a lui riconducibili¹⁵⁹. Tra i fattori rilevanti vanno quindi annoverati anche la frequenza o la regolarità dell’uso del marchio; ciò non significa peraltro che ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova dell’uso serio del marchio anteriore sia richiesta anche la dimostrazione di una continuità nell’uso, intesa come costanza e stabilità¹⁶⁰. In effetti, la prova dell’uso serio può risultare da un uso particolarmente ampio dal punto di vista quantitativo e geografico, che ben può compensare la limitatezza del periodo nel quale l’uso corrispondente può considerarsi attestato¹⁶¹. Viene qui in gioco il principio dell’interdipendenza di tutti i fattori che devono essere presi in considerazione ai fini dell’accertamento, che va anche in questo contesto ricondotto al principio della valutazione globale che presiede alla materia¹⁶².

Di tutti i fattori presi in considerazione in questa valutazione “globale”, il più delicato attiene alla dimensione geografica. Se l’anteriorità invocata sia nazionale, *nulla quaestio* che l’indagine debba riferirsi alla serietà dell’uso nel solo mercato nazionale cui la protezione si riferisce¹⁶³. Che dire però, se l’anteriorità sia costituita da un marchio comunitario, la cui protezione si estende a tutti e 28 gli Stati membri? Le norme rilevanti fanno qui riferimento all’utilizzazione “nella

¹⁵⁷ In questo senso v. Corte UE 17 luglio 2014 (Settima Sezione), caso «Walzer Traum/Walzertraum», cit., par. 29; Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 72 e Trib. UE 27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), caso «Teen Vogue/Vogue», cit., par. 26; 25 ottobre 2013 (Sesta Sezione), caso «Cardio Manager/Cardio Messenger», cit., par. 33; 12 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Top Craft/Krafft», cit., par. 28; 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Epcos/Epcos Sistemas», cit., par. 21-22.

¹⁵⁸ Art. 9, par. 2, r.m.c.

¹⁵⁹ In questo senso (ma con riferimento alla decadenza e con un’inflessione in parte diversa) M.S. SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 265 ss., 298.

¹⁶⁰ In questo senso v. Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., rispettivamente par. 73 e 74 e Trib. UE 5 giugno 2014 (Nona Sezione), caso «Dracula Bite/Dracula», cit., par. 35.

¹⁶¹ Trib. primo grado CE 8 luglio 2004, caso «Hipoviton», cit., par. 40.

¹⁶² In senso conforme Trib. UE 6 marzo 2014 (Settima Sezione), causa T-71/13, Anapurna GmbH c. UAMI e Annapurna s.p.a., caso «Annapurna», par. 30 (in materia di decadenza); 20 febbraio 2013 (Quinta Sezione), causa T-224/11, Caventa AG c. UAMI e Anson’s Herrenhaus KG, caso «Berg/Christian Berg», par. 59; 17 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Kico/Hika», cit., par. 63; 8 luglio 2010, caso «peerstorm/Peter Storm», cit., par. 27 e, con riferimento anche al principio della valutazione globale, Trib. primo grado CE 8 novembre 2007, caso «Charlott», cit., par. 37 e Trib. primo grado CE 8 luglio 2004, caso «Hipoviton», cit., par. 36. Sulla centralità del principio della valutazione globale in tutto il diritto comunitario dei marchi v. *supra*, § 36.1 e *infra*, §§ 41.1.44.2, 65.3, 68.3, 70.4, 137.2, 140.4.

¹⁶³ Conforme Trib. primo grado CE 6 ottobre 2004, caso «Vitakraft», par. 30.

Comunità”. Gli Uffici di alcuni Stati membri stanno iniziando a far valere l’argomento secondo il quale non si darebbe utilizzazione seria suscettibile di essere opposta a una registrazione (però non comunitaria, ma) nazionale, ove l’uso dell’anteriorità invocata sia limitato a un solo Stato membro¹⁶⁴. Per il momento questa presa di posizione sembra essere limitata alla periferia, da cui proviene e avere per specifico oggetto i marchi nazionali posteriori a un marchio comunitario; ma finora il tentativo di ridiscutere le regole di ingaggio del conflitto fra marchi nazionali e comunitari dal punto di vista geografico¹⁶⁵ è rimasto inascoltato da parte della giurisprudenza comunitaria¹⁶⁶.

Altri quesiti, di rilievo, si pongono anche sul piano merceologico o, più precisamente, con riguardo alla determinazione dell’estensione delle classi di beni per le quali il marchio anteriore sottoposto alla prova dell’uso è da considerarsi protetto nei confronti di una domanda di registrazione o di una registrazione successiva. Su di essi ci si soffermerà a tempo debito, esaminando le regole che presiedono al confronto dei beni nelle azioni di opposizione e di nullità¹⁶⁷.

Nell’accertamento della presenza di un uso serio del marchio anteriore si possono naturalmente profilare molteplici interrogativi. Alcuni paiono di più semplice soluzione. Vi sono ragioni per ritenere che anche l’apposizione del marchio su beni destinati solamente all’esportazione possa costituire utilizzazione seria, se

¹⁶⁴ V. le decisioni dell’Hungarian Patent Office 11 febbraio 2010, caso «C City Hotel» e del Benelux Office for Intellectual Property del 15 gennaio 2010, Leno Merken B.V. c. Hagelkruis Beheer bv, caso «Omel».

¹⁶⁵ Attestata dallo *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System* presented by the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 2011, consultabile a http://www.ip.mpg.de/www/de/pub/aktuelles/studie_zum_europ_ischen_marken.cfm.

¹⁶⁶ Corte UE 19 dicembre 2012 (Seconda Sezione), causa C-149/11, Leno Merken c. Hagelkruis Beheer BV, in *Riv. dir. ind.* 2013, II, 96 ss. con nota di E. BERTI ARNOALDI, *Marchio difensivo ed estensione territoriale nella valutazione dell’uso effettivo del marchio per impedire la decadenza*, caso «Omel/Onel», più approfonditamente discusso al § 94.2; seguito (con una certa cautela) da Trib. UE 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Pedro/Pedro del Hierro», cit., par. 33 ss. Del resto, il requisito geografico è in questo momento in discussione sotto vari profili, come, ad es. l’ambito territoriale nel quale deve essere accertata la notorietà ai fini dell’applicazione della protezione estesa dei marchi che godono di notorietà: in argomento v. *infra*, §§ 63 e 135.2, dove si incontrerà l’argomento secondo cui esisterebbe una asimmetria fra i parametri impiegati nell’accertamento della notorietà per un marchio comunitario e quello nazionale; ma questo dibattito (sul quale v. A.A. MACHNIKA, *Territorial Aspects of Community Trademarks – the Single Market’s Splendid Sovereignty*, in *IIC* 2014, 945 ss.) non ha per ora condotto a una riconsiderazione complessiva del tema sotto i diversi profili in cui esso si articola, prevalendo invece la considerazione che i parametri impiegati per valutare l’uso effettivo del marchio possono non coincidere con quelli rilevanti a misurarne la notorietà (in questo senso Corte UE 19 dicembre 2012 (Seconda Sezione), caso «Omel/Onel», cit., par. 52-53).

¹⁶⁷ § 50.3. V. comunque Trib. UE 8 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Fairglobe/Globo», cit., par. 47 ss., secondo cui la prova dell’uso dovrebbe essere riferita partitamente alle singole categorie “coerenti ed omogenee” di beni e quindi, se in esito alla disaggregazione, risulta che la cifra complessiva di € 14.200 (par. 41) deve essere ridimensionata a centinaia di € per ciascun prodotto (par. 52), la prova dell’uso serio non può dirsi raggiunta.

ricorrono i requisiti di ampiezza e frequenza postulati dalle norme¹⁶⁸. Dopo tutto la lett. c) del par. 2 dell'art. 9 r.m.c. elenca fra le attività riservate al titolare del marchio proprio l'esportazione di prodotti contraddistinti dal marchio; e non si vede come all'attività corrispondente possa essere negato effetto sotto il profilo del mantenimento del potere invalidante del marchio nei confronti di una registrazione successiva. La situazione inversa può risultare di analisi più problematica, in particolare per i servizi delle nuove tecnologie nei quali il bacino di utenza può essere sfuggente. Che dire di un servizio di televisione satellitare apprestato per gli sport brasiliani e sicuramente accessibile sotto il profilo tecnologico dal pubblico portoghese, se poi non consti la prova della sottoscrizione da parte di abbonati portoghesi o quantomeno della fruizione concreta del servizio¹⁶⁹? Nessun dubbio si ha d'altro canto sull'imputabilità al titolare che invoca il marchio anteriore dell'impiego dello stesso ad opera di un licenziatario o di un'impresa appartenente al gruppo del titolare. Quel che rileva è, come si è visto, che l'impiego del marchio anteriore porti ad emersione un conflitto reale sul mercato, e non un conflitto artificioso e cartaceo; e questa caratterizzazione dipende dalla presenza effettiva di beni contraddistinti dal marchio anteriore sul mercato e non dalle modalità organizzative prescelte dal titolare per realizzare l'impiego del segno¹⁷⁰. Sicuro è anche che ai fini della valutazione non assumano rilievo decisivo fattori come la consistenza percentuale delle vendite del prodotto contrassegnato dal marchio in questione rispetto al fatturato globale del titolare, che non attengono specificamente al bene in questione, alla sua presenza sul mercato e alla serietà dello sforzo economico esplicato dal titolare, ma a circostanze di ridotta significatività come la dimensione dell'impresa e la misura della sua diversificazione¹⁷¹; è tuttavia

¹⁶⁸ In questo senso, anche se con riferimento alla decadenza del marchio, C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 146; in argomento v. *amplius* § 94. La questione, importante, se l'uso serio possa essere comprovato anche dall'apposizione in uno Stato membro per beni destinati all'esportazione in Stati terzi (che pare doversi risolvere affermativamente: art. 15, par. 1, lett. b), r.m.c.) non ha fatto oggetto di decisione da parte del Trib. UE 28 novembre 2013 (Settima Sezione), causa T-34/12, Herbacin Cosmetics GmbH c. UAMI e Laboratoire Garnier, caso «Herbazine/Herbacin», che si è limitato ad annullare la decisione della Commissione di ricorso per difetto di motivazione sul punto.

¹⁶⁹ In questa situazione è negata la prova dell'uso da Trib. UE 12 marzo 2014 (Terza Sezione), caso «Sport TV International/SportTV», cit., par. 35 ss., in particolare 40.

¹⁷⁰ In senso conforme Trib. primo grado CE 8 luglio 2004, causa T-203/02, The Sunrider Corp. C. UAMI, in *Racc.* 2005, II, 2811 ss., cit. «Vitafruit», par. 23 ss., dove si assume che l'impiego del marchio da parte di un terzo fatto valere a sostegno della serietà dell'uso da parte del titolare del marchio anteriore invocato costituisca una sorta di presunzione di consenso all'uso, sufficiente a fondare l'imputabilità, non escludendosi tuttavia la possibilità per il titolare del marchio contro cui è fatta opposizione di contestare l'esistenza del consenso. Gli elementi da cui si può inferire l'esistenza di un collegamento tale da consentire l'imputazione al titolare del marchio delle vendite di un soggetto diverso da questi sono analizzati da Trib. UE 16 novembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Buffalo Milke/Búfalo», cit., par. 73. In argomento v. anche Trib. UE 27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), caso «Teen Vogue/Vogue», cit., par. 35 e, nella prospettiva della decadenza, § 96.

¹⁷¹ In questo senso Trib. primo grado CE 8 luglio 2004, caso «Hipoviton», cit., par. 50 e 36.

possibile argomentare che anche un numero abbastanza limitato di fatture emesse da una piccola impresa che si sforzi di stabilire la sua presenza in un settore nuovo rispetto alle sue diversificate attività costituisca prova di una presenza apprezzabile del marchio¹⁷². Che dire però della circostanza che i beni contraddistinti dal marchio anteriore siano venduti a un solo acquirente oppure non siano venduti affatto, perché ad es. sono distribuiti gratuitamente o come omaggio¹⁷³? Qui non si danno regole fisse e soluzioni precostituite. Si tratterà di procedere a una valutazione caso per caso, per verificare se la vendita a un solo acquirente sia prodromica a una più larga immissione sul mercato affidata a un intermediario oppure stia a testimoniare la paucità dello sforzo del titolare, nell'un caso; e nell'altro caso di accertare se gli omaggi si inseriscano comunque in una strategia di penetrazione commerciale capace di connotare di economicità anche degli atti che tecnicamente siano caratterizzati dalla gratuità. Così, si è ritenuto che la fornitura di consulenze per medici, l'organizzazione di seminari e di materiali scientifici, anche se avvenga a titolo gratuito, possa avere un significato economico se è finalizzata a supportare la vendita di farmaci; si tratterebbe comunque di prestazioni che si trovano in concorrenza con servizi simili nel mercato, anch'essi spesso offerti da case farmaceutiche¹⁷⁴. Certo è che in tutti questi casi più incerti¹⁷⁵ l'apprezzamento deve essere condotto con la dovuta flessibilità, per consentire il raggiungimento di conclusioni adeguate a cogliere la serietà dell'operato relativo del titolare del marchio anteriore.

La stessa flessibilità dà conto anche della varietà dei risultati conseguiti nelle singole fattispecie. Così, nel caso "Air Giorgi" si è ritenuto che la vendita di 24 unità di spray rinfrescanti dell'ambiente in un anno, 2.160 nell'anno successivo e 312 in quello ancor successivo non ammontino a prova di uso serio¹⁷⁶; nel caso

¹⁷² Così l'abbastanza benevola conclusione raggiunta da Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, caso «Dada», cit., par. 39-40.

¹⁷³ Sotto il profilo si veda Trib. primo grado CE 8 luglio 2004, caso «Vitafruit», par. 50 (che si accontenta del monopsonio, in una situazione nella quale peraltro l'unico acquirente sembrerebbe essere stato a sua volta fornitore di catene di supermercati); sotto il secondo si veda, anche se con riferimento alla decadenza del marchio, C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 178. Questa posizione dottrinale parrebbe avvalorata da Corte di Giustizia 9 dicembre 2008 (grande Sezione), causa C-442/07, Verein Radetzky-Orden c. Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky», caso «Feldmarschall Radetzky», par. 18, che ritiene uso come marchio anche quello relativo alla fornitura di servizi gratuiti a condizione che essi si inseriscano in un'attività di tipo economico, alimentata da sovvenzioni e compensi; vedi però anche Corte di Giustizia 15 gennaio 2009, causa C-495/07, Silberquelle GmbH c. Maselli Strickmode GmbH, in *Racc.* 2009, I, 137 ss., caso «Wellness», par. 18 ss. e per una discussione più compiuta del tema *infra*, § 94.

¹⁷⁴ Trib. UE 9 settembre 2011 (Prima Sezione), causa T-290/09, Omnicare Inc. c. UAMI e Astellas Pharma GmbH, caso «Omnicare/Omnicare», par. 59 ss., in particolare 69 ss.

¹⁷⁵ Come altri ancora che si potrebbero immaginare: *quid iuris* nel caso in cui il segno non abbia ancor raggiunto il mercato nel quinquennio di riferimento ma sia già accreditato nei confronti di alcune categorie di soggetti, come nel caso dei fascicoli della rivista che non sia ancor comparsa in edicola ma che abbia venduto spazi a inserzionisti? In argomento v. C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 148.

¹⁷⁶ Trib. primo grado CE 9 luglio 2003, caso «Giorgio Aire», cit., par. 45.

“Vitafruit” vendite di 3.516 unità di concentrato per un valore di € 4.800 distribuite su undici mesi sono state ritenute sufficienti¹⁷⁷ e lo stesso vale per le 66.600 vendite per un valore di € 4.783 nel corso di venticinque mesi nel caso “Avery Dennison”¹⁷⁸; nel caso “Hipoviton” vendite per DM 12.500 in un periodo di pochi mesi assai prossimi alla pubblicazione della domanda di marchio successivo sono state considerate abbastanza rilevanti da meritare un riesame complessivo della situazione ad opera della Commissione¹⁷⁹. Nel caso “Fishbone Beachwear” si è ritenuto che il modesto ammontare (solo la vendita di 1604 articoli di abbigliamento era stata provata) fosse controbilanciato dalla durata pluriennale dell’impiego e dall’estensione geografica del mercato di sbocco¹⁸⁰. Vendite per il valore di € 1.600 distribuite su 11 mesi sono state considerate sufficienti nel caso “Buffalo Milke/Búfalo”, in considerazione della loro coerenza con le indicazioni contenute nell’*affidavit* e della pluralità di acquirenti cui i beni contraddistinti dal marchio erano destinati¹⁸¹. La vendita di 2.592 bottiglie di vodka in un periodo di meno di tre mesi è stato per contro ritenuto insufficiente¹⁸². La vendita di 40 o 60 kg. di cioccolato all’anno in una piccola cittadina di 18 mila abitanti (Bad Reichenall) da parte di un’impresa che dispone di un sito che però non consente l’acquisto *online* di prodotti è stata ritenuta sufficiente a fondare un uso solo di carattere locale¹⁸³. Vendite che pur ammontino a € 14.200 non sono state considerate sufficienti, in quanto, se distribuite sulle classi di prodotto “coerenti ed omogenee” secondo l’impostazione corrente nel diritto comunitario, esse si riducevano a qualche centinaio di euro per ciascuna categoria¹⁸⁴.

Si è detto dei punti di contatto che intercorrono fra le regole ora esaminate e quelle relative alla decadenza. Appare pertanto plausibile applicare alla prova dell’uso anche segmenti della disciplina della decadenza. Se ad es. ci si domanda se la prova dell’uso possa essere fornita anche nel caso in cui il marchio anteriore risulti in forma modificata rispetto all’esemplare risultante dalla registrazione, una

¹⁷⁷ Trib. primo grado CE 8 luglio 2004, caso «Vitafruit», cit., par. 48, dove si è tenuto conto anche della circostanza che le vendite non erano vicine al momento della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio successivo.

¹⁷⁸ Trib. UE 16 settembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Avery Dennison/Dennison», cit., parr. 48 ss.

¹⁷⁹ Trib. primo grado CE 8 luglio 2004, caso «Hipoviton», cit.

¹⁸⁰ Trib. UE 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Fishbone/Fishbone Beachwear», cit., parr. 75-76.

¹⁸¹ Trib. UE 16 novembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Buffalo Milke/Búfalo», cit., parr. 68-71. Sufficienti sono state ritenute fatture per € 2.277 da Trib. UE 2 febbraio 2012 (Quinta Sezione), caso «Arantax/Antax», cit.

¹⁸² Trib. UE 5 giugno 2014 (Nona Sezione), caso «Dracula Bite/Dracula», cit., par. 40.

¹⁸³ Trib. UE 17 gennaio 2013 (Quinta Sezione), causa T-355/09, Reber Holding GmbH & Co. C. UAMI e Wedl & Hoffmann gmbH, in *Racc.* 2013, 22 ss., caso «Walzer Traum/Walzertraum», confermato da Corte UE 17 luglio 2014 (Settima Sezione), caso «Walzer Traum/Walzertraum», cit., parr. 30 ss.

¹⁸⁴ Trib. UE 6 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «MB/MB&P», cit., par. 43; 8 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Fairglobe/Globo», cit., parr. 42 ss.

risposta può provenire dal criterio fornito in materia di decadenza¹⁸⁵. Tanto nella prospettiva della decadenza che della prova dell'uso anteriore, la circostanza che il marchio di cui sia tratta sia usato non da solo ma in combinazione (ad es. come marchio speciale) non dovrebbe di regola costituire un'addizione che ne altera il carattere distintivo, tanto più in settori (come quello vinicolo) in cui l'apposizione di un marchio generale accanto a quello speciale costituisce la regola¹⁸⁶. Le fatture inoltre devono dimostrare che i beni contraddistinti dal marchio sono stati immessi sul mercato nel quinquennio di riferimento; e non necessariamente la data della fattura è decisiva al riguardo¹⁸⁷.

L'esperienza giurisprudenziale ha delineato con progressiva precisione il regime probatorio relativo alla dimostrazione dell'uso serio del marchio anteriore, con una ricchezza e analiticità che possono verosimilmente rivelarsi preziose anche in altri settori del diritto processuale comunitario. Per la verità, si tratta di materia in parte soggetta alla disciplina specializzata sia del regolamento sul mar-

¹⁸⁵ V. l'art. 15, par. 1, seconda parte, lett. a) r.m.c.: "Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso: a) l'utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato" (su cui, nella prospettiva della decadenza, § 95). Sulla questione se l'uso difforme possa valere ai fini della prova dell'uso anteriore v. Trib. UE 24 ottobre 2014 (Sesta Sezione), causa T-543/12, Xavier Grau Ferrer c. UAMI e Juan Cándido Rubio Ferrer e Alberto Rubio Ferrer, caso «Bugui va/Bugui», par. 53 (con motivazione non particolarmente convincente); 27 febbraio 2014 (Nona Sezione), caso «Lidl Express/Lidl Music», cit., par. 48, che applica la previsione relativa alla decadenza del marchio comunitario alla prova dell'uso del marchio nazionale; 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), causa T-39/10, El Corte Inglés, SA c. UAMI, Emilio Pucci International BV, caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci II», par. 33 ss.; 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), causa T-77/10 e T-78/10, Certmedica International GmbH e Lehning entreprise c. UAMI e Certmedica International GmbH e Lehning entreprise, casi «L112/L114», par. 52; 17 febbraio 2011, caso «Friboi/Fribo», cit., par. 36; 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Epcos/Epco Sistemas», cit., par. 33-34; 8 luglio 2010, caso «peerstorm/Peter Storm», cit., par. 30, che citano la norma dettata in tema di decadenza come se essa si applicasse direttamente anche alla prova dell'uso del marchio anteriore a fini invalidatori; nello stesso senso già Trib. primo grado CE 8 dicembre 2005, causa T-29/04, Castellblanch SA c. UAMI e Champagne Louis Roederer SA, in *Racc.* 2005, II, 5309 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5057, caso «Cristal Castellblanch», par. 30 e 9 luglio 2003, caso «Giorgio Aire», cit., par. 44. In queste due ultime sentenze si trovano anche esempi di differenziazioni che rispettivamente non alterano o alterano il carattere distintivo del segno. In argomento v. anche Trib. primo grado CE 30 novembre 2009, caso «Coloris», cit., par. 29 ss. Secondo Trib. UE 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Fishbone/Fishbone Beachwear», cit., par. 62 ss. non è decisivo che il marchio sia raffigurato sulle fatture in forma differente da quella con cui esso è stato registrato, in particolare se ciò non comporti una alterazione del suo carattere distintivo; secondo Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci II», cit., par. 36, l'uso difforme contemplato dalla norma non potrebbe essere l'uso di un altro marchio a sua volta registrato.

¹⁸⁶ In senso conforme Trib. primo grado CE 8 dicembre 2005, caso «Cristal Castellblanch», cit., par. 31-37 e ora Trib. UE 5 dicembre 2013 (Nona Sezione), causa T-4/12, Olive Line International, SL c. UAMI e Carapelli Firenze s.p.a., caso «Maestro de Oliva/Maestro», par. 20 ss.

¹⁸⁷ Così Trib. primo grado CE 30 aprile 2008, caso «SONIA Sonya Rykiel», cit., par. 50 ha fatto valere che fatture per imballi, quand'anche fossero emesse nel periodo di riferimento, non provverebbero affatto che i beni destinati a essere inseriti negli imballi abbiano effettivamente raggiunto il mercato nel periodo di riferimento.

chio comunitario sia del reg. n. 2868/1995/CE, la cui Regola 22 detta al par. 4 indicazioni piuttosto precise (e restrittive)¹⁸⁸; il che non ha impedito che su di essa si siano messi alla prova alcuni principi cardine. Anche a questo riguardo vale la regola per cui “l’uso effettivo di un marchio non potrà essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma dovrà basarsi su elementi concreti e oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato di riferimento”¹⁸⁹. Non si può tuttavia escludere che la combinazione di elementi documentari, pur insufficienti se isolatamente considerati, possa raggiungere un valore probatorio adeguato alla bisogna¹⁹⁰. È vero che il par. 3 della Regola 22 richiede “indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio” su cui si basa l’opposizione; ma ciò non significa che siano ammissibili solo i documenti che rechino simultaneamente tutte e quattro queste indicazioni¹⁹¹. Il mezzo di prova principe della presenza sul mercato è, naturalmente, costituito dalla produzione delle fatture dei beni contraddistinti dal marchio; le quali parrebbero costituire la via maestra, se non fosse che non di rado anch’esse possono incorrere in difficoltà e inconvenienti. Intanto, le fatture assumono rilievo solo se e in quanto esse si facciano riferimento a quegli specifici beni che sono contraddistinti dal marchio anteriore in questione¹⁹²; ma non sempre le fatture so-

¹⁸⁸ “Le prove ... devono limitarsi, in linea di principio, alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all’art. 78, par. 1, lett. f), del regolamento”.

¹⁸⁹ Trib. UE 11 dicembre 2014 (Ottava Sezione), causa T-498/13, Nanu-Nana Joachim Hoepf GmbH & Co. KG c. UAMI e Vincci Hotels, caso «Nammu», par. 45 (secondo cui lo standard non sarebbe soddisfatto da un *affidavit* che potrebbe riferirsi anche a beni diversi da quelli inclusi nelle classi di registrazione); 16 settembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Avery Dennison/Dennison», cit., par. 28; 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci II», cit., par. 22; 8 marzo 2012 (Terza Sezione), caso «Biodanza/Biodanza», cit., par. 59; 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Fishbone/Fishbone Beachwear», cit., par. 53; 15 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-427/09, centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG c. UAMI e Centrotherm Systemtechnik GmbH, caso «Centrotherm I», in *Racc.* 2011, II, 6807 ss., par. 30; 18 gennaio 2011 (Prima Sezione), caso «Vogue/Vogue Portugal», cit., par. 39; 8 luglio 2010, caso «peerstorm/Peter Storm», cit., par. 29.

¹⁹⁰ Corte di Giustizia 17 aprile 2008, causa C-108/07 P, Ferrero Deutschland GmbH c. UAMI e Cornu SA Fontain, caso «Ferrero/Ferro», par. 36; Trib. UE 30 settembre 2014 (Prima Sezione), causa T-132/12, Scooters India Ltd. c. UAMI e Brandconcern, caso «Lambretta», par. 25; 27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), caso «Teen Vogue/Vogue», cit., par. 31; 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Fishbone/Fishbone Beachwear», cit., par. 53.

¹⁹¹ Trib. UE 6 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «MB/MB&P», cit., par. 34; 16 settembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Avery Dennison/Dennison», cit., par. 85; 24 maggio 2012 (Ottava Sezione), causa T-152/11, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mbH c. UAMI e Comercial Jacinto Parera, SA, caso «MAD», par. 33 (in materia di decadenza); 16 novembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Buffalo Milke/Búfalo», cit., par. 61.

¹⁹² Trib. UE 15 gennaio 2013 (Quarta Sezione), caso «Bellram/Ram», cit., par. 66; 13 giugno 2012 (Ottava Sezione), caso «Ceratix/Ceratofix», cit., par. 38; Trib. primo grado CE 30 aprile 2008, caso «SONIA Sonya Rykiel», cit., par. 48. Una volta dimostrato che la fattura si riferisca a quei beni, resta da assolvere la prova (concettualmente distinta: Trib. primo grado CE 8 novembre 2007, caso «Charlott», cit., par. 50) della circostanza che quei beni fossero effettivamente contraddistinti

no sufficientemente analitiche al riguardo¹⁹³. Del resto in talune situazioni le fatture possono del tutto mancare: il titolare di un marchio per calzature, che le commercializzi attraverso proprie filiali, può trovarsi impossibilitato a produrre documentazione contabile al riguardo: non fattura alle proprie filiali, che non sono centri autonomi di imputazione; e d'altro canto è improbabile che nello scontrino di cassa consegnato da queste ai consumatori possa risultare un riferimento ai segni distintivi dell'articolo venduto. Lo stesso vale per la prestazione di servizi a beneficio del pubblico dei consumatori, che può rimanere priva di documentazione contabile riferita al marchio¹⁹⁴. In casi come questi, la giurisprudenza comunitaria si mostra comprensiva ed è orientata ad accontentarsi di prove dell'uso diverse dalla documentazione contabile¹⁹⁵.

dal marchio. Non è indispensabile che la fattura contenga un riferimento per esteso al marchio il cui uso deve essere provato; può essere infatti sufficiente che la fattura contenga una sigla (ad es. CL invece che "Castillo de Labastida") quando altri elementi documentali (ad es. indicazioni contenute in cataloghi) possano integrare il dato mancante e non siano allegati altri significati della sigla che possano riferirsi a segni distintivi diversi: in questo senso Trib. UE 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), causa T-345/09, Bodegas y Viñedos Puerta de Labstida, SL c. UAMI e Unión de Cosecheros de Labastida, S. Coop. Ltda, caso «Puerta de Labastida/Castillo de Labastida», par. 30-34; a maggior ragione non è richiesto che la fattura contenga una rappresentazione dell'elemento figurativo del marchio: Trib. UE 19 aprile 2013 (Settima Sezione), causa T-454/11, Luna International Ltd. c. UAMI e Asteris Industrial and Commercial Company, caso «Al Bustan/Albustan», par. 53. Sulla questione se in assenza di altri marchi si possa assumere che il marchio generale registrato corrispondente alla denominazione sociale sia stato effettivamente usato, quando nelle fatture non esistano riferimenti ad altri marchi speciali, v. Trib. UE 22 settembre 2011, causa T-250/09, Cesea Group s.r.l. c. UAMI e Mangini s.r.l., caso «Mangiami/Mangini», par. 10 che, però, non prende posizione sul punto.

¹⁹³ D'altro canto la mancata indicazione del marchio può essere supplita dalla presenza di codici del prodotto; nello stesso senso Trib. UE 24 maggio 2012 (Ottava Sezione), caso «MAD», cit., par. 59; l'uso di un segno come denominazione sociale sulla fattura non vale ancora come prova del suo uso come marchio: Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), causa T-373/09, El Corte Inglés, SA c. UAMI e Emilio Pucci International BV, caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci», par. 33; v. per contro Trib. UE 16 settembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Avery Dennison/Dennison», cit., par. 39 ss., dove si è ritenuto che la struttura della fattura stesse a comprovare un uso del segno come marchio e che comunque le indicazioni della fattura potessero trovare completamento con gli esemplari del bene prodotti in giudizio. Sulle difficoltà che si incontrano quando non sia chiaro se i prodotti cui si riferisce la prova dell'uso siano muniti del marchio opposto o di un diverso marchio v. Trib. UE 14 dicembre 2011 (Terza Sezione), causa T-504/09, Vökl GmbH & Co. KG c. UAMI e Marker Vökl International GmbH, caso «Vökl/ Vökl», par. 94 ss. Nella giurisprudenza nazionale (in materia di decadenza) si è ritenuta insufficiente la prova testimoniale non supportata dalla produzione di fatture; e si è al contempo ipotizzato (*obiter*) che eventuali lacune delle fatture, in particolare, sull'effettiva apposizione del marchio sui prodotti cui le fatture si riferiscano, potrebbero essere superate dalla prova testimoniale: v. App. Bologna 12 aprile 2005, Maserati s.p.a. c. Chiara Spallanzani, Stilma s.p.a. e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 4871, caso «Maserati». Ammette che le lacune della fatture possano essere colmate dal loro collegamento con fotografie dei prodotti e indicazioni contenute nella stampata del sito nel periodo coevo all'emissione delle fatture Trib. UE 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Epcos/Epcos Sistemas», cit., par. 31.

¹⁹⁴ Trib. UE 8 marzo 2012 (Terza Sezione), caso «Biodanza/Biodanza», cit., par. 72 ss.

¹⁹⁵ Trib. UE 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Pedro/Pedro del Hierro», cit., par. 46 ss. Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, caso «Deitech», par. 50. Anche articoli di giornale e pubblicità su giornali possono costituire prova dell'uso secondo Trib. UE 8 marzo 2012 (Terza Sezio-

Rispetto ad altri mezzi di prova, la fattura possiede un vantaggio importante, quello della datazione, che invece può mancare quando siano prodotti cataloghi, brossure, imballi, etichette, partecipazioni a fiere e sfilate, fotografie e simili¹⁹⁶, tutti elementi che, spesso reperiti con grande difficoltà negli archivi aziendali, rischiano di rivelarsi poi privi di valore probatorio quando non rechino essi stessi un riferimento cronologico e i sistemi di datazione impiegati – non di rado consistenti nell'apposizione a mano di una data – non risultino sufficientemente affidabili o siano privi di riscontri; e quindi non valgano a provare che l'uso si colloca nel periodo di riferimento¹⁹⁷. Cataloghi e brossure possono tuttavia svolgere una funzione utile: essi possono essere letti in congiunzione con le fatture prodotte, chiarendo le dimensioni del mercato di riferimento e anche, se del caso, rimediando all'esiguità dei valori monetari suggerendo che questi siano forniti solo a titolo esemplificativo¹⁹⁸. Una volta superato lo scoglio della datazione, che, comunque, può sempre essere superato attraverso le “dichiarazioni scritte” di cui alla lett. f) del par. 1 dell'art. 78 r.m.c.¹⁹⁹, anche questi mezzi di prova possono risultare utili. Per quanto concerne i cataloghi, è ben vero che la loro disponibilità non è di per sé ancor prova della loro diffusione, del luogo in cui questa abbia avuto luogo e tantomeno dell'avvenuta vendita dei prodotti cui essi si riferiscono²⁰⁰; e tuttavia possono esserci circostanze nelle quali le caratteristiche stesse dei cataloghi, che, ad es. presentino un'ampia gamma di prodotti muniti del marchio, indichino una rete estesa di dettaglianti presso cui sono reperibili, consentano un contatto diretto fra il consumatore e il titolare del marchio,

ne), caso «Biodanza/Biodanza», cit., parr. 66 ss. e Trib. UE 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso «Alder Capital/Halder», cit., parr. 51 ss., in particolare 54; tuttavia la diffusione delle pubblicazioni corrispondenti, ove non costituisca fatto notorio, deve essere oggetto di prova (Trib. UE 8 marzo 2012 (Terza Sezione), caso «Biodanza/Biodanza», cit., parr. 69-70). Diversamente Trib. UE 25 ottobre 2013 (Sesta Sezione), caso «Cardio Manager/Cardio Messenger», cit., par. 39: il riferimento sulla stampa specializzata e generalista a un certo dispositivo cardiologico può illustrarne l'esistenza e le caratteristiche, ma non la presenza sul mercato. Questa sentenza va segnalata per il suo rigore anche sotto altro profilo: l'*affidavit* che intendeva dimostrare l'uso del dispositivo da parte di quasi 40 mila pazienti (parr. 37 ss.) è stato ritenuto inammissibile in quanto nel documento mancavano “le informazioni essenziali, come il prezzo di mercato del dispositivo, la natura dei distributori, la quota di mercato, il fatturato e la spesa pubblicitaria” (par. 41).

¹⁹⁶ Ma la fotografia assume rilievo in quanto il marchio sia usato per contraddistinguere beni fotografati oggetto di produzione e smercio, a nulla giovando in relazione a beni (racchette da tennis e mazze da golf) che siano semplicemente collocati come motivo di accompagnamento dei beni contraddistinti (capi di abbigliamento).

¹⁹⁷ Così Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 75 e Trib. primo grado CE 8 novembre 2007, caso «Charlott», cit., parr. 43-44. Vale anche a questo riguardo, peraltro, il principio secondo il quale i mezzi di prova vanno apprezzati non isolatamente ma uno per mezzo dell'altro, in esito al quale fotografie e cataloghi possono essere presi in considerazione anche se privi di data: Trib. UE 6 marzo 2014 (Settima Sezione), caso «Annapurna», cit., parr. 35-37 e 48; 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Epcos/Epcos Sistemas», cit., parr. 28 e 29.

¹⁹⁸ Trib. UE 8 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Fairglobe/Globo», cit., parr. 74 ss.

¹⁹⁹ Sulle quali v. *infra*, qui di seguito e per qualche altro riferimento già *supra*, § 17.4.

²⁰⁰ Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Hiwatt», cit., par. 41.

nel loro complesso legittimano l'inferenza di una presenza effettiva e consistente sul mercato²⁰¹. Se è vero che la prova dell'acquisto di etichette e di imballi ha valore probatorio limitato, quanto all'effettiva presenza sul mercato²⁰², è anche vero che argomenti di prova positivi si possono al contrario desumere dalla partecipazione a sfilate di prodotti di moda, in cui i beni contraddistinti dal marchio siano presentati e dall'allestimento di un sito internet dedicato: è infatti difficile negare che l'investimento corrispondente stia ad attestare uno sforzo significativo di collocazione sul mercato dei beni contraddistinti dal marchio in questione²⁰³. Non necessariamente le fotografie che riproducono il marchio devono avere per oggetto il prodotto su cui questo è apposto, perché anche fotografie di iniziative promozionali possono corroborare la diffusione del segno²⁰⁴.

Parrebbe che nel procedimento amministrativo si faccia ricorso alla produzione di *affidavit* più che all'audizione diretta di testimoni; e il regime corrispondente sembra oscillare fra caute aperture e momenti di maggior rigore. Così, si è ritenuto che anche se la lett. f) dell'art. 78, par. 1, r.m.c. richiede che le dichiarazioni scritte vengano fatte "sotto il vincolo di giuramento" o in forma solenne o equivalente conformemente al diritto dello Stato in cui viene formata la dichiarazione, anche una dichiarazione non resa nella forma prescritta dalla norma può essere valutata come credibile in ragione delle circostanze²⁰⁵. Tuttavia, anche in questo caso per accertare la veridicità e la plausibilità del documento, occorre tenere conto tra l'altro dell'origine del documento, della qualifica e della collocazione del suo estensore, delle circostanze in cui è stato redatto, del suo destinatario e alle

²⁰¹ Trib. UE 8 luglio 2010, caso «peerstorm/Peter Storm», cit., par. 39-43. L'assenza di datazione dei cataloghi può essere superata dalle risultanze cronologiche contenute nelle fatture e listini prezzi: Trib. UE 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), casi «L112/L114», cit., par. 56-57; 17 febbraio 2011, causa T-324/09, J&F Participações SA c. UAMI e Plusfood Wrexham Ltd., caso «Friboi/Fribo», par. 33.

²⁰² Ché anzi la circostanza che il titolare del marchio anteriore abbia ancora presso di sé abbondanti scorte di questi supporti alla vendita ad anni di distanza starebbe a indicare piuttosto una difficoltà di accesso al mercato: Trib. primo grado CE 30 aprile 2008, caso «SONIA Sonya Rykiel», cit., par. 51. Sull'insufficienza probatoria di documentazione relativa all'acquisto di *input* produttivi v. Trib. UE 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «CPI Copisa Industrial/CPI», cit., par. 32.

²⁰³ Trib. primo grado CE 8 novembre 2007, caso «Charlott», cit., par. 62. Sulla rilevanza della produzione di contratti di sponsorizzazione v. Trib. UE 12 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Top Craft/Krafft», cit., par. 36. La pubblicità realizzata attraverso un sito non è però sufficiente secondo Trib. UE 21 giugno 2012 (Quinta Sezione), caso «Fruit», cit., par. 66 e 3 maggio 2012 (Settima Sezione), causa T-270/10, Conceria Kara s.r.l. c. UAMI e Dima – Gıda Tekstil Deri Insaat Maden Turizm Orman Urünleri Sanay Ve Ticaret Ltd Sti, caso «Karra/Kara», par. 61.

²⁰⁴ In questo senso Trib. UE 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Fishbone/Fishbone Beachwear», cit., par. 70.

²⁰⁵ Trib. UE 16 luglio 2014 (Quinta Sezione), caso «la nana/Nana», cit., par. 30, che richiede che la dichiarazione abbia valore probatorio ai sensi della normativa nazionale; 29 marzo 2012 (Quinta Sezione), causa T-214/08, Paul Alfons Rehbein GmbH & Co. KG c. UAMI e Hervé e Manuel Dias Martinho, caso «Outburst/Outburst», par. 30 ss., 33, secondo cui peraltro non è necessaria la prova della conformità al diritto di uno Stato membro; Trib. primo grado CE 10 settembre 2008, causa T-325/06, Boston Scientific Ltd. c. UAMI e Terumo Kabushiki Kaisha, caso «Capio», par. 39 s.

conferme di tipo documentario di cui esso sia suscettibile; e la valutazione corrispondente è talora condotta con un certo rigore²⁰⁶. In particolare, se la dichiarazione, ancorché solenne, proviene dalla parte, la sua credibilità presuppone che essa trovi riscontri esterni sufficienti²⁰⁷. In nessun caso si può tenere conto di una dichiarazione che non faccia riferimento a cifre, sulle vendite o sull'investimento pubblicitario, che non siano adeguatamente disaggregate e spiegate²⁰⁸.

La valutazione delle prove poste a sostegno della dimostrazione dell'uso serio è questione di fatto, sottratta al riesame del giudice di legittimità²⁰⁹.

La disciplina della prova dell'uso va ancor completata sotto due profili. Anche i c.d. marchi di protezione sono assoggettati a essa, almeno per quanto riguarda l'opposizione alla registrazione o l'azione di nullità rivolte contro un marchio comunitario²¹⁰. Quando poi il titolare del diritto anteriore abbia dato la prova

²⁰⁶ V. Trib. UE 16 maggio 2013 (Quinta Sezione), caso «Mozart Premium/Mozart», cit., parr. 33, che ha disatteso una dichiarazione giurata in quanto non chiara e precisa, non richiamante documenti specifici e che non chiarisce a quale marchio essa si riferisca; 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Fishbone/Fishbone Beachwear», cit., parr. 57 ss.; 15 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH c. UAMI e centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, caso «Centrotherm II», par. 33; 12 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Top Craft/Krafft», cit., parr. 30 ss. (secondo cui la dichiarazione giurata può anche provenire dal legale rappresentante della parte e non da un terzo, visto che la dichiarazione è resa a titolo personale e la sua falsità ha conseguenze penali) e Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, caso «Deitech», parr. 46-56; 10 settembre 2008, causa T-325/06, Boston Scientific Ltd. c. UAMI e Terumo Kabushiki Kaisha, caso «Capio», parr. 48-73. V. anche Trib. UE 15 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Centrotherm I», cit., parr. 36 che ha ritenuto insufficiente la conferma fornita da fatture relative al solo 0,03% del fatturato dichiarato, da fotografie in parte poco chiare e senza corrispondenza nelle fatture. Altrettanto se non più severe le conclusioni di Trib. UE 18 gennaio 2011 (Prima Sezione), caso «Vogue/Vogue Portugal», cit., parr. 43 ss.

Assai severa – ed anzi arcigna – la valutazione contenuta in Trib. UE 18 gennaio 2011 (Prima Sezione), caso «Vogue/Vogue Portugal», cit., parr. 45 ss. secondo cui le dichiarazioni dei produttori dell'articolo non sarebbero probanti in mancanza di indicazioni quantitative; le fotografie di negozi e la copie di guide telefoniche non atterrebbero al prodotto ma solo ai locali in cui esso potrebbe ipoteticamente essere stato venduto; le fatture non sarebbero rilevanti in quanto non menzionano il marchio e mancherebbero per contro elementi come scontrini, brossure, cataloghi e pubblicità. In senso opposto il generoso apprezzamento di Trib. UE 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), casi «L112/L114», cit., par. 59.

²⁰⁷ Trib. UE 6 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «MB/MB&P», cit., par. 52; 12 marzo 2014 (Terza Sezione), caso «Sport TV International/SportTV», cit., par. 33; 25 ottobre 2013 (Sesta Sezione), caso «Cardio Manager/Cardio Messenger», cit., par. 41; 19 aprile 2013 (Settima Sezione), caso «Al Bustan/Albustan», cit., parr. 42 e 67; 13 giugno 2012 (Ottava Sezione), caso «Ceratrix/Ceratofix», cit., par. 30; 29 marzo 2012 (Quinta Sezione), causa T-214/08, Paul Alfons Rehbein GmbH & Co. KG c. UAMI e Hervé e Manuel Dias Martinho, caso «Outburst/Outburst», par. 34; tali non sarebbero in particolare buoni di consegna, bolle e fatture non contenenti un espresso riferimento al marchio.

²⁰⁸ Trib. UE 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Pedro/Pedro del Hierro», cit., par. 46. In termini non dissimili Trib. UE 16 luglio 2014 (Quinta Sezione), caso «la nana/Nana», cit., par. 33 ss.

²⁰⁹ Cass. 19 giugno 2008, n. 16647, Ghercu Lorena Alexandra c. HB Brditschka GmbH & Co. KG, in *Giur. ann. dir. ind.* 5222 ove richiamati e in *Foro it.* 2008, 11, 3181 ss., caso «Lorena» e Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 76.

²¹⁰ In argomento v. *infra*, §§ 38.4 (ii), 49.1 e 97.2.

dell'uso solo per una parte dei beni cui si riferisce la registrazione, si applicano le regole di cui al par. 5 degli artt. 42 e 57 r.m.c., operanti con il particolare meccanismo sul quale si tornerà più avanti²¹¹.

38.4. *La disciplina della validità del marchio nazionale successivo: prova dell'uso "effettivo", decadenza e scadenza del marchio anteriore.* Fin qui si è detto della prova dell'uso con riguardo sia all'opposizione alla domanda di registrazione di un marchio comunitario sia all'azione di nullità contro di esso rivolta. Già abbiamo visto che anche il diritto nazionale richiede la prova dell'uso "effettivo" del marchio anteriore in fase di opposizione alla registrazione attraverso disposizioni che ricalcano da vicino le previsioni comunitarie²¹²; cosicché vi è da attendersi che la prassi che si è formata in sede comunitaria possa fornire un orientamento anche per le decisioni nazionali.

Nel tracciare il perimetro della prova dell'uso del marchio anteriore, abbiamo però anche constatato che il diritto nazionale esibisce alcune divergenze rispetto a quello comunitario, su cui conviene ora ritornare.

(i) Una prima divergenza deriva da ciò, che nel nostro sistema non esiste una disposizione che espressamente preveda che il titolare dell'antioriorità fatta valere per provocare un accertamento di nullità della registrazione di un marchio nazionale dopo la concessione, e quindi in sede giurisdizionale anziché amministrativa, possa essere chiamato a fornire la prova dell'utilizzo effettivo del suo marchio. Di primo acchito si potrebbe pensare che l'assenza di una disposizione espressa al riguardo non comporti divergenze significative rispetto al funzionamento della regola sancita dal diritto del marchio comunitario, perché lo stesso risultato – o un risultato sostanzialmente equivalente – deriverebbe dall'applicazione della disciplina generale della decadenza per uso del marchio anteriore²¹³, che, come si è visto, presenta punti di contatto con quella della prova dell'uso sotto il profilo funzionale ed è applicabile in via diretta anche in questa situazione²¹⁴. In questa prospettiva, si potrebbe osservare, il titolare del marchio nazionale registrato successivo, la cui validità è soggetta ad attacco da parte del titolare di una registrazione, nazionale o comunitaria, anteriore e confliggente, può comunque far valere, in via riconvenzionale o di eccezione, che il marchio anteriore oppostogli è per l'appunto decaduto e quindi privo del potere di invalidare la registrazione successiva.

La soluzione così delineata nei suoi profili generali ha una sua plausibilità; ma va verificata in termini più puntuali alla luce della disciplina nazionale e comunitaria applicabile.

²¹¹ V. *infra*, § 50.2 e 3.

²¹² V. il 4° comma dell'art. 178 c.p.i. e l'art. 53 r.a.

²¹³ Artt. 24 e 26 c.p.i.

²¹⁴ In questo senso anche A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2005⁵, 174. E v. l'art. 11, par. 1, direttiva, secondo cui gli Stati membri sono obbligati a prevedere che "la nullità di un marchio di impresa non può essere dichiarata a motivo dell'esistenza di un marchio anteriore in conflitto" che sia soggetto a decadenza per non uso.

Prendiamo le mosse dalla disciplina interna. Per quel che concerne il marchio anteriore nazionale, essa si regge su due previsioni: in primo luogo, sulla disposizione generale del 1° comma dell'art. 12 c.p.i., secondo la quale la novità del marchio successivo rispetto ai segni distintivi anteriori va ragguagliata alla "data del deposito della domanda" ed, in secondo luogo, sulla previsione specializzata contenuta nel 2° comma dell'art. 12 c.p.i., secondo cui, "nei casi di cui alle lettere c), d) ed e)", che si riferiscono al conflitto con marchi anteriori registrati, "non toglie la novità il marchio anteriore che", pur essendo ancor valido al momento del deposito del marchio successivo, "sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o *possa considerarsi decaduto per non uso* ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità"²¹⁵.

La previsione italiana da ultimo citata non appare oggi di facile lettura. Ciò dipende dal fatto che essa costituisce in parte un relitto della disciplina anteriore, perché riproduce parola per parola una disposizione della legge marchi nel testo anteriore al d.lgs. n. 447/1999²¹⁶, che era inserita in un regime normativo all'epoca ancora basato sull'assunto che la mancanza di novità costituisse motivo di nullità assoluto. Dunque la norma originariamente presupponeva che l'impedimento costituito dalla presenza di un marchio registrato anteriore potesse essere fatto valere da chiunque e, quindi, oltre che dal titolare del medesimo marchio registrato anteriore (A), anche da qualunque terzo interessato (C), ivi incluso il convenuto in contraffazione che volesse contestare la validità del marchio registrato (B, successivo rispetto ad A ma anteriore rispetto a C) contro lui azionato per andare assolto dalla domanda basata su quest'ultimo; e si preoccupava in quest'ultima prospettiva di dettare una regola capace di fornire una parziale soluzione agli abusi cui, come si è ricordato, si prestava la possibilità accordata al convenuto in contraffazione di ricorrere a "fantasmi di marchi" tratti da cimiteri di marchi per andare assolto dalla domanda di contraffazione²¹⁷. È questa la ragione per cui la norma originariamente prevista dal diritto anteriore alla relativizzazione dei motivi di nullità attinente all'esistenza di diritti anteriori confliggenti prevedeva che potessero essere fatte valere da chiunque vi avesse interesse, per mettere in questione la validità di un marchio successivo, solo le anteriorità non 'scadute' (da un biennio o un triennio) o non 'decadute' e quindi ancor vive o vitali al momento della proposizione dell'azione vertente sulla validità del marchio successivo²¹⁸.

²¹⁵ Corsivo aggiunto.

²¹⁶ Art. 17.1, lett. f), l.m. [e, prima del d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, lett. d), ultima parte].

²¹⁷ Nell'accezione sopra ricordata e a suo tempo proposta da R. FRANCESCHELLI, *Cimiteri e fantasmi di marchi*, cit. In questo senso già A. VANZETTI, *Commento alla prima direttiva 21 dicembre 1988*, in *NLCC* 1989, 1429 ss., 1448.

²¹⁸ La Novella correggeva così il precedente orientamento giurisprudenziale consolidato (attestato ad es. da App. Milano 16 maggio 1972, S.A. Ciba di Basilea c. Gibipharma s.p.a. di Pero in *Riv. dir. ind.* 1974, II, 18 ss. con richiami di R. FRANCESCHELLI, *Nove sentenze sui marchi defunti, sulla prova della loro morte e sull'art. 19 l. ma.*) secondo il quale la nullità del marchio posteriore andava ricollegata "alla sola validità iniziale del brevetto per marchio anteriore", ancorché esso fosse *medio*

Quel presupposto su cui originariamente la norma era basata è oggi venuto meno²¹⁹. Resta però in piedi il correttivo che a quel presupposto ora tramontato si accompagnava²²⁰; solo che, oggi, nel nuovo contesto normativo, essa assume un significato diverso e più ristretto. Essa infatti oggi non può più essere riferita anche alla domanda riconvenzionale o all'eccezione di nullità sollevate da qualunque convenuto in contraffazione (C), ma solo alle riconvenzionali o eccezioni contro azioni di nullità di un marchio registrato successivo (B) instaurate dal titolare stesso del marchio anteriore (A), sollevate dal convenuto B, per la semplice ragione che nel frattempo i soggetti diversi da questi, e in particolare il convenuto in contraffazione (C), hanno perso la legittimazione al riguardo²²¹.

Tuttavia occorre prendere atto che, anche in questo nuovo contesto normativo, il dato letterale non è mutato. Quindi oggi come in passato sono dichiarate irrilevanti, al fine del giudizio di validità del marchio registrato successivo, oltre alle

tempore decaduto. L'orientamento in questione, che consentiva al contraffattore di andare assolto invocando anteriorità di terzi remote e ormai prive di rilievo sul mercato, trovava ampie conferme: v. ad es. Trib. Milano 5 maggio 1975, Dr. Zambelletti s.p.a. c. Zjma s.a. e Zjma s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 721, caso «Z», dove era stata dichiarata la nullità di un marchio depositato nel 1930 in ragione di un'antiorità del 1903 e si era ritenuto – sia pur *obiter* – che, anche se fosse stata fornita la prova dell'intervenuta decadenza del marchio più antico, il convenuto in contraffazione avrebbe purtuttavia potuto provocare l'invalidità del marchio azionato contro provando che alla data del deposito del marchio successivo, nel 1930, il marchio anteriore era noto; nello stesso senso Trib. Milano 24 maggio 1976, Soc. Mediline AG e Soc. Ed. Geistlich Söhne A.G. für Chemische Industrie c. Soc. Gruppo Industriale Giuseppe Visconti di Modrone, in *Giur. ann. dir. ind.* 835, caso «Fem-Kleen/Femline». Si sofferma a ricostruire l'intendimento della Novella di provvedere alla “soluzione del problema dei cosiddetti cimiteri di marchi” non solo per il futuro ma anche con il regime transitorio della nullità di cui all'art. 89 l.m. come innovato dal d.lgs. n. 480/1992 Cass. 25 agosto 1998, n. 8409, RJ Reynold Tobacco e Worldwide Brands Inc. c. Cassera s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 3733, caso «Camel».

²¹⁹ V. il § 36.

²²⁰ L'ipotesi che la norma debba ritenersi abrogata in conseguenza della scelta operata dal legislatore del 1999 di accogliere un sistema di nullità relativa anziché assoluta con riguardo agli impedimenti relativi alla nullità, pur degna della più attenta considerazione, è da scartarsi, posto che il tenore letterale della previsione (“non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità”) può essere riferito non solo all'azione di nullità del marchio azionato contro il convenuto in contraffazione instaurata da questi contro il titolare del marchio sulla base di anteriorità di terzi, ora tramontata, ma anche all'azione di nullità proposta dal titolare del marchio registrato anteriore nei confronti della registrazione successiva. Un argomento importante a conferma del permanere della vigenza della previsione è ora offerto dalla circostanza che il decreto correttivo del 2010 ha non solo mantenuto ma ampliato la portata precettiva della disposizione, aggiungendo il riferimento al marchio che gode di rinomanza, che prima mancava (e che pare comunque incongruo alla luce della regola per la quale il marchio che gode di rinomanza non conosce la tutela allargata in assenza di registrazione: v. § 62.2), mostrando quindi di operare sul presupposto che il testo del 2° comma dell'art. 12 c.p.i. sia in vigore e non abrogato.

²²¹ In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁶, 189-190 e G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007⁴, 123 ss.

anteriorità che, al momento in cui sia instaurata l'azione di nullità della registrazione successiva, siano scadute senza essere state rinnovate da più di due anni (tre per i marchi collettivi), anche quelle che al momento di riferimento «possano considerarsi decadute»²²².

Anche se, come si è detto, si può avere l'impressione che da questo punto di vista la disciplina nazionale della decadenza del marchio anteriore non diverga in maniera sostanziale da quella comunitaria dalla prova dell'uso del marchio anteriore nell'azione di nullità, entro le coordinate normative ora richiamate qualche differenza significativa va registrata. Infatti, il diritto interno, invece di richiedere al titolare del marchio nazionale anteriore invocato contro la registrazione successiva la prova dell'uso idoneo a conservare il diritto azionato sia al momento della pubblicazione della domanda di marchio successivo sia al momento della domanda di nullità, come fa il diritto comunitario²²³, rovescia la prospettiva consentendo al titolare del marchio registrato successivo di provare che il marchio anteriore possa considerarsi decaduto in due momenti distinti: o al momento del deposito della domanda di registrazione successiva (1° comma dell'art. 12 c.p.i.) o prima della proposizione dell'azione di nullità del marchio successivo (2° comma della stessa disposizione)²²⁴.

²²² In passato, posto che la previsione era visualizzata all'interno delle coordinate normative che consentivano al convenuto in contraffazione di fare valere anteriorità di terzi, si riteneva fosse sufficiente che al momento indicato come rilevante, quello di instaurazione della causa, si fosse completato il periodo di non uso del marchio altrui invocato dal convenuto in contraffazione e che la sentenza relativa alla validità del marchio successivo contenesse un accertamento, anche solo incidentale, concernente l'intervenuta decadenza del marchio anteriore già al momento dell'instaurazione della causa. In questo contesto attendibilmente si riteneva che non occorresse neppure evocare in giudizio il terzo (v. C.E. MAYR, *sub* art. 12 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2007, 221). La soluzione non pare riproponibile nell'assetto vigente, nel quale il titolare del marchio anteriore è l'unico soggetto legittimato a far valere l'anteriorità confliggente e quindi risulta necessariamente parte del procedimento.

²²³ V. in relazione alla domanda di nullità di un marchio comunitario, sia in via principale sia come riconvenzione ed eccezione, gli artt. 57, parr. 2 e 3 e 100, par. 5, r.m.c.

²²⁴ Sulla disciplina nazionale, che diverge da quella comunitaria anche in quanto fa decorrere la verifica del quinquennio di uso del marchio anteriore dalla data del deposito della domanda di registrazione di marchio successivo anziché da quella della sua pubblicazione, v. *infra*, § 92 ss.

Che dire del caso in cui il marchio comunitario anteriore venga dichiarato decaduto in un momento successivo alla (tempestiva) azione di nullità di un marchio nazionale, basata sul marchio comunitario poi decaduto? Anche se (come già rilevato in una nota al § 38.2.2), secondo Trib. primo grado CE 4 novembre 2008, caso «Coyote Ugly», cit., parr. 45 ss., il sopravvenire di una pronuncia di decadenza non provocherebbe effetti sul procedimento di opposizione basato sul marchio anteriore poi decaduto, si potrebbe pensare che la conclusione non valga quando la decadenza interferisca con un procedimento che ha per oggetto la nullità del marchio successivo (e v. la diversa formulazione del par. 1 rispetto al par. 2 dell'art. 11 della direttiva). Occorre però tenere presente che sia nella domanda in sede amministrativa di nullità di un marchio comunitario, sia in quella giurisdizionale, i parr. 2 e 3 dell'art. 57 attribuiscono rilievo alla rilevazione dell'«uso serio» del marchio anteriore fatto valere solo nei due momenti della pubblicazione della domanda del marchio successivo e della proposizione della domanda di nullità; e quindi la successiva decadenza, ad es. per il

Questa diversità di prospettive non manca di portare con sé una certa divergenza di risultati. Ciò vale in particolare per il rilievo attribuito alla ripresa dell'uso del marchio anteriore, per definizione negato dalle norme sulla prova dell'uso, e invece almeno in parte rilevante quando ci si collochi nella prospettiva della decadenza. Infatti, come si avrà modo di verificare più oltre, il marchio anteriore nazionale soggetto a decadenza può fruire di una riabilitazione attraverso una ripresa dell'uso almeno nel secondo caso, in cui il marchio anteriore medesimo alla data del deposito di un successivo marchio nazionale non fosse ancor soggetto a decadenza; e può quindi provocare la dichiarazione di nullità di quest'ultimo²²⁵. Se invece il marchio anteriore già fosse soggetto a decadenza al momento del deposito di un marchio nazionale successivo, il diritto acquistato dal successivo richiedente sarebbe fatto salvo ai sensi del 3° comma dell'art. 24 c.p.i. e la riabilitazione non opererebbe²²⁶.

Abbiamo quindi rilevato una prima differenza fra il risultato cui si perviene applicando la regola della prova dell'uso del marchio anteriore, che, come abbiamo visto, non attribuisce mai rilievo alla ripresa dell'uso del medesimo al di fuori del quinquennio di riferimento, e quello cui si perviene verificando se il marchio (nazionale) anteriore sia decaduto, dove, invece, la riabilitazione del marchio anteriore attraverso la ripresa del suo uso può svolgere un ruolo, sia pur limitato.

Passiamo ora a considerare la stessa questione dall'angolatura del diritto comunitario. Che dire nel caso in cui il marchio anteriore che può invalidare un marchio nazionale successivo, ma che è a sua volta soggetto a decadenza, sia un marchio comunitario? In questo caso, occorre considerare che, come si vedrà più ampiamente a tempo debito²²⁷, la riabilitazione attraverso la ripresa dell'uso del marchio comunitario anteriore è ammessa in limiti più ampi di quelli che sono consentiti al marchio nazionale anteriore. Più precisamente: la riabilitazione mediante la ripresa dell'uso del marchio comunitario anteriore è ammessa anche se nel frattempo un altro soggetto – come, per l'appunto, il depositante di un marchio nazionale successivo – abbia acquistato, con il deposito o con l'uso, un diritto confliggente su di un segno identico o simile²²⁸; e ciò sia che il deposito abbia avuto luogo prima o anche dopo – e qui sta la differenza rispetto al diritto nazionale – il

protrarsi del non uso, potrebbe risultare irrilevante, in caso cui la prova dell'uso (in ipotesi: nel segmento iniziale del quinquennio) fosse stata raggiunta nel corso dell'azione di nullità. Il quesito qui considerato potrebbe peraltro essere di modesto rilievo operativo, visto che fra i motivi legittimi che valgono a escludere la decadenza della registrazione di marchio vi è anche la sua contraffazione (v. *infra*, § 97.1); e la registrazione di un marchio successivo confliggente potrebbe forse essere accostata, sotto questo profilo, alla contraffazione.

²²⁵ Sempreché la ripresa dell'uso intervenga almeno tre mesi prima “della proposizione della domanda o eccezione di decadenza”: 3° comma dell'art. 24 c.p.i. Si tratta, come si vedrà al § 99.2, di una situazione di “pendenza”, che determina una precaria coesistenza fra i due marchi confliggenti che può in ogni momento essere posta a termine dall'iniziativa dell'uno o dell'altro titolare.

²²⁶ § 99.2.

²²⁷ § 99.3(i).

²²⁸ V. la lett. a) del par. 1 dell'art. 51 r.m.c.

decorso del periodo quinquennale di non uso che determina la decadenza del marchio anteriore. D'altro canto, come meglio si vedrà, la decadenza del marchio comunitario non opera, come nel caso del marchio nazionale, *ipso iure* ma solo a decorrere dalla data della proposizione in giudizio della domanda corrispondente²²⁹.

Dal congiunto operare di queste due regole consegue che la registrazione del marchio nazionale successivo può considerarsi invalida, anche se il marchio comunitario anteriore sia soggetto a decadenza già alla data del deposito del marchio nazionale e che la riabilitazione mediante ripresa dell'uso del marchio comunitario anteriore sia possibile anche se sia stato depositato, dopo il decorso del periodo di tempo che determina la soggezione alla decadenza del marchio comunitario anteriore, un marchio nazionale successivo.

Fermiamoci un momento a considerare le ragioni di questa divergenza. Esse hanno un fondamento tecnico, che è radicato nella sopra segnalata differenza di prospettive nelle quali si collocano i due istituti²³⁰, il quale appare, del resto, sorretto anche da motivazioni di ordine giuspolitico. Le regole attinenti alla prova dell'uso del marchio anteriore nel procedimento di opposizione contro una domanda di marchio, nazionale o comunitario, o nell'azione di nullità contro un marchio comunitario sono desunte dal diritto applicabile al marchio successivo. Per contro, le regole attinenti alla decadenza del marchio anteriore, azionato giudizialmente contro un marchio nazionale successivo, sono desunte in linea di principio dal diritto applicabile al marchio anteriore della cui decadenza si tratta. Nell'un caso come nell'altro, l'applicazione delle regole tende, nel conflitto fra un marchio nazionale e un marchio comunitario, a favorire quest'ultimo: *quod erat demonstrandum*.

(ii) Fra le norme nazionali relative alla decadenza e quelle comunitarie relative alla prova dell'uso vi è una seconda divergenza; e in questo caso non è facile stabilire se la regola tradizionale del diritto italiano sia ancor oggi operante o debba essere disapplicata per contrasto con il diritto comunitario. La possibile divergenza nasce dall'istituto dei marchi "difensivi" o "di protezione". Secondo la previsione di cui all'art. 24.4 c.p.i. non "avrà luogo la decadenza per non uso" di un certo marchio "se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi". Stando al tenore letterale di questa norma²³¹, chi agisce per la nullità di una registrazione successiva può essere titolare di più marchi, A1, A2, A3 e così via, simili tra di

²²⁹ Art. 55, par. 1, r.m.c., che consente la fissazione di una data anteriore a richiesta di parte: § 109.3.

²³⁰ V. § 38.2.2.

²³¹ Sulla quale v. *amplius infra*, §§ 49.1 e 97.2 V. comunque per una prima impostazione, e con posizioni diametralmente opposte, M.S. SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, cit., 310 ss. e C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 209 ss. In giurisprudenza v., per una delle (rare) applicazioni, Cass. 9 febbraio 2000, n. 1424, Morando s.p.a. c. Société de Produits Nestlé SA e Nestlé Italia s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4053, caso «Miogatto e Miocane/Mio».

loro; può avere utilizzato solo il marchio A1 e non i restanti marchi a questo “simili” e, poiché l’uso anche limitato a questo specifico marchio preclude la decadenza anche dei marchi simili A2 e A3, può far valere anche questi ultimi nei confronti della registrazione successiva anche se questa sia simile solo ai medesimi segni non usati (ma sottratti alla decadenza) A2 o A3, e non, viceversa, al marchio A1. La questione se una registrazione successiva possa essere invalidata da un marchio anteriore non usato e tuttavia non decaduto è disciplinata in modo diverso dal diritto comunitario e da quello nazionale.

Sappiamo con sicurezza che una successiva registrazione di marchio comunitario non può essere invalidata da marchi non usati da più di un quinquennio, ogni qual volta sia fatta l’istanza di prova dell’uso ad opera del titolare del marchio attaccato: in questa situazione, l’art. 57, par. 3 r.m.c. esclude che marchi nazionali di cui non sia provata la “seria utilizzazione” nel quinquennio che precede la pubblicazione della domanda di registrazione e la domanda di nullità azionata dal titolare del marchio anteriore possano essere presi in considerazione. La stessa conclusione vale in relazione al giudizio di opposizione in fase di registrazione²³².

Bisogna però anche prender atto che ci sono buone ragioni per pensare che la situazione normativa sia rimasta immutata nel diritto italiano o, meglio, quando la registrazione successiva contro cui si rivolga l’azione di nullità abbia per oggetto un marchio italiano e non comunitario²³³. Si può non nutrire eccessiva simpatia per l’istituto stesso del marchio difensivo, che serve ad ampliare la sfera di protezione di un marchio estendendone la tutela anche per versioni del segno che non siano in effetti impiegate. Occorre però prendere atto che nel nostro diritto non esiste, con riferimento all’azione di nullità, una disposizione espressa e autosufficiente che prescriva la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore fatto valere nel quinquennio precedente e che la regola corrispondente può, come si è appena visto²³⁴, solo essere derivata dall’equivalente funzionale costituito dalle norme sulla decadenza. Ora, posto che i marchi difensivi sono oggetto di specifica disciplina proprio sotto il profilo della decadenza, pare che debba concludersi che la regola ad essi favorevole operi a vantaggio del marchio difensivo stesso anche quando questo sia fatto valere con l’azione di nullità contro una registrazione successiva²³⁵.

Le considerazioni ora esposte valgono in relazione all’azione di nullità basata su di un marchio difensivo. Ci si potrà ulteriormente chiedere quale sia la regola

²³² In questo senso v. Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 88 ss.; Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, causa T-194/03, Il Ponte Finanziaria S.p.A. c. UAMI e Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi, in *Racc.* 2006, II, 445 ss., caso «Bainbridge», par. 41 ss.

²³³ E la stessa regola pare valere anche per il diritto tedesco, da quanto è dato di desumere leggendo Corte UE 25 ottobre 2012 (Terza Sezione), causa C-553/11, Bernhard Rintisch c. Klaus Eder, caso «Proti, Protiplus e Protipower».

²³⁴ Al precedente punto (i).

²³⁵ Come, del resto, nel caso in cui esso sia azionato in contraffazione. Sul punto v. *infra*, §§ 49.1 e 97.2.

da seguire in fase di opposizione, quando cioè il marchio difensivo venga fatto valere come impedimento alla registrazione di un marchio nazionale. Di primo acchito la risposta parrebbe negativa. Infatti, verrebbe da pensare che la disciplina dei marchi difensivi, eccezionalmente prevista per la decadenza, non possa essere per così dire trapiantata a ritroso in materia di prova dell'uso nell'opposizione, ove essa non risulta espressamente prevista e anzi l'art. 178.4 c.p.i. esplicitamente richiede la prova dell'uso del marchio anteriore opposto. È vero peraltro che, seguendo questa impostazione, si istituirebbe una discrasia fra il regime della prova dell'uso nell'opposizione alla registrazione nazionale e quello della decadenza nell'azione di nullità. Forse è proprio così, e tuttavia non è il caso di inquietarsene troppo, visto che questa discrasia è il risultato della geometria zoppicante del disegno legislativo italiano. Questo in parte ricalca il regime della prova dell'uso mutuata dal diritto comunitario e in parte, nell'apprestare l'equivalente funzionale alla prova dell'uso in relazione all'azione di nullità, lascia sopravvivere quell'*unicum* nel panorama legislativo che è dato dai marchi difensivi senza avvedersi della disarmonia così introdotta. Da un punto di vista operativo, l'inconveniente è modesto: al titolare del marchio difensivo potrà convenire attendere la registrazione per fare valere la sua anteriorità. Peccato, forse, che il legislatore non abbia colto l'occasione per sbarazzarsi di un istituto obsoleto.

(iii) Come abbiamo visto a suo tempo, perché si profili un conflitto fra il marchio anteriore e quello successivo occorre che fra di essi sia possibile un'interferenza; e questa presuppone che il marchio anteriore espliciti ancora i suoi effetti al momento della richiesta di registrazione del marchio successivo. Abbiamo approfondito questo aspetto dal punto di vista della prova dell'uso del marchio anteriore e del suo equivalente funzionale della decadenza. Ma un marchio anteriore può avere cessato di esplicitare i suoi effetti anche per un'altra ragione, se si vuole più elementare e comunque risultante, questa volta, *per tabulas* e senza necessità di laboriose indagini sulla misura dell'uso sul mercato del marchio anteriore: che il marchio anteriore sia scaduto senza essere rinnovato. Anche sotto questo profilo, peraltro, vi è una terza, e ultima, differenza, fra il diritto nazionale e quello comunitario.

Nel diritto comunitario, la situazione è assai semplice. Se il marchio è scaduto e non è rinnovato, è *tamquam non esset*. Se esso continui a essere usato e mantenga una notorietà sul mercato, al momento del deposito del marchio successivo, si tratterà di compiere la valutazione sotto il profilo dell'esistenza di un conflitto con un segno distintivo anteriore diverso da un marchio registrato²³⁶.

Nel diritto nazionale la situazione non è così semplice. Al lettore attento non sarà sfuggito che la previsione sopra trascritta, di cui al 2° comma dell'art. 12 c.p.i., già esaminata al punto (i) di questo medesimo § sotto il profilo della decadenza del marchio anteriore invocato, altresì sancisce che “non toglie la novità il marchio anteriore che sia *scaduto da oltre due anni* ovvero tre se si tratta di un

²³⁶ §§ 76 ss.

marchio collettivo ... al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità"²³⁷. Pare dunque che il legislatore italiano, almeno stando al tenore di questo frammento normativo sopravvissuto all'abbandono del precedente regime di nullità assoluta, preveda anche e *a contrario* che, se viceversa il marchio anteriore, ancora in vigore al momento del deposito della domanda di registrazione di marchio successivo, sia scaduto da meno di due (o tre) anni alla data dell'instaurazione della causa, esso assuma ancor rilievo per la valutazione della validità del marchio successivo. La regola possedeva una sua ragion d'essere nel sistema precedente, perché, come si è poc'anzi ricordato, restringeva la facoltà del terzo convenuto in contraffazione, che chiedesse la nullità di una registrazione di marchio azionata contro di lui, di invocare le anteriorità costituite da marchi registrati anteriori altrui, sancendo che questi dovessero essere in vigore non solo al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio successivo azionato in giudizio, secondo la regola generale, ma anche almeno due anni (tre per i marchi collettivi) prima dell'instaurazione dell'azione di nullità del marchio successivo. In questa prospettiva, la disposizione completava il regime normativo precedente, che ancor concepiva il difetto di novità come motivo assoluto di nullità. Essa poneva un requisito ulteriore all'azione di nullità di un marchio basata su marchi registrati altrui, restringendo il "fondo" da cui il convenuto in contraffazione poteva attingere per invalidare una registrazione successiva e quindi limitava il diritto dello stesso terzo di far valere anteriorità non proprie contro un marchio registrato e fatto valere contro di lui, subordinandolo alla condizione che quelle anteriorità, distruttive della novità del marchio azionato contro il terzo stesso, non fossero diventate "fantasmi di marchi" al momento in cui esse erano invocate²³⁸. La norma d'altro canto trovava una sua legittimazione anche sul piano del diritto comunitario di armonizzazione, che anch'esso detta una regola finalizzata ad evitare che registrazioni eccessivamente remote e scadute da troppo tempo possano essere invocate per invalidare una registrazione successiva²³⁹.

Più difficile è trovare un fondamento razionale alla disposizione all'interno delle coordinate normative che caratterizzano il sistema attuale, nel quale ormai

²³⁷ Corsivo aggiunto.

²³⁸ In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁶, 188 ss. Per altri richiami v. in questo stesso § al punto (i).

²³⁹ V. art. 4, par. 4, lett. f) della direttiva. Questa previsione consente (a certe condizioni) che una registrazione anteriore invalidi un marchio successivo, anche se la scadenza del marchio anteriore si collochi prima della registrazione di quest'ultimo, sempreché la scadenza del primo non preceda di più di due anni la domanda di registrazione del marchio posteriore. La norma è stata attuata in modi diversi nei diversi Stati membri. Come riferiscono L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2009³, 859, il diritto britannico ha limitato il potere invalidante dei marchi scaduti al caso in cui la scadenza si collocasse nell'anno anteriore alla domanda di registrazione del marchio successivo. Il diritto italiano, come risulta dalle indicazioni fornite nel testo, ha limitato in modo più stringente il potere invalidante del marchio scaduto, richiedendo in primo luogo che questo non sia scaduto al momento della registrazione successiva e inoltre che esso sia scaduto meno di due anni prima del momento dell'azione di nullità avente per oggetto la registrazione successiva.

solo il titolare del marchio registrato anteriore può chiedere la nullità del marchio registrato successivo. In questa seconda prospettiva, infatti, la norma opera nella direzione inversa rispetto al meccanismo appena illustrato²⁴⁰. Secondo i principi, il titolare di una registrazione di marchio non potrebbe più invocarla dopo la sua scadenza contro un marchio altrui; e quindi non la potrebbe fare valere contro una registrazione successiva se il marchio registrato anteriore, ancorché in vigore al momento del deposito della domanda di registrazione successiva, fosse nelle more scaduto. A questi principi la previsione del 2° comma dell'art. 12 c.p.i. tuttavia deroga, sancendo che la scadenza della registrazione anteriore non è preclusiva dell'azione di nullità di una registrazione successiva, a condizione che l'azione in questione sia proposta entro un biennio dalla scadenza del marchio anteriore e instaurando quindi una sorta di – forse poco comprensibile – “ultrattività” del marchio anteriore registrato ma scaduto per un biennio e di “eccedenza” del potere invalidante del marchio anteriore rispetto al suo *ius excludendi*, che, evidentemente, non può che essere venuto meno con la scadenza della registrazione²⁴¹.

La norma è, tuttavia, in vigore²⁴²; è probabilmente compatibile con la direttiva comunitaria di armonizzazione²⁴³; cosicché non resta che concludere che il diritto italiano si caratterizza in ciò, rispetto al diritto dei marchi comunitari, che il titolare di un marchio anteriore ancorché scaduto può farlo valere per invalidare una registrazione successiva, a condizione che la scadenza sia avvenuta non prima di due (o tre, per il marchio collettivo) anni dalla proposizione dell'azione di nullità del marchio registrato successivamente.

Ci si può domandare se la previsione della legge italiana si applichi ai soli marchi nazionali anteriori o anche ai marchi comunitari anteriori, scaduti nel biennio e fatti valere contro una domanda o registrazione di marchio nazionale successivo; seguendo la regola generale sopraproposta, dell'applicabilità del diritto relativo al marchio (successivo) della cui registrabilità o validità si tratta, la

²⁴⁰ Perché va riferita non più all'azione di nullità del marchio azionato contro il convenuto in contraffazione instaurata da questi contro il titolare del marchio sulla base di anteriorità di terzi, ora tramontata, ma all'azione di nullità proposta dal titolare del marchio registrato anteriore nei confronti della registrazione successiva.

²⁴¹ Per altre manifestazioni di questa – problematica, ma non inconsueta – eccedenza v. *infra*, §§ 76(iii) e (iv), 77.3, 77.4, 79.2, 79.6, 98.2 e 100.

²⁴² Anche se, come osservato da A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁶, 189, “l’inserimento nella legge” della limitazione alla legittimazione ai titolari di diritti anteriori confliggenti “toglie alla norma stessa parte del suo significato”. Ci si può chiedere se la norma possa essere letta come se essa istituisse una sorta di “presunzione di notorietà” del marchio per il biennio successivo alla scadenza; in argomento v. § 100.

²⁴³ Anche se l'art. 4, par. 4, lett. f) della direttiva, escludendo l'applicabilità dell'impedimento nei casi in cui il titolare del marchio anteriore “abbia espresso il proprio accordo sulla registrazione del marchio di impresa successivo”, sembra riferirsi a sistemi nei quali il difetto di novità costituisca un impedimento assoluto (ché se si trattasse di impedimento relativo l'accordo del titolare di per sé precluderebbe l'esercizio dell'azione). La legittimità comunitaria presuppone comunque che il titolare del marchio registrato anteriore abbia (non solo registrato, ma) “fatto uso del proprio marchio”, ai sensi dell'ultima parte della lett. f) dello stesso par. 4; e deve quindi essere interpretata e applicata in conformità a questo precetto sovraordinato.

previsione si dovrebbe attendibilmente applicare anche ai marchi comunitari anteriori scaduti. Parrebbe che, correlativamente, la previsione non possa trovare applicazione quando il marchio anteriore nazionale, scaduto da meno di due anni, sia fatto valere contro una successiva domanda o una registrazione di marchio comunitario; anche se – va detto – la discrasia non può che suscitare perplessità²⁴⁴.

38.5. *La “sanatoria” dei marchi registrati invalidi al momento della loro registrazione.* Dunque, può ben verificarsi il caso che una registrazione di un marchio comunitario o nazionale nasca viziata, per la presenza al momento del deposito di un’ anteriorità invalidante; e che tuttavia quest’ultima non sia fatta valere né in fase di opposizione né tempestivamente azionata in via amministrativa o giudiziaria²⁴⁵, con la conseguenza che il vizio originario della registrazione successiva viene per così dire “sanato”.

Quale è il perimetro entro il quale si produce questa sanatoria del marchio successivo?

La risposta si ritrova ripercorrendo a ritroso le pagine precedenti: quando il marchio anteriore (comunitario o nazionale) registrato da più di cinque anni non sia stato usato nel quinquennio anteriore alla pubblicazione della domanda di registrazione del marchio (comunitario o nazionale) successivo o lo stesso marchio anteriore non sia stato usato, nel medesimo quinquennio o nel quinquennio anteriore alla proposizione della domanda di nullità, esperita nei confronti della registrazione di un marchio comunitario successivo²⁴⁶.

Quanto all’azione di nullità contro la registrazione di un marchio nazionale

²⁴⁴ Ricomponibili, forse, alla luce delle considerazioni, tecniche e giuspolitiche, ricordate nelle ultime battute del punto (i) di questo stesso § 38.4.

Sulla questione se il titolare del marchio anteriore scaduto che continuasse effettivamente a usarlo sul mercato dopo la scadenza possa tuttavia fare valere l’impedimento o il motivo di nullità consistente nella notorietà generale mantenuta dal suo marchio di fatto o non registrato, sempre che sussistano i presupposti del potere invalidante corrispondente v. *infra*, §§ §§ 76-77 e 91.1. Sotto questo profilo è del resto diffuso il rilievo secondo il quale la nuova registrazione di un marchio scaduto o decaduto da parte di un terzo produce un valido acquisto, solo quando “si sia perso nel pubblico il ricordo dell’uso di essi da parte dell’originario titolare” (in questo senso A. VANZETTI-C. GALLI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 2001, 225 e, con riferimento peraltro ai soli marchi decaduti per non uso ma ancor presenti alla memoria dei consumatori, anche per i necessari richiami, oltre a M. AMMENDOLA, *Licenza di marchio e tutela dell’avviamento*, Cedam, Padova, 1984, 184 ss., il § 100).

²⁴⁵ Quali siano i termini da rispettare risulta dal complesso delle previsioni in materia di opposizione e di azione di nullità della registrazione del marchio successivo basate sul marchio anteriore e di decadenza del marchio anteriore: §§ 15, 17, 93 ss.

²⁴⁶ V. *supra*, §§ 38.2, 38.4(i) e (iii), ma anche *infra*, §§ 99.2 e 99.3(ii) e (iii). Si ricordi che la decisione definitiva in materia di opposizione non ha efficacia di giudicato e non vincola altrimenti (ad es. in virtù del divieto di *venire contra factum proprium*) la decisione in una successiva azione di nullità: v. Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, causa T-140/08, Ferrero s.p.a. c. UAMI e Tirol Milch reg. Gen. mbH Innsbruck, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», in *Racc.* 2009, II, 3941 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5483, par. 36 (in argomento già § 17.6). Quindi chi avesse senza successo presentato un’opposizione ha ancora la possibilità, seppur soccombente, di agire in nullità; e quindi la “sanatoria” di cui al testo presuppone il mancato esperimento (o l’esperimento senza successo) dell’azione di nullità.

successivo, manca, come si ricorderà, una disciplina interna corrispondente alla comunitaria prova dell'uso, la quale, peraltro, trova un suo (approssimato) equivalente nel regime della decadenza. A ciò consegue che la "sanatoria" del marchio nazionale successivo può in questo caso dirsi completata se e nei limiti in cui sia definitivamente tramontata la possibilità di una "riabilitazione" del marchio anteriore²⁴⁷ oppure questa, pur possibile, ammetta la coesistenza dei due marchi sul mercato²⁴⁸.

Come è facile rilevare, tutte queste ipotesi di "sanatoria" hanno un minimo comun denominatore, costituito dalla circostanza che il marchio anteriore non sia stato usato per più di cinque anni; anche se poi la valenza "assolutoria" della validità del marchio successivo racchiusa in questa circostanza varia, e varia anche in misura abbastanza notevole, a seconda che il conflitto intercorra fra coppie di marchi che siano, a seconda dei casi, nazionali o comunitari.

All'atto pratico, le ipotesi di "sanatoria" non sono né poche né di scarso rilievo; e vanno dalle situazioni in cui la prova dell'uso richiesta dal diritto comunitario non sia stata assolta alle situazioni nelle quali il marchio anteriore, decaduto, non ammetta più riabilitazione cui vanno aggiunte le situazioni, significative, nelle quali il marchio successivo, "sanato", possa coesistere con quello anteriore e riabilitato²⁴⁹. A esse occorre ulteriormente aggiungere, grazie alla curiosa previsione del 2° comma dell'art. 12 c.p.i. su cui ci si è soffermati nel § precedente, il caso in cui il marchio successivo, depositato quando quello anteriore ancor non era scaduto, non venga attaccato con l'azione di nullità entro il biennio di scadenza di quest'ultimo²⁵⁰.

Resta, naturalmente, da chiedersi quale sia il regime applicabile a questa particolare forma di "sanatoria"²⁵¹: domandandosi se essa operi o meno retroattivamente²⁵² e come essa si rapporti agli altri variegati fenomeni di riabilitazione per l'acquisto di *secondary meaning*²⁵³, di convalida²⁵⁴ e di riabilitazione del marchio decaduto²⁵⁵ che affiorano nel tessuto della legge marchi.

Nell'ipotesi ora considerata, a rigore, più che di "sanatoria" si dovrebbe parlare

²⁴⁷ V. §§ 38.2, 38.4(i) e (iii), 99.2 e 99.3(ii) e (iii), da cui risulta che la riabilitazione del marchio anteriore nazionale è ammessa in ipotesi più ridotte di quelle previste in relazione al marchio anteriore comunitario.

²⁴⁸ V. *infra*, § 99.3(iii).

²⁴⁹ V. *infra*, § 99.3(iii).

²⁵⁰ V. anche § 91.1.

²⁵¹ Che viene – incongruamente – estesa ai marchi registrati in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 480/1992 dall'art. 233.3 c.p.i.: per un'applicazione di questa norma v. Trib. Roma 12 giugno 2012 (ord.), Jobo Ltd. c. Riccadomus Group s.r.l., Riccadomus s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5885, caso «Imco Waterless».

²⁵² Sulla questione C.E. MAYR, *sub* art. 12 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit. 220 e G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 124-126.

²⁵³ V. in relazione al c.d. *secondary meaning supra*, § 26 A).

²⁵⁴ Art. 28 c.p.i. e 54 r.m.c. V. *infra*, § 87.

²⁵⁵ Art. 24.4 c.p.i. V. *infra*, § 99.

di consolidamento. Infatti, il marchio registrato successivamente è soggetto a un potere invalidante che può essere azionato da un solo soggetto, il titolare del marchio anteriore. La registrazione successiva può, dunque, considerarsi fin dall'inizio valida e opponibile senza limitazioni ai terzi, che ad es. usino un segno identico o simile per beni identici o simili, anche se la sua validità è in un primo tempo, al momento del deposito, precaria e può consolidarsi solo a far data dalla perdita del potere invalidante dell'antiorità confliggente. Vero è che né le norme relative al marchio comunitario né quelle relative al marchio nazionale precisano se la "sanatoria" (o il consolidamento, che dir si voglia) retroagisca al momento del deposito del marchio che ne beneficia oppure decorrano solo dal momento in cui la sanatoria medesima si perfeziona.

La questione può avere qualche implicazione operativa di rilievo.

Così, ci si potrebbe domandare se il titolare del marchio anteriore possa avere diritto al risarcimento del pregiudizio che il suo marchio abbia subito ad opera della registrazione del marchio successivo, sia pur limitatamente al periodo anteriore alla sanatoria. La risposta negativa è prevalente²⁵⁶. Si potrebbe peraltro osservare che la registrazione del marchio successivo, in particolare se accompagnata dal suo uso, potrebbe avere costretto il titolare del marchio anteriore a rinunciare all'impiego dello stesso, quando, ad es. i beni contraddistinti non ammettano un uso simultaneo (come ben può essere quando le sorti del bene contraddistinto siano affidate a un'immagine di esclusività)²⁵⁷. In questo caso, tuttavia, la soluzione non va cercata solo sul piano risarcitorio: semplicemente, il titolare del marchio anteriore potrebbe dare prova che l'uso è mancato in ragione di un "motivo legittimo" e invalidare la registrazione successiva²⁵⁸.

In una prospettiva completamente diversa, ci si potrebbe domandare se il titolare del marchio successivo che beneficia della sanatoria abbia titolo a ottenere il risarcimento del danno cagionatogli da un segno confliggente di un terzo anche per il periodo anteriore alla sanatoria; dove la risposta positiva parrebbe attendibile, posto che, in regime di legittimazione relativa all'azione di nullità, il vizio di cui originariamente era affetto il marchio poi convalidato poteva essere fatto valere soltanto dal titolare del marchio anteriore e non dai terzi²⁵⁹. Quest'ultima soluzione appare estensibile anche al marchio che si sia consolidato dopo il decorso del biennio dalla scadenza del marchio anteriore confliggente²⁶⁰.

²⁵⁶ Una soluzione negativa è in G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 125, limitatamente alla sottopotesi disciplinata dal 2° comma dell'art. 12 c.p.i. Nello stesso senso, parrebbe, A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012⁷, 198, che si riferisce a "un periodo di coesistenza di due marchi entrambi validi".

²⁵⁷ Per un'argomentazione analoga, riferita peraltro all'uso di un marchio successivo confliggente con un marchio anteriore ma successivamente decaduto, M.S. SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, cit., 312-313.

²⁵⁸ Artt. 42, par. 2 e 57, par. 2, r.m.c., 178.4 c.p.i. e 53 r.a.

²⁵⁹ In senso opposto C.E. MAYR, *sub* art. 12 c.p.i., cit., 220 che trascura però che in questo caso, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi del *secondary meaning*, il vizio può essere rilevato solo dal titolare del diritto anteriore e non da qualsiasi terzo.

²⁶⁰ Su cui al punto immediatamente precedente.

39. *Il giudizio sulla presenza di impedimenti e di motivi di nullità della registrazione e la valutazione della contraffazione: punti di contatto e di distacco*

In tutti e tre i tipi di conflitto fra marchi registrati considerati in questa sede, l'accertamento della presenza di un impedimento relativo o di un motivo di nullità provocati dalla presenza di un marchio registrato anteriore²⁶¹ comporta un doppio confronto, fra marchi e fra beni; a esso si accompagna, nel caso del secondo e del terzo conflitto, la considerazione di profili ulteriori, attinenti rispettivamente al ricorrere di un rischio di confusione del pubblico, nel secondo tipo di conflitto, e di un indebito vantaggio o pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore, nel terzo tipo di conflitto²⁶².

Il tenore letterale delle norme che prevedono i tre tipi di conflitto fra la registrazione di marchio anteriore e quella di un marchio successivo²⁶³ è in larga misura sovrapponibile a quello delle norme che prevedono le tre ipotesi corrispondenti in materia di contraffazione²⁶⁴.

Così, con riguardo al primo e al secondo tipo di conflitto, l'art. 4, par. 1 della direttiva dispone che "Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo: *a*) se il marchio di impresa è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi per i quali il marchio di impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato; *b*) se l'identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa e il marchio anteriore". Dal canto suo, la previsione corrispondente in tema di contraffazione, l'art. 5, par. 1, recita: "Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio: *a*) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; *b*) un segno che, a motivo dell'identità o somiglianza col marchio di impresa e dell'i-

²⁶¹ Con quest'espressione si fa d'ora innanzi riferimento, salva diversa indicazione, sia alle registrazioni sia alle domande di registrazione che risultino anteriori in applicazione dei criteri di cui al § 38.

²⁶² V. già *supra*, § 37 e *infra*, §§ 60-71.

²⁶³ Anche qui il riferimento è, salvo diversa indicazione, sia alla registrazione sia alla domanda di registrazione che risultino successive in applicazione dei criteri di cui al § 38.

²⁶⁴ Per il primo tipo di conflitto cfr. l'art. 4, par. 1, lett. *a*) della direttiva rispetto all'art. 5, par. 1, lett. *a*); l'art. 12.1, lett. *c*) rispetto all'art. 20.1, lett. *a*) c.p.i. e l'art. 8, par. 1, lett. *a*) r.m.c. rispetto all'art. 9, par. 1 lett. *a*) r.m.c. Per il secondo tipo di conflitto, cfr. l'art. 4, par. 1, lett. *b*) della direttiva rispetto all'art. 5, par. 1, lett. *b*); l'art. 12.1, lett. *d*) c.p.i. rispetto all'art. 20.1, lett. *b*) c.p.i. e l'art. 8, par. 1, lett. *b*) r.m.c. rispetto all'art. 9, par. 1 lett. *b*) r.m.c. Per il terzo tipo di conflitto cfr. l'art. 4, parr. 3 e 4, lett. *a*) della direttiva rispetto all'art. 5, par. 2; l'art. 12.1, lett. *e*) c.p.i. rispetto all'art. 20.1, lett. *c*) c.p.i. e l'art. 8, par. 5, r.m.c. rispetto all'art. 9, par. 1, lett. *c*), r.m.c.

dentità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa o dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio di impresa”.

Con riferimento al terzo tipo di conflitto, l'art. 4, par. 4 della direttiva dispone: “Uno Stato membro può inoltre disporre che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui: a) il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio di impresa nazionale anteriore ai sensi del par. 2 e qualora sia destinato a essere registrato o sia stato registrato per prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio anteriore, quando il marchio di impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”. Dal canto suo, la previsione corrispondente in materia di contraffazione, l'art. 5, par. 2, dispone: “Ciascuno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi”.

Di fronte a punti di contatto testuali così accentuati fra le due serie di norme, è comprensibile che sia frequentemente affermato che esisterebbe un vero e proprio parallelismo fra il potere invalidante di un marchio registrato anteriore nei confronti di una registrazione successiva da un lato e lo *ius excludendi* del marchio anteriore nei confronti di usi che ne costituiscono contraffazione, dall'altro. Così, si è sottolineata la “perfetta simmetria tra la formulazione della norma relativa al contenuto e di quella concernente il giudizio di novità”²⁶⁵ come anche il parallelismo che sussiste fra il concetto di confondibilità impiegato “per stabilire quando un segno anteriore possa privare di novità un marchio e quando l'uso di un segno successivo possa considerarsi violazione del diritto sul marchio stesso”²⁶⁶.

²⁶⁵ G. SENA, *Il rischio di confusione dei segni e la funzione del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 2001, II, 85 ss., nota a Cass. 4 dicembre 1999, n. 13592, Boldrini Import Export s.r.l. c. Champagne Louis Roderer s.a., caso «Cristal», 90 e *Il diritto dei marchi*, cit., 137; P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 630 e 631. L'osservazione è diffusa anche nella dottrina straniera: L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 858.

²⁶⁶ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁶, 178, che ritornano sul parallelismo a 266. Il rilievo è anche comune nella giurisprudenza: v. ad es. Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), causa C-482/09, Budějovický Budvar, národní podnik c. Anheuser-Busch, Inc., caso «Budweiser», par. 69 ss.; 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», parr. 27 ss. che sot-

Si può di certo concordare con queste valutazioni, che in effetti hanno dalla loro un cospicuo sostegno testuale e, ciò che più importa, trovano significativa conferma dal punto di vista funzionale, posto che le norme che presiedono al giudizio di novità sono preordinate a evitare le possibilità di un pregiudizio agli interessi protetti del titolare del marchio anteriore corrispondenti a quelle considerate dalle parallele previsioni in tema di contraffazione²⁶⁷. Sarebbe tuttavia errato fermarsi alla constatazione dei punti di contatto fra le due serie di norme fino a concludere che l'accertamento del ricorrere di un impedimento o di un motivo di nullità relativa da un lato o di una contraffazione dall'altro sarebbero sempre e comunque da condursi sulla base dei medesimi criteri sotto ogni profilo rilevante.

Il fatto è che, fra il giudizio di novità e quello di contraffazione non ci sono solo punti di contatto, ma anche punti di distacco. È anzi facile comprendere come i punti di distacco non possano che essere significativi, se si consideri che fra gli impedimenti e i motivi di nullità di una successiva registrazione di marchio da un lato, e la tutela del marchio registrato anteriore contro l'uso non autorizzato di un segno confliggente mediante l'azione di contraffazione, dall'altro, vi sono differenze non indifferenti dal punto di vista strutturale. Nel primo caso, viene infatti attaccato un atto giuridico, la domanda di registrazione e quindi l'atto preordinato all'acquisto di un diritto su di un marchio successivo o la registrazione medesima²⁶⁸; nel secondo caso, è il fatto materiale dell'uso non autorizzato del segno, non l'acquisto del diritto, che è oggetto di contestazione da parte del titolare del marchio anteriore. Nel primo caso, viene visualizzato un conflitto fra posizioni giuridiche, cui può corrispondere – ma non necessariamente corrisponde, visto che uno o entrambi i marchi confliggenti potrebbero non essere ancor affatto usati – un conflitto effettivo sul mercato. Nel secondo caso, il conflitto è reale, almeno *ex uno latere*: perché si parli di contraffazione il segno successivo, che peraltro può non essere un marchio, deve essere effettivamente usato²⁶⁹.

tolinea il parallelismo fra l'art. 5, par. 1, lett. b) della direttiva, in tema di contraffazione e l'art. 8, par. 1, lett. b), r.m.c., in tema di impedimenti relativi e cause di nullità relativa; e in precedenza Corte di Giustizia 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», par. 26, sulla «sostanziale identità» dell'art. 5, par. 1, lett. b) e dell'art. 4, par. 1, lett. b) della direttiva. Nello stesso senso, ma con riferimento alle norme interne, M. TRAVOSTINO, *Gli impedimenti relativi alla registrazione*, in N. Bottero e M. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Utet, Torino, 2009, 77 ss., 79 s.

²⁶⁷ Per una prima ricognizione delle funzioni tutelate dal diritto dei marchi, le quali poi assumono rilievo differenziato sia in sede di giudizio di novità sia in sede di valutazione della contraffazione a seconda che venga in considerazione l'uno o l'altro dei tre tipi di conflitto v. già *supra*, § 8 ove richiami.

²⁶⁸ L'art. 52, par. 1, lett. a), r.m.c. richiama l'art. 8, par. 1, lett. b); e si dà per scontato che i principi che valgono per l'impedimento relativo siano trasponibili alla causa di invalidità (v. Trib. UE 15 aprile 2010, causa T-488/07, Calel Hall Citrus Ltd. c. UAMI e Casura Andaluza, caso «Egléfruit/Ugli», par. 25).

²⁶⁹ O l'uso deve essere imminente: per un esempio v. Trib. Roma 1 febbraio 2007, Manifatture Sigaro Toscano s.r.l. c. Fabbrica Tabacchi Brissago, in *Riv. dir. ind.* 2008, II, 320 ss. con nota di

Questa divergenza sostanziale fra le due serie di norme diviene particolarmente chiara, se ci si collochi nella prospettiva delle autorità chiamate a dirimere il conflitto.

Quando venga fatto valere un impedimento relativo di fronte a una divisione di opposizione, alla Commissione dei ricorsi o, nei gradi ulteriori, di fronte all'autorità giurisdizionale, il giudicante è chiamato ad operare un giudizio ipotetico e per così dire prognostico e a domandarsi se, nel caso in cui i due marchi oggetto di confronto davvero finissero per incontrarsi sul mercato, il conflitto che ne risulterebbe sarebbe effettivamente tale da comportare un pregiudizio delle funzioni tutelate del marchio anteriore.

Quando invece l'autorità giudiziaria è chiamata a decidere una questione di contraffazione, il segno successivo è già usato e quindi il conflitto si è già realmente manifestato sul mercato prima che il titolare del marchio successivo agisca a difesa del proprio diritto.

Nel primo caso, dove il conflitto effettivo non si sia ancor manifestato sul mercato – e non è neppure detto che si manifesti davvero, visto che il marchio successivo potrebbe in definitiva essere nei fatti usato su mercati nei quali quello anteriore non risulti affatto presente –, è comprensibile che il giudicante possa avvertire in modo particolarmente intenso la preoccupazione che non venga *a priori* preclusa la possibilità di impiegare un marchio successivo che potrebbe anche non venire mai neppure a contatto effettivo con quello precedente. Va segnalato al riguardo che questa particolare sensibilità non sempre è rimasta sotto traccia e nascosta fra le pieghe della motivazione, ché anzi non mancano provvedimenti che fondano l'interpretazione delle norme di riferimento, e in particolare quelle relative alla prova dell'uso "serio" da parte del titolare del marchio anteriore²⁷⁰, a partire dall'esplicito assunto che esse siano intese ad evitare che un conflitto artificiale fra un marchio anteriore e una successiva domanda di registrazione assuma rilievo pur non essendo destinato a manifestarsi effettivamente sul mercato²⁷¹. È però altrettanto ragionevole attendersi che le priorità del giudicante tendano a essere diverse nel caso di azione di contraffazione, quando il giudizio sull'interferenza non sia più solo prognostico e il segno successivo sia effettivamente già venuto in contatto con il marchio anteriore²⁷².

M.A. CARUSO, *A proposito di confondibilità tra marchi, secondary meaning e sigari 'Toscani'*, caso «Toscano». In argomento v. *amplius infra*, § 123.

²⁷⁰ Art. 42, parr. 2 e 3, r.m.c.

²⁷¹ V. ad es. Trib. primo grado CE 30 aprile 2008, caso «SONIA Sonya Rykiel», cit., par. 37; 17 ottobre 2006, causa T-483/04, *Armour Pharmaceutical c. UAMI e Teva Pharmaceutical Industries*, in *Racc.* 2006, II, 4109 ss., caso «Galzin», par. 26; 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 53.

²⁷² Le differenze di prospettiva sottolineate nel testo sono solo tendenziali. L'azione di nullità è spesso condotta in parallelo a quella di contraffazione; e allora le circostanze di fatto sono identiche. Non si può d'altro canto escludere che nell'azione di contraffazione possa essere fatto valere un marchio non ancora usato. E il marchio richiesto può essere già stato usato prima della domanda. Normalmente però nel giudizio di opposizione viene fatto valere un conflitto solo ipotetico; in quello di contraffazione un conflitto reale; e questa normale postura dei due giudizi pare esplicitare i suoi effetti nella prospettiva di valutazione dei giudicanti.

Non si tratta, peraltro, solo di differenze di visuale. Le proposizioni normative rispettivamente riferite alla novità e alla tutela, al di là delle pur vistose coincidenze testuali che si sono segnalate, si rivelano a un'analisi più attenta dotate di significati anche profondamente divergenti.

Il tasso di convergenza o di divergenza delle due serie di norme già può essere misurato a partire dalla considerazione di un elemento importante tanto nel giudizio di contraffazione quanto in quello di novità, la individuazione e valutazione dei segni oggetto del confronto. Sotto questo profilo, le divergenze più appariscenti si manifestano sul versante del segno successivo. Va a questo proposito visualizzato che, rivolgendosi l'azione di contraffazione contro un dato fattuale e materiale, quale è l'uso del 'segno' successivo²⁷³, essa non presuppone affatto che l'utilizzatore dello stesso lo abbia registrato o stia cercando di registrarlo come marchio e quindi rivendichi su di esso qualche diritto; postula solo che quegli in fatto stia impiegando il segno in questione, anche senza accampare su di esso alcuna pretesa. Già per questa sola ragione, nella valutazione che viene condotta nell'ambito di un giudizio di contraffazione, si profilano parecchie diversità rispetto a quella che viene viceversa compiuta in sede di giudizio di novità. Per un verso, l'accertamento della contraffazione si accontenta della presenza di un 'segno' e quindi di un'entità che, dal punto di vista della sua qualificazione tipologica, presenta connotazioni assai più generiche di quelle che ricorrono quando un'entità, oltre a essere per l'appunto 'segno', sia anche oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione e quindi sia più precisamente qualificabile come marchio. Per altro verso, il medesimo accertamento della contraffazione postula però una verifica di una serie di elementi costitutivi dell'illecito ulteriori rispetto a quelli richiesti in sede di impedimenti e di nullità. Si deve trattare di un "uso" del segno 'in commercio', secondo le norme comunitarie, o 'nell'attività economica', nel diritto nazionale; si deve trattare di 'uso per beni o servizi'; e forse anche, almeno stando a un'impostazione ricorrente ancorché il più delle volte in definitiva rigettata dalla giurisprudenza, che l'uso del segno successivo avvenga, come si suol dire, 'come marchio', in funzione distintiva ovvero, come dicono i tedeschi, *warenzeichenmäßig*²⁷⁴.

Tutti questi profili di analisi delle modalità di uso del segno successivo, come sono imprescindibili ai fini del giudizio di contraffazione, così sono completamente fuori dall'orizzonte in cui si colloca la valutazione del ricorrere di un impedimento relativo o di un motivo di nullità costituita dalla presenza di un'anteriore registrazione.

In quest'ultima situazione, può essere che il marchio di cui è richiesta la registrazione sia o non sia già stato usato; ma, visto che il registrante successivo ha presentato una domanda di registrazione come marchio, non vi è ragione di dubitare che quel segno sia destinato a essere impiegato, nella sua proiezione tipica quale risultante dalla dichiarazione dello stesso registrante all'Ufficio, per l'ap-

²⁷³ In argomento v. *amplius infra*, § 122.

²⁷⁴ In argomento anche per le necessarie precisazioni v. *infra*, §§ 121-129.

punto come marchio. Infatti, il tenore della dichiarazione del registrante basta di per sé per assumere, senza bisogno di indagine particolare, che l'impiego programmato dal dichiarante sia in attività d'impresa e quindi, 'commerciale' o 'economica'²⁷⁵. Neppure occorre d'altro canto soffermarsi ad analizzare se il marchio successivo sia destinato a essere impiegato in quella relazione qualificata con i prodotti che è richiesta dalla legge affinché ricorra la modalità che è qualificata come 'uso per beni o servizi', visto che lo stesso registrante successivo ha effettuato una richiesta di registrazione nella quale ha precisato per quali beni e servizi egli richiede il marchio²⁷⁶.

Non sempre le importanti differenze che ricorrono fra i criteri impiegati in sede di giudizio di validità e di contraffazione rispettivamente sono state adeguatamente considerate dalla giurisprudenza interna, come del resto è comprensibile se si consideri che in Italia non si è ancor avuta un'esperienza applicativa sufficientemente lunga del giudizio di opposizione innestato sul procedimento di registrazione²⁷⁷ e che l'azione di nullità viene molto spesso promossa, e quindi valutata, in parallelo a quella di contraffazione²⁷⁸.

I punti di distacco fra le due prospettive del giudizio di novità e di contraffazione sono però ben illustrate dalla giurisprudenza comunitaria e in particolare da

²⁷⁵ V. *supra*, § 20 E).

²⁷⁶ Questa valutazione par essere fatta propria da Trib. primo grado CE 11 febbraio 2009, causa T-413/07, Bayern Innovativ – Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH c. UAMI e Life Science Partners Perstock NV, caso «LifeScience», par. 57 s., laddove i giudici comunitari hanno respinto l'argomentazione proposta dal richiedente del marchio includente l'elemento denominativo 'Life Science', secondo cui l'accoglimento dell'opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore includente l'elemento denominativo 'Life Sciences' (per servizi di consulenza) avrebbe significato negare il diritto a usare l'espressione in funzione descrittiva, ad onta della previsione dell'art. 12, lett. b), r.m.c. Il Tribunale ha infatti rilevato come proprio la domanda di registrazione stesse a provare che il richiedente si proponeva di impiegare il segno per i propri beni e ha esattamente concluso che quindi nel caso a esso sottoposto era da escludersi la configurabilità di un uso descrittivo. Considerazioni non dissimili possono ripetersi con riferimento a Trib. UE 13 ottobre 2011 (Sesta Sezione), causa T-393/09, NEC Display Solutions Europe GmbH c. UAMI e Nokia Corp., caso «NaViKey/Navi», par. 61-62, secondo cui il successivo registrante non potrebbe invocare l'argomento che il marchio richiesto coinciderebbe con quello anteriore solo sotto il profilo dell'elemento descrittivo, in quanto la libera utilizzazione di indicazioni descrittive dell'art. 12, lett. b), r.m.c. si riferirebbe solo a usi non distintivi del segno (sul punto v. peraltro il § 143), che sarebbero però da escludersi nel caso di domanda di registrazione del segno medesimo come marchio.

È però vero che già in sede di opposizione o di azione di nullità sembra potersi profilare la questione se il segno oggetto di registrazione svolga una funzione distintiva oppure esclusivamente decorativa o funzionale: l'accertamento corrispondente può essere ragguagliato alla percezione del pubblico come rilevata nel settore di riferimento e quindi, quando il segno anteriore confliggente goda di rinomanza, assumere rilievo per verificare se ricorra il nesso richiesto dalla giurisprudenza nel giudizio di somiglianza fra marchi (Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 43); in argomento v. I. SIMON, *Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decorative Disaster?* in *EIPR* 2006, 321 ss., 325.

²⁷⁷ V. *supra*, § 15.4.

²⁷⁸ V. ad es. Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, Kelemata s.p.a. c. Erbagoglio s.r.l. e altri e Santa Rita di Chiesa Rita & C., in *Giur. it.* 2009, 2454 ss., caso «Venus».

una sentenza della Corte di Giustizia²⁷⁹. La Corte ha a questo riguardo sottolineato che “quando un marchio viene registrato, il titolare di esso ha il diritto di utilizzarlo a suo piacimento, cosicché ai fini della valutazione se la domanda di registrazione ricada nell’impedimento alla registrazione previsto” dall’art. 4 della direttiva, “occorre verificare” se ricorra il conflitto “con il marchio anteriore in qualsiasi circostanza in cui il marchio richiesto, se registrato, potrebbe essere usato”²⁸⁰. Dunque, le modalità concrete di applicazione del marchio successivo ai prodotti sono prive di rilevanza ai fini del confronto, posto che la valutazione si effettua esclusivamente sulla base dei segni quali richiesti o registrati²⁸¹.

Nella prospettiva dell’opposizione e dell’azione di nullità, non vi sarebbe in effetti ragione per limitarsi alla valutazione di una specifica modalità con la quale il marchio successivo potrebbe essere usato, posto che, almeno in linea di principio, il suo titolare è per definizione libero di impiegare il segno con le modalità che egli di volta in volta possa prescegliere. Si prenda il caso in cui il richiedente di un successivo marchio proceda alla sua registrazione senza indicazione di particolari colori: poiché, in questo caso, è in sua facoltà usare il marchio in qualsiasi tonalità cromatica e, quindi, anche in quella per il quale il marchio anteriore sia registrato o usato, all’interno di un procedimento di opposizione o di nullità deve essere presa in considerazione nel confronto fra segni condotto anche l’eventualità di un possibile impiego con quella particolare modalità²⁸². La stessa valutazione si impone se il richiedente di un marchio denominativo successivo non specifici di volerlo impiegare con una certa caratterizzazione grafica²⁸³, ad es. col-

²⁷⁹ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, causa C-533/06, O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited c. Hutchinson 3G UK Limited, in *Racc.* 2008, I, 4231 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5324, caso «O2», par. 66 ss. La presa di posizione della Corte è riferita al secondo tipo di conflitto; ma pare estensibile anche alle restanti ipotesi.

²⁸⁰ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 66 ss. Mi pare quindi condivisibile l’osservazione di I. SIMON FHIMA, *Trade Mark Infringement in Comparative Advertising Situations: O2 v H3G*, in *EIPR* 2008, 420 ss., a 425, secondo cui questa sentenza avrebbe sottolineato il distacco fra azione di nullità e di contraffazione.

²⁸¹ Trib. UE 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), causa T-525/10, Azienda Agricola Colsalzi di Faganello Antonio c. UAMI e Weinkellerei Lenz Moser AG, caso «Servo Suo/Servus», par. 28.

²⁸² In senso contrario v. però App. Milano 6 luglio 2001, J. Säman e Tavola c. Eliocell, in *Giur. it.* 2002, 326 ss. con nota di M. SPiOTTA, *Secondary meaning: estensione della tutela al «cuore del marchio» o fattore di riconoscibilità del prodotto contraddistinto dal segno divenuto forte?* caso «Arbre Magique», che ha escluso la nullità del marchio successivo sulla base della considerazione che il giudizio di confondibilità dovrebbe essere condotto con riguardo ai “marchi come depositati”, che nella specie non rivendicavano “alcun colore preferenziale”. Ora, se è esatto che il giudizio di nullità va riferito al marchio successivo come depositato, è anche vero che il titolare di un marchio depositato senza indicazione di colore può impiegarlo con il colore di sua scelta e che questa eventualità non può essere trascurata nel giudizio di opposizione o di nullità. Sul punto v. anche *infra*, §§ 41.1 e 47.1.

²⁸³ Così Trib. primo grado CE 21 gennaio 2009, causa T-307/07, Hansgrohe AG c. UAMI, caso «Airshower», par. 39; 26 novembre 2008, causa T-100/06, Deepak Rajani c. UAMI e Artoz-Papier AG, caso «Atoz», par. 61, secondo cui il marchio denominativo richiesto deve intendersi scritto in modo non stilizzato. Nello stesso senso Trib. primo grado CE 29 ottobre 2009, caso «Agile/Aygirl’s», cit.,

locando una lettera maiuscola all'inizio della parola²⁸⁴. La giurisprudenza pare tuttavia porre dei limiti a questa "plasticità" del segno denominativo successivo: essa ha precisato²⁸⁵ che ai fini del confronto fra segni occorre far riferimento alle lettere, parole e combinazioni di parole di cui è composto il marchio denominativo nella sua configurazione ordinaria, senza assumere la presenza di elementi grafici specifici, salvo che non esistano ragioni oggettive per ipotizzare che esso venga impiegato dal suo titolare o percepito dal pubblico di riferimento con modalità particolari. Ad es. nel caso della domanda di un marchio "isense" per apparecchi oftalmologici, occorre fare capo alla sequenza ordinaria delle lettere che lo compongono, salvo che si abbia ragione di immaginare che esso verrà impiegato con una maiuscola contrapposta, *à la* Apple (I-Sense, come I-Pod, I-Phone, I-Pad)²⁸⁶ o che il pubblico intenda la "i" iniziale come abbreviazione della sua pronuncia in inglese ("i" pronunciata come "ai", analogamente alla "u" pronunciata come "you")²⁸⁷. Diverso ancora è il caso dei marchi figurativi: questi beneficiano di una protezione che è specificamente ritagliata sulle caratteristiche grafiche e verbali indicate nella domanda e a esse circoscritta. Se quelle caratteristiche fossero poi nei fatti variate nelle loro modalità di rappresentazione grafica, dimensioni o proporzioni, si tratterebbe di un marchio diverso e non coperto da quella domanda; e quindi il confronto va condotto solo con il marchio successivo come depositato e non con sue eventuali modifiche o variazioni²⁸⁸.

In tutte queste situazioni è quindi richiesta una valutazione di tipo prognostico,

par. 27; 28 ottobre 2009, causa T-273/08, X-Technology R&D Swiss GmbH c. UAMI e Ipko-Amcor BV, caso «First-On-Skin/First», par. 34; 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 31; 4 maggio 2005, causa T-22/04, Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH c. UAMI e Bluenet Ltd., in *Racc.* 2005, II, 1559 ss., caso «Westlife», par. 34. Correlativamente, Trib. primo grado CE 12 febbraio 2009, causa T-265/06, Sara Lee/De NV c. UAMI e Cooperativa italiana di ristorazione s.c.r.l., caso «Piazza del Sole», par. 50 ha preso in considerazione le particolarità grafiche del marchio successivo in funzione di un'opposizione alla registrazione, perché si trattava di marchio figurativo comprendente un elemento denominativo, con indicazione delle caratteristiche grafiche di quest'ultimo elemento.

²⁸⁴ Trib. primo grado CE 15 settembre 2009, causa T-446/07, Royal Appliance International GmbH c. UAMI e BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, caso «Centrixx/sensixx», par. 41.

²⁸⁵ Trib. UE 9 marzo 2012 (Prima Sezione), causa T-207/11, EyeSense AG c. UAMO e Osyppka Medical GmbH, caso «Isense/EyeSense», par. 26 ss.

²⁸⁶ Trib. UE 9 marzo 2012 (Prima Sezione), caso «Isense/EyeSense», cit., par. 27.

²⁸⁷ Trib. UE 9 marzo 2012 (Prima Sezione), caso «Isense/EyeSense», cit., par. 28. V. però Trib. UE 18 novembre 2013 (Ottava Sezione), causa T-377/10, Preparados Alimenticios SA c. UAMI e Rila Feinkost-Importe GmbH & KG, caso «Jambo Afrika/Jumbo», par. 42.

²⁸⁸ Trib. UE 11 novembre 2009, causa T-162/08, Frag Comercio Internacional, SL c. UAMI e Tinkerball Modas LTDA, caso «Green by missako/MI SA KO», par. 46-47. Se il marchio successivo venisse impiegato con modalità diverse da quelle risultanti dalla domanda di registrazione, ad es. perché la locuzione "by missako" invece di essere minuscola e illeggibile diventasse cospicua, si avrebbe contraffazione del marchio anteriore; ma non nullità del marchio successivo (od impedimento alla sua registrazione). Nello stesso senso Trib. Milano 15 maggio 2012, Pernod Ricard Italia s.p.a. e Havana Club International SA c. 1872 Holding V.O.F. e Velier s.p.a., in *Riv. dir. ind.* 2013, II, 312 ss. con nota di C. PAPPALARDO, caso «Havana Club/Matusalem-Espiritu de Cuba».

la quale, come è stato sottolineato dalla letteratura specializzata, “implica una non facile proiezione mentale”. Infatti, quando si prescinda totalmente dalle modalità e dal contesto di uso del marchio successivo, non è facile dire che cosa ipoteticamente il pubblico penserà raffrontando con un marchio anteriore un marchio successivo che non si sa come verrà poi effettivamente adoperato²⁸⁹.

La stessa sentenza della Corte di Giustizia sopra richiamata ha però anche sottolineato come, nel caso di contraffazione, occorra viceversa procedere a una valutazione delle specifiche modalità di impiego del segno successivo addebitate dal titolare del marchio anteriore all'utilizzatore non autorizzato. La motivazione della sentenza procede ricordando come, “al contrario, nell'ipotesi di cui all'art. 5, n. 1, lett. b), direttiva n. 89/104, il terzo che usi un segno identico o simile a un marchio registrato non rivendica alcun diritto di marchio su tale segno, ma ne fa un uso preciso. Pertanto, per valutare se il titolare del marchio registrato possa opporsi a tale uso specifico, occorre limitarsi alle circostanze particolari che contraddistinguono tale uso, senza che occorra accertare se un altro uso del medesimo segno in circostanze diverse sarebbe anch'esso suscettibile di dar adito a un rischio di confusione”²⁹⁰.

Considerazioni non dissimili valgono dal punto di vista della determinazione dell'estensione merceologica della registrazione del marchio successivo. Posto che la domanda indica le classi di beni per cui è richiesta la tutela, a nulla rileva che il richiedente intenda usare il marchio solo per alcune delle categorie in cui si articola la classe richiesta. Infatti, egli è arbitro di impiegare il marchio per tutte le categorie rientranti nelle classi richieste o solo per alcune; questa però è una sua intenzione soggettiva che non assume alcun rilievo quando si tratti di valutare l'interferenza oggettiva con un marchio anteriore in sede di opposizione o di nullità²⁹¹. Nella prospettiva della tutela, invece, assumo-

²⁸⁹ Seguo qui la formulazione proposta da A. VANZETTI, *La funzione distintiva del marchio oggi*, in A. Vanzetti e G. Sena (a cura di), *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, 3 ss., 8-9, riferendola però al solo marchio successivo. Può anche avvenire che la modalità di impiego del marchio in corso di registrazione non dipenda neppure da decisioni del richiedente ma da come esso verrà adoperato dal pubblico di riferimento, ad es. dal punto di vista della sua pronuncia: per questa ragione Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, causa T-402/07, Kaul GmbH c. UAMI e Bayer AG, caso «Kaul-Arcol/Capol», par. 87 ha ritenuto che, quando il confronto fonetico abbia per oggetto un marchio in corso di registrazione costituito da un termine di fantasia, nella specie “Arcol”, “si può trattare solo, finché esso non è stato registrato e utilizzato per designare i prodotti, della sua probabile pronuncia da parte del pubblico interessato”. Nello stesso senso Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, causa T-240/08, The Procter & Gamble Co. c. UAMI e Laboratorios Alcala Farma SL, caso «oli/Olay», par. 38 ss.

²⁹⁰ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 64 (spaziatura aggiunta), richiamata e applicata da Corte UE 18 luglio 2013 (Terza Sezione), causa C-252/12, Specsavers International Healthcare Ltd., Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd. e Specsavers Optical Superstores Ltd. c. Asda Stores, caso «Specsavers», par. 45.

²⁹¹ Trib. UE 13 aprile 2010, causa T-103/06, Esotrade SA c. UAMI e Antonio Segura Sánchez, caso «YoKaNa», par. 32 ss.; Trib. primo grado CE 30 giugno 2004, causa T-317/01, M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssystem mbH c. UAMI e Mediametrie, caso «M+M EUROdATA», par. 58. In argomento v. anche *infra*, § 50.2.

no rilievo solo i beni per i quali il segno successivo è effettivamente usato sul mercato²⁹².

Si può quindi sotto questo profilo concludere dicendo che, per quanto concerne il segno successivo, l'analisi postulata dall'accertamento della contraffazione richiede la considerazione di una serie di elementi concreti attinenti alle modalità di uso che, invece, di regola possono e debbono essere trascurati nella valutazione che viene compiuta quando di un segno successivo sia richiesta la registrazione come marchio, con la conseguenza che in questo secondo caso il giudizio risulta assai più stilizzato e comunque di natura prognostica²⁹³.

Dunque, quando si prenda in considerazione il segno successivo, è dato di riscontrare differenze importanti fra gli elementi cui si rivolgono rispettivamente il giudizio di contraffazione e l'accertamento relativo alla presenza di impedimenti o di motivi di nullità. In questo caso la "perfetta simmetria tra la formulazione della norma relativa al contenuto e di quella concernente il giudizio di novità"²⁹⁴ si rivela per quel che è: un'illusione ottica, che scompare non appena si sottopongono i rispettivi testi normativi a un'analisi più approfondita che li collochi nei rispettivi contesti di riferimento.

Peraltro, il confronto fra due segni implica naturalmente due termini di riferimento e quindi anche la considerazione del marchio registrato anteriore. Ora, se ci si riferisca a quest'ultimo, effettivamente non è dato di riscontrare diffe-

²⁹² V. § 132.5.

²⁹³ Vero è però che questa tendenziale irrilevanza delle modalità concrete di uso del marchio successivo potrebbe in alcune circostanze venire meno, in particolare quando il *thema decidendum* non sia limitato (come nel caso deciso da Trib. primo grado CE dell'11 novembre 2009, caso «Green by missako/MI SA KO», cit., parr. 46-47) all'identificazione del segno successivo, che è affidata ai dati documentali contenuti nella domanda e nella registrazione, ma al comportamento sul mercato del titolare del marchio successivo e nel corso del procedimento di opposizione già sia possibile fornire documentazione al riguardo. Questa possibilità è però stata negata da Corte UE 2 settembre 2010, causa C-254/09 P., Calvin Klein Trademark Trust c. UAMI e Zafra Marroquinos, SL, in *Racc.* 2010, I, 7989 ss., caso «CK Creaciones Kenya/CK Calvin Klein», parr. 47 e 51. Questa presa di posizione della Corte non convince (ed in effetti non è stata seguita da Trib. UE 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), causa T-332/10, Viaguara S.A. c. UAMI e Pfizer Inc., caso «Viaguara/Viagra», parr. 72 ss.), intanto perché l'argomento secondo il quale il comportamento del richiedente il marchio rileverebbe ai fini della volgarizzazione ma non dell'opposizione sembra privo di fondamento. La verità è che la regola di giudizio dovrebbe variare a seconda che il marchio successivamente domandato sia o non sia stato usato al momento dell'opposizione: se non è stato usato, devono essere impiegate le regole indicate nel testo; se invece l'uso sia documentato, nulla impedisce che a essere valutate siano, oltre alle modalità possibili di uso del marchio, che certo restano rilevanti, anche quelle effettivamente riscontrate. È evidente che l'applicazione di questa regola può operare solo contro, e mai a favore, del marchio successivo, attribuendo rilievo alle modalità ma anche al contesto con cui esso è stato impiegato: ad es. ai fini della prova dell'indebito approfittamento nel terzo tipo di conflitto Trib. UE 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., parr. 74 ss., sono stati presi in considerazione anche elementi estrinseci rispetto al marchio successivo, come il contenuto del sito che lo pubblicizzava e le confezioni, per dimostrare le ricorrenti allusioni al carattere stimolante e afrodisiaco delle bevande cui esso era destinato.

²⁹⁴ Per usare le parole di G. SENA, *Il rischio di confusione dei segni e la funzione del marchio*, cit., 90 e *Il diritto dei marchi*, cit., 137.

renze significative fra giudizio di novità e di contraffazione, almeno di primo acchito. Il punto di partenza è qui costituito in entrambi i casi dal dato, cartaceo e formale, del certificato di registrazione, che perimetra l'estensione della sua esclusiva e indica a quale segno e a quali beni vada ragguagliata la protezione del marchio e per ciò dispensa il suo titolare dal fornire la prova di quella notorietà qualificata che viceversa è richiesta per la protezione dei marchi di fatto²⁹⁵ e che fa fede tanto per quanto concerne l'identificazione del marchio anteriore registrato sia dei beni cui la registrazione medesima si riferisce. Si tratta di un punto di partenza importante, che attribuisce al titolare della registrazione anteriore una posizione qualificata di vantaggio rispetto all'impiego di un certo segno per certi beni da parte dei suoi concorrenti, caratteristicamente basata su dati formali desunti dalla registrazione anziché dal profilo sostanziale dell'uso qualificato anteriore; e tuttavia anche qui sicuramente non ci si può arrestare a questo punto di partenza.

Intanto, sul piano dell'identificazione del segno, occorrerà nuovamente tenere presente che il titolare della registrazione anteriore ha, per le ragioni che si sono appena richiamate²⁹⁶ e che si riferiscono a qualsiasi titolare di un marchio registrato, la facoltà di usare il segno in tutte le diverse configurazioni che siano compatibili con il tenore letterale e documentale del certificato di registrazione. Quindi un marchio denominativo potrà poi in concreto essere utilizzato con una grafia anche particolare²⁹⁷; a sua volta, un marchio figurativo o di forma potrà essere impiegato utilizzando il colore – o i colori – prescelti dal titolare, anche se non indicati nella domanda²⁹⁸; e così via. Correlativamente il campo di protezione della registrazione anteriore va commisurato non allo stretto contenuto espressamente indicato nella domanda ma anche alle diverse modalità potenziali di impiego che siano con esso compatibili²⁹⁹.

²⁹⁵ In argomento v. *supra*, § 12. Sottolinea come il marchio registrato sia tutelato per l'intero territorio nazionale anche se esso sia noto solo in parte di esso o addirittura non sia usato A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 152, contrapponendo questa situazione al requisito della 'notorietà qualificata' presupposta per la protezione dei marchi di fatto (*ivi*, 151).

²⁹⁶ E articolate da Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 64. In questo senso v. anche Trib. UE 14 aprile 2010 (Quinta Sezione), causa T-514/08, Laboratorios Byly, SA c. UAMI e Vasileios Ginis, caso «Billy's/Byly», par. 34; 3 febbraio 2010, causa T-472/07, Enercon GmbH c. UAMI e Hasbro, Inc., caso «Enercon/Energon Transformers», par. 34; Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, causa T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust c. UAMI e Zafra Marroquinos, SL, in *Racc.* 2009, II, 1323 ss., caso «CK Creaciones Kennya/CK Calvin Klein», par. 48; 22 maggio 2008, causa T-254/06, Radioregenbogen Hörfunk in Baden Geschäftsführungs-GmbH c. UAMI, caso «RadioCom», par. 43; 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., par. 37. Sui correttivi apportati all'apparente categoricità di questa presa di posizione v. *infra*, § 47.1.

²⁹⁷ Trib. UE 16 settembre 2013 (Prima Sezione), causa T-338/09, Müller-Boré & Partner Patentanwälte.Rechtsanwälte c. UAMI e Eugen Popp e altri, caso «MBP/ip_law@mbp», par. 54.

²⁹⁸ Come è avvenuto nel caso deciso da Corte UE 18 luglio 2013 (Terza Sezione), caso «Specsavers», cit.

²⁹⁹ Trib. UE 29 gennaio 2013 (Seconda Sezione), causa T-662/11, Thomas Müller c. UAMI e Loncar, SL, caso «Sunless/Sunless e Locar Sunless», par. 61; 23 settembre 2011 (Quinta Sezione),

D'altro canto, la sola documentazione ufficiale relativa al marchio anteriore risultante dal registro può essere insufficiente a fornire tutti gli elementi utili per dirimere un conflitto con un segno successivo anche da due altri punti di vista.

Sotto un primo profilo, va ricordato che, mentre il dato cartaceo a nulla serve al fine di calibrare il grado di intensità della protezione del marchio nei confronti di segni successivi confliggenti, al riguardo possono risultare essenziali elementi desumibili dalle concrete dinamiche di mercato che possono accrescere la protezione. Invero, l'intensità della tutela può conoscere un incremento anche notevole, in funzione delle modalità con le quali il marchio registrato sia in ipotesi effettivamente usato sul mercato per distinguere prodotti o servizi. Le modalità d'uso del marchio registrato può accrescere, ma non mai diminuirne, l'ambito originario di protezione³⁰⁰. Così, se esso fosse in origine dotato di scarso carattere distintivo,

causa T-501/08, NEC Display Solutions Europe GmbH c. C More Entertainment AB, caso «see more/CMORE», par. 39; 9 settembre 2010, causa T-106/09, adp Gauselmann GmbH c. UAMI e Archer Maclean, caso «Archer Maclean's Mercury/Merkur», par. 28; 24 marzo 2010, causa T-130/09, Eliza Corporation c. UAMI e Went Computing Consultancy Group BV, caso «Eliza/Elise», par. 29. Il principio è peraltro applicato in maniera tendenziale e non assoluta dalla giurisprudenza comunitaria. Così nel caso Trib. primo grado CE 23 aprile 2008, causa T-35/07, Leche Celta SL c. UAMI e Celia SA, caso «Celia/Celta», par. 35, si è considerato che il marchio denominativo anteriore «Celta» potesse essere impiegato non solo con il carattere stampatello maiuscolo con il quale esso era stato depositato, ma anche in stampatello minuscolo, con una configurazione che lo avrebbe dunque avvicinato al marchio successivo «celia», visto che la lettera t minuscola è più simile alla lettera i minuscola di quanto non siano le due lettere corrispondenti in maiuscolo. D'altro canto, si è ivi considerato che il rosso brillante adottato nel marchio successivo lo allontanasse da quello anteriore (e tale eventualità è stata presa in considerazione, con esito negativo in fatto ma non in linea di principio, da Trib. UE 17 gennaio 2012 (Seconda Sezione), causa T-522/10, Hell Energy Magyarország kft c. UAMI e Hansa Mineralbrunnen GmbH, caso «Hell/Hella», par. 49). Non mancano peraltro sentenze che fanno valere il principio opposto, secondo cui la protezione di un marchio denominativo concernerebbe le parole indicate nella registrazione ma non particolari elementi grafici o stilistici con cui essa possa essere scritta: v. Trib. UE 7 ottobre 2010 (Ottava Sezione), causa T-244/09, Accenture Global Services GmbH c. UAMI e Silver Creek Properties, caso «acsensa/accenture», par. 28. Sulla nozione di marchi complessi, che nasce proprio in ragione dell'esigenza di evitare che il confronto fra segni debba risolversi in un confronto immaginario nel quale si ipotizzi che il marchio anteriore assuma tutte le configurazioni di cui è suscettibile v. *infra*, § 47.1. In tema v. anche ampiamente Trib. primo grado CE 2 dicembre 2009, causa T-434/07, Volvo Trademark Holding AB c. UAMI e Elena Grebenshikova, in *Racc.* 2009, II, 4415 ss., caso «Solvo/Volvo», par. 35. Diversa questione è se l'uso del marchio (anteriore) in forma difforme da quella registrata, che, tuttavia, non ne altera il carattere distintivo, comporti un'estensione della tutela anche alla forma ulteriore: per una risposta negativa Trib. primo grado CE 12 gennaio 2006, causa T-147/03, Devinlec Développement Innovation Leclerc SA c. UAMI e T.I.M.E. ART Uluslarasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ, in *Racc.* 2006, II, 11 ss., caso «Quantum», par. 66.

³⁰⁰ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009, 232; M.S. SPOLIDORO, *La tutela cautelare e di merito*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 362 ss. a 367; e v. l'esatto rilievo in 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, 80 secondo cui «l'accoglimento di un principio di confondibilità basato su di una valutazione concreta» – che tiene conto in particolare dell'affermazione del segno anteriore sul mercato – può ampliare l'ambito della protezione rispetto a un giudizio astratto. Non appare

il marchio potrebbe tuttavia avere conseguito *secondary meaning* in ragione delle sue particolari modalità di impiego³⁰¹; il suo carattere distintivo, in ipotesi presente fin dall'origine, si può ulteriormente rafforzare grazie alla lunghezza e intensità dell'uso sul mercato³⁰². Un marchio registrato e usato può con il passare del tempo identificare non solo l'impresa titolare ma una "rete di imprese indipendenti che forniscono un particolare servizio uniforme, ossia la consegna di fiori a domicilio sulla base di una procedura standard" e quindi acquisire un significato secondario che denota una rete commerciale di fioristi, rendendo possibile o addirittura

quindi condivisibile sotto questo profilo la decisione resa Trib. Modena 22 luglio 2002 (ord.), SAGIT s.r.l. c. Italia Salumi s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4511, caso «4 salti in padella», secondo cui la circostanza che il marchio registrato dalla ricorrente fosse sempre stato usato insieme al marchio generale renderebbe meno verosimile il rischio di confusione con un marchio successivo simile ("pronti in padella") non accompagnato da quel marchio generale; e ancor meno quella resa da Trib. Roma 8 febbraio 2001 (ord.), Metro International DL AG e altri c. Metro International s.a. e Edizioni Metro, in *Giur. ann. dir. ind.* 4342, caso «Metro», che ha ritenuto che la registrazione anteriore per quotidiani operata dall'operatore di *cash-and-carry* non fosse tutelabile contro l'uso per un quotidiano, perché il titolare del marchio anteriore lo aveva usato solo per un opuscolo pubblicitario inviato ai propri clienti e per rivendere quotidiani altrui, cui non aveva peraltro apposto il proprio marchio di commercio. Ora, se fossero intercorsi più di cinque anni fra la registrazione e l'azione giudiziaria, ci si sarebbe potuti forse domandare se l'uso su di un bene distribuito gratuitamente impedisca la decadenza (in argomento v. *infra*, § 94.3); ma certo, in assenza di una decadenza, non si può ritenere che i limiti dell'uso attuale conducano al ridimensionamento dell'ambito di protezione determinato dalla registrazione (anche se G. SENA, *Confondibilità in astratto e in concreto*, in *Il dir. ind.* 2007, 58 ss., 60 e già *Il rischio di confusione dei segni e la funzione del marchio*, cit., 91 e *Il giudizio di interferenza fra i marchi*, in *Riv. dir. ind.* 1998, I, 37 ss., 44, sembra, senza motivazione, assumere il contrario). Il principio secondo cui l'eventuale limitazione nell'uso effettivo di un marchio registrato non ne restringe la sfera di protezione è seguito invece dalla giurisprudenza comunitaria; così è stato ritenuto che, anche se il marchio nazionale anteriore registrato, nella specie spagnolo, sia stato usato solo limitatamente a una certa area regionale (le Canarie), nelle quali l'inglese è parlato correntemente, per stabilire il rischio di confusione con il marchio comunitario oggetto di una successiva richiesta di registrazione occorre fare riferimento al pubblico di tutta la Spagna e non delle sole Canarie: in questo senso Corte di Giustizia 3 giugno 2009 (ord.), causa C-394/08 P., Zipcar Inc. c. UAMI e Canary Islands Car, SL, caso «Zipcar/Cicar», parr. 48 ss.

Non di rado, la giurisprudenza italiana chiamata a valutare l'identità o l'affinità dei beni sembra incorrere nell'equivoco di desumere dall'esatto principio, secondo il quale la classificazione di Nizza ha rilievo solo amministrativo e non esplica influenza sulla determinazione dell'estensione della protezione (di tal che possono essere affini anche beni collocati in classi diverse e non affini beni collocati nella stessa classe: in argomento v. *supra*, § 3 B), l'errata conseguenza che, per valutare l'identità e affinità dei beni, si dovrebbe aver riguardo all'uso effettivo da parte del titolare anteriore anziché alla registrazione: in questo senso v., oltre a Trib. Roma 8 febbraio 2001 (ord.), caso «Metro», cit., Trib. Pistoia 15 ottobre 2001 (ord.), Shell International Petroleum Company Ltd. c. Future Time di Alessandro Marini & C. e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 4371, caso «Shell».

³⁰¹ In argomento v. *supra*, § 26 A).

³⁰² In argomento v. *supra*, § 26 A) e *infra*, §§ 58 e 120. È per questa ragione che, in sede di contraffazione, si ritiene che il momento cui va riferita la valutazione sia da individuarsi non nella data di registrazione del segno successivo ma nel momento in cui ne inizia l'uso asseritamente illecito: così A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 154 e, nella giurisprudenza comunitaria, Corte di Giustizia 27 aprile 2006, causa C-145/05, Levi Strauss & Co. c. Casucci S.p.A., in *Racc.* 2006, I, 3703 ss., caso «Mouette», par. 17. In argomento anche G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 135.

tura probabile l'associazione tra il marchio anteriore (Interflora) e l'identico servizio dell'impresa che abbia acquistato da un servizio di posizionamento fornito da un motore di ricerca l'AdWord Interflora³⁰³. Un marchio denominativo può essere usato per lungo tempo in uno specifico colore; e questo fattore potrà accrescere il rischio di confusione in caso in cui anche il segno successivo sia caratterizzato dal medesimo colore³⁰⁴. Non sfuggirà che in tutti questi casi la protezione del marchio registrato ma anche usato può risultare – e di regola risulta – più intensa e più estesa di quella desumibile dal marchio solo come registrato, anche se l'uso, qualificato dal suo impatto sul mercato, sia limitato ai beni indicati nel certificato di registrazione³⁰⁵. Questa considerazione vale a maggior ragione per i marchi che godano di 'notorietà' o di 'rinomanza': in questo contesto, la pretesa a una protezione ultramerceologica, per classi diverse e ulteriori rispetto a quelle di registrazione e di uso, deve essere evidentemente sorretta e sostanziata da congrui elementi probatori relativi al tasso di notorietà conseguita dal marchio in questione, che si collocano sul piano fattuale dell'uso del marchio invocato e che per definizione non sono affatto desumibili dal certificato di registrazione³⁰⁶. Ci si soffermerà in seguito sul fenomeno dei "marchi di serie" o "famiglie di marchi"; e in quella sede si avrà occasione di accorgersi come l'ampliamento della tutela che consegue alla circostanza che un marchio appartenga a una famiglia presupponga

³⁰³ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, causa C-323/09, Interflora Inc. Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc Flowers Direct Online Limited, in *Racc.* 2011, I, 8625 ss., caso «Interflora», par. 46-48. Per contro, quando il marchio, registrato per alcune classi, venga poi utilizzato anche per classi che non fossero state indicate nell'originaria domanda, non si potrebbe verificare un'estensione della protezione (così Trib. UE 26 settembre 2014 (Quinta Sezione), causa T-490/12, Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. c. UAMI e Grazia Equity GmbH, caso «Grazia/Grazia», par. 30), anche se il titolare del marchio registrato potrebbe fare valere, oltre e accanto al marchio registrato, un marchio di fatto, provandone la fattispecie costitutiva. In senso diverso però, nella prospettiva della contraffazione (su cui § 132.5), Trib. Milano 11 luglio 2013, C.S.P. International Fashion Group S.p.A. c. SAIT – Consorzio delle cooperative di consumo trentine soc.coop., in *Giur. it.* 2014, 1148 ss. con nota di L. MILLANO, *Questioni in tema di contraffazione e convalida di marchi*, caso «Liberti/Liberty»; in argomento v., sotto il distinto profilo dell'influenza della notorietà del marchio anteriore ai fini del giudizio (non tanto di somiglianza fra i beni, ma) di confusione § 53.3.

³⁰⁴ In questo senso Corte UE 18 luglio 2013 (Terza Sezione), caso «Specsavers», cit., par. 36 ss.

³⁰⁵ Sul punto v. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 153.

³⁰⁶ Secondo Trib. Pistoia 15 ottobre 2001 (ord.), caso «Shell», cit., il confronto fra i prodotti andrebbe condotto in modo diverso a seconda che ricorra il primo tipo di conflitto o, viceversa, il secondo e il terzo, in quanto nel primo caso si dovrebbe aver riguardo al piano "astratto della corrispondenza a tipologie merceologiche classificate in sede amministrativa", negli altri due l'indagine, relativa non solo all'identità ma anche alla somiglianza, "andrebbe condotta sul piano concreto dell'offerta al pubblico". La conclusione non appare del tutto condivisibile: vero è piuttosto che in tutti e tre i casi si avrà riguardo alle classi di registrazione del marchio anteriore, anche se poi nel terzo caso il dato iniziale della registrazione potrà essere integrato dalle risultanze relative all'intensità, quantitativa e qualitativa, dell'uso, che potrà dar luogo alla tutela ultramerceologica del marchio celebre. Che nel secondo tipo di conflitto trovi ingresso la considerazione dell'estensione dell'uso (che, se riferito a tipologie di beni ulteriori, potrebbe condurre a un allargamento della nozione di affinità) è questione che, come si è visto in una nota precedente, rimane dubbia.

che i marchi appartenenti alla famiglia siano concretamente utilizzati e non solo registrati³⁰⁷.

Il secondo profilo attiene ai fattori che operano in senso inverso, diminuendo la protezione del marchio anteriore. Viene qui in considerazione uno dei due parametri fondamentali per determinare l'esito di un conflitto fra marchi: l'individuazione dei beni di riferimento e quindi dell'estensione merceologica della tutela del marchio anteriore. A questo riguardo, occorre distinguere a seconda che il marchio anteriore confliggente, al momento in cui il conflitto assume giuridica rilevanza³⁰⁸, risulti registrato da meno o più di cinque anni. Nel primo caso, l'ambito merceologico della protezione è senza dubbio quello desumibile dal dato formale della registrazione³⁰⁹; anche se il marchio anteriore fosse poi nella pratica usato per alcune sottocategorie specifiche di beni – ad es. abbigliamento femminile; o pubblicazioni dedicate al pubblico femminile – questo dato di fatto non comporterebbe comunque una concentrazione o specializzazione rispetto alle (ipoteticamente) più ampie categorie di registrazione³¹⁰. Nel secondo caso, in cui la registrazione sia avvenuta da più di cinque anni, assumono però rilievo profili che non hanno alcuna attinenza al dato formale e cartaceo della registrazione, come, in particolare, la verifica della sussistenza di un uso “serio” (per il diritto comunitario) o “effettivo” (per il diritto italiano) sul mercato idoneo a conservare il diritto azionato³¹¹.

Con riferimento ai marchi registrati anteriori si deve dunque constatare che il punto di partenza costituito dalla registrazione va in primo luogo precisato in relazione alle potenzialità di impiego del marchio implicite nel certificato di registrazione, per poi essere rivisto in accrescimento, in ragione delle modalità effettive con le quali il marchio registrato sia impiegato sul mercato, e in diminuzione, in relazione all'eventuale decadenza parziale cui sia soggetto il diritto di marchio. Visto d'altro canto che i principi che determinano ciascuna di queste va-

³⁰⁷ “Poiché il riconoscimento della natura seriale dei marchi anteriori implica l'ampliamento della sfera di tutela dei marchi appartenenti alla serie isolatamente considerati, deve escludersi ogni valutazione astratta del rischio di confusione, fondata unicamente sull'esistenza di una pluralità di registrazioni”, essendo viceversa necessaria la prova del loro concreto utilizzo: Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 126, confermato sul punto da Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 64. In argomento v. *infra*, § 57.3.

³⁰⁸ Per la cui individuazione v. *supra*, § 38.

³⁰⁹ Anche se non sono mancate, in passato, prese di posizione secondo le quali la tutela del marchio avrebbe presupposto che il segno fosse stato di fatto usato dal suo titolare: così G. GHIDINI, *La concorrenza sleale*, in *Giur. sist. civ. e comm.* a cura di W. Bigiavi, Utet, Torino, 1969, 67 seguita da sporadiche pronunce ma contraddetta dalla giurisprudenza e dottrina maggioritarie, a partire da App. Milano 22 settembre 1972, Farmaceutici Caber s.a.s. c. Istituto Biochimico Italiano, in *Giur. ann. dir. ind.* 169, caso «Anidin» e soprattutto dalla famosa nota di commento ivi pubblicata. In quest'ultimo senso v. anche Trib. Ferrara 14 settembre 2001, Hachette Filippacchi Presse s.a. c. Elle Chic, in *Giur. ann. dir. ind.* 4364, caso «Elle/Elle Chic», ove conformi richiami.

³¹⁰ In questo senso Trib. UE 27 giugno 2012 (Seconda Sezione), causa T-344/09, Hearst Communications c. UAMI e Vida Estética, caso «Cosmobellezza/Cosmo, Cosmopolitan», parr. 31 ss.

³¹¹ In argomento v. *supra*, § 38.1 e per maggiori particolari *infra*, § 50.

riazioni in più o in meno valgono sia per apprezzare il potere invalidante di un marchio registrato anteriore, sia per calibrare l'estensione del suo *ius excludendi*, si deve concludere che sul versante dei marchi anteriori è in effetti dato di riscontrare un parallelismo perfetto fra i parametri impiegati in sede di giudizio di novità e di azione di contraffazione.

Resta da vedere, naturalmente, se fra il giudizio di contraffazione e l'accertamento di impedimenti o di motivi di nullità si ripropongano differenze significative sul piano dell'accertamento dei restanti elementi costitutivi dell'interferenza fra segni e quindi, più precisamente, dei criteri impiegati nel confronto fra i due segni³¹² e dei corrispondenti beni³¹³ e rispetto agli altri profili rilevanti, attinenti rispettivamente al ricorrere di un rischio di confusione del pubblico, nel secondo tipo di conflitto³¹⁴, e di un indebito vantaggio o pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore, nel terzo tipo di conflitto³¹⁵.

È peraltro possibile già a questo punto trarre alcune conseguenze sul piano espositivo dall'analisi fin qui condotta. L'ordine della trattazione deve tener conto del fatto che esiste un parallelismo testuale fra le norme che considerano il conflitto fra segni ai fini del giudizio di novità e ai fini della contraffazione; e al contempo che il parallelismo risulta imperfetto sotto profili sostanziali importanti, come quelli che attengono all'analisi del marchio successivo. L'esposizione deve tenere conto di questi punti di contatto e di distacco esaminando già in sede di impedimenti e nullità relative gli aspetti specifici del giudizio di novità come anche i profili che la materia abbia in comune con la disciplina della contraffazione, salvo riprendere successivamente, nella parte dedicata alla tutela³¹⁶, l'esame per dare ivi conto delle ulteriori specificità che questa presenti³¹⁷.

Quest'impostazione non è consueta, almeno rispetto alle tradizioni proprie della nostra dottrina³¹⁸. Infatti, seguendo la strategia espositiva qui accolta, vengono trattati già in sede di giudizio di novità molti temi il cui esame è normalmente rinviato alla trattazione relativa alla contraffazione; e questa anticipazione presenta in effetti il rischio di comportare qualche duplicazione espositiva. Inoltre, la scelta

³¹² In argomento v. *infra*, §§ 48.2, 132.1 e 132.4.

³¹³ In argomento v. *infra*, §§ 53.3 e 132.1.

³¹⁴ In argomento v. *infra*, §§ 58 e 133-134.

³¹⁵ In argomento v. *infra*, §§ 67-70 e 137-140.

³¹⁶ *Infra*, §§ 130-140.

³¹⁷ Correlativamente, questo capitolo impiegherà prevalentemente materiale giurisprudenziale che si è formato in materia di opposizione e di nullità, anche se, per i profili nei quali possa ritenersi assodato un parallelismo o altro punto di contatto con le soluzioni formatesi in materia di contraffazione, si farà ricorso anche a decisioni formatesi in questo ambito, formulando di volta in volta le dovute precisazioni.

³¹⁸ V. ad es. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 170 ss. e 211 ss. Anche nel mio *I segni distintivi di impresa. Marchio ditta insegna*, in P. AUTERI-G. FLORIDIA-V. MANGINI-G. OLIVIERI-M. RICOLFI-P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2009, 120 ss., la trattazione del secondo tipo di conflitto è collocata in materia di contraffazione, anche se non manca qualche anticipazione già nella parte dedicata agli impedimenti relativi, 90 ss.

potrebbe apparire controintuitiva perché, nella percezione comune, la prospettiva della contraffazione può apparire più significativa di quella del giudizio di novità: dopo tutto, si potrebbe far valere che l'azione di contraffazione mira a far cessare l'uso altrui di un segno e quindi opera sul piano del mercato, mentre l'opposizione e l'azione di nullità operano sul piano più formale e cartaceo della registrazione del marchio successivo. Va anche considerato, tuttavia, che negli ultimi anni la maggior parte della giurisprudenza, soprattutto comunitaria, non si è formata in materia di tutela. Essa deriva da impugnative di decisioni che originano dall'Ufficio di Alicante e che quindi concernono la validità di una registrazione. Questa pare essere una ragione sufficiente per dedicare alle questioni che si sono profilate già in relazione al giudizio di novità uno spazio espositivo adeguato.

40. *Il primo tipo di conflitto. A) La doppia identità di segni e di beni e il pregiudizio 'presunto' alle funzioni del marchio*³¹⁹

40.1. *L'innesto sul giudizio di novità di una norma nata per la "lotta" alla contraffazione.* Il primo tipo di conflitto si produce, dunque, quando il marchio di cui sia chiesta la registrazione sia identico a un altrui marchio registrato anteriore e i prodotti o servizi per i quali è richiesta la protezione siano a loro volta identici ai prodotti o ai servizi per i quali il medesimo marchio anteriore è stato registrato. L'ipotesi è espressamente prevista dal diritto comunitario³²⁰; il legislatore italiano ha tuttavia atteso l'adozione del d.lgs. di attuazione dei TRIPS³²¹ per introdurla nell'architettura del nostro diritto nazionale dei marchi³²².

Nello strumento internazionale la previsione di una disciplina particolare per il caso di doppia identità di segni e di beni non si colloca affatto sul piano che qui interessa della registrazione e della nullità del marchio successivo: essa concerne la sola tutela nei confronti della contraffazione. L'art. 16(1) TRIPS recita infatti: "In caso di *uso* di un segno identico per prodotti identici si presume che vi sia un

³¹⁹ In argomento v. A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.* 2006, I, 5 ss.; G.E. SIRONI, *La tutela del marchio nell'ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, cit., Tomo 2, Giuffrè, Milano, 2004, 1543 ss.; G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 13-16; C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, in *NLCC* 1998, 71 ss., 76 ss. Per il diritto comunitario E. GASTINEL-M. MILFORD, *The Legal Aspects of the Community Trademark*, Kluwer Law International, The Hague, 2001, 83 s.; per i profili di diritto internazionale convenzionale v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*, cit., 264 ss.

³²⁰ Artt. 4, par. 1, lett. a), della direttiva e 8, par. 1, lett. a), r.m.c.

³²¹ Del 19 marzo 1996, n. 198. Sulle ragioni che avevano indotto il legislatore italiano a non prevedere l'ipotesi della doppia identità in sede di novella v. A. VANZETTI, *La nuova legge marchi. Codice e commento alla riforma*, Giuffrè, Milano, 1993, 18 ss.

³²² V. ora l'art. 12.1, lett. c), c.p.i.

rischio di confusione”³²³. In questa prospettiva, la norma ben si spiega pensando alla finalità di affilare le armi per combattere il fenomeno della c.d. pirateria dei marchi, che in effetti si è fatto dilagante negli ultimi decenni³²⁴. Tipicamente, la borsa «Vuitton» falsa, venduta agli angoli delle strade e sulle spiagge da rivenditori ambulanti riproduce, con gradi di fedeltà che possono variare a seconda delle circostanze, sia il bene originale ‘griffato’ sia il marchio che lo dovrebbe contraddistinguere.

Sul piano giuspolitico queste ragioni trovano una loro precisa giustificazione. La norma convenzionale è infatti coerente con la scelta, che caratterizza il diritto dei marchi degli ultimi decenni, rivolta a tutelare l’investimento pubblicitario incorporato nel marchio anche in situazioni nelle quali il pubblico sappia benissimo che il bene che gli viene offerto è un falso e quindi non vi sia pregiudizio diretto alla funzione distintiva svolta dal segno³²⁵.

Il diritto comunitario e il diritto nazionale, che lo segue, hanno però collocato la previsione relativa al terzo tipo di conflitto non solo sul piano della contraffazione, dove essa ha la precisa motivazione ora ricordata, ma anche su quello degli impedimenti alla registrazione e dei motivi di nullità, dove essa per contro suona assai meno congrua. Infatti, mentre è in linea con la nostra esperienza che sul mercato possano effettivamente apparire con grande frequenza veri e propri falsi, intesi come copie più o meno perfette di un bene munite di un marchio riprodotto integralmente, e si può quindi ben comprendere che in questa occorrenza il diritto possa voler apprestare rimedi incisivi e semplificati rispetto all’azione ordinaria di contraffazione, assai più difficile è visualizzare quale beneficio possa apportare l’adozione di una regola corrispondente in sede di registrazione. Intanto, non è agevole immaginare quale aspettativa di vantaggio non effimero possa indurre un concorrente a spendere tempo e danaro per chiedere la registrazione di un segno che egli sappia essere identico a quello già registrato da altri per la stessa identica tipologia di beni, visto che, anche applicando gli standard del secondo tipo di conflitto, la registrazione successiva sarebbe comunque destinata a cadere di fronte alla reazione del titolare del diritto anteriore e quindi, in fin dei conti, dal punto di vista del registrante costituisce nulla di più che un investimento a perdere. Correlativamente, non risulta facile comprendere perché l’ordinamento debba voler ap-

³²³ Corsivo aggiunto.

³²⁴ Sull’industria della contraffazione si leggono utilmente S. IZZI, *Lotta alla contraffazione. Analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto*, Franco Angeli, Milano, 2008; R. STAGLIANÒ, *L’impero dei falsi*, Laterza, Bari, 2006; S. CASILLO, *L’irresistibile ascesa dell’industria del falso in Italia*, in *Il Mulino*, 1998, 696 ss. e G. MOSSETTO, *L’economia della contraffazione*, in S. Zamagni (a cura di), *Mafia e mercati illegali. L’economia del crimine organizzato*, Il Mulino, Bologna, 1993, 373 ss. Per altri richiami v. *infra*, § 130.

³²⁵ In argomento, anche per richiami, C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario*, cit., 77; e v. *supra*, § 7 C). Come già si è accennato § *supra*, al § 7 C) e si vedrà più ampiamente *infra*, ai §§ 130-131, in sede di tutela la disciplina della c.d. doppia identità ha trovato applicazioni che vanno ben oltre rispetto al fenomeno della pirateria; per i delicati profili costituzionali della tutela in assenza di rischio di confusione, § 10.

prestare in questo caso, che non pare né frequente né particolarmente allarmante, un rimedio più incisivo e semplificato rispetto a quello ordinario, visto che in sede di registrazione quest'ultimo è fino a oggi risultato più che sufficiente per ristabilire senza particolari difficoltà o ritardi la posizione esclusiva del primo titolare³²⁶.

Il fatto è che, anche in questo caso, nelle scelte relative all'assetto normativo europeo ha fatto premio la più volte ricordata ricerca di una simmetria testuale perfetta fra le disposizioni relative alla contraffazione e quelle relative a impedimenti e nullità relativi; salvo che, in quest'occasione, la simmetria formale ha prodotto risultati che dal punto di vista sostanziale si rivelano in larga misura claudicanti.

Letteralmente, la disciplina del doppio conflitto è riferita ai soli "marchi anteriori"; quindi, per dato testuale, ai soli marchi registrati o in corso di registrazione, cui si aggiunge la fattispecie a essi assimilata del marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6bis CUP³²⁷. Le previsioni sul primo conflitto³²⁸ fanno riferimento ai "prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato" proprio per tenere conto che, nel caso del marchio notoriamente conosciuto, la tutela prescinde dalla registrazione³²⁹. È per contro da escludersi che la

³²⁶ Peraltro, l'esperienza giurisprudenziale mostra che talora la previsione dell'impedimento collegato alla doppia identità possa rivelarsi non inutile, come nel caso deciso da Trib. Napoli 31 marzo 2003, Pfizer Inc. c. Vincenzo Cafiero, in *Giur. ann. dir. ind.* 4671, caso «Viagra», dove il titolare del marchio anteriore aveva effettuato una registrazione anche in classi ulteriori (abbigliamento) e il successivo registrante aveva anch'egli prescelto la registrazione in questa medesima classe; oppure nel caso in cui l'autore di un primo e diverso illecito possa pensare di rafforzare la propria posizione illudendosi di «coprirla» con una registrazione di un marchio già in precedenza legittimamente registrato da altri: così pare essere accaduto nel caso deciso da Trib. Pistoia 15 ottobre 2001 (ord.), caso «Shell», cit., dove il soggetto che aveva registrato il *domain name* shell.it aveva pensato bene di depositare anche una domanda di marchio in classe 42 per schede elettroniche di accesso a dati in rete e servizi informatici. In questo caso, il ricorso alle previsioni specifiche sulla doppia identità ha in effetti reso più agevole il successo nell'azione di contraffazione, visto che il titolare del marchio anteriore aveva già in precedenza provveduto alla registrazione del proprio marchio anche nelle specifiche categorie corrispondenti della stessa classe 42. E tuttavia si potrebbe pensare che, in questo e in simili casi, la carenza di novità avrebbe potuto essere fatta valere altrettanto agevolmente nella prospettiva del secondo o del terzo tipo di conflitto. Per un caso nel quale la registrazione successiva è ritenuta preclusa alternativamente ai sensi della lett. a) del par. 1 dell'art. 8 r.m.c., nel caso in cui la traduzione della classe di registrazione fondi un giudizio di identità rispetto ai beni per i quali è registrato il marchio precedente, e ai sensi della lett. b) della stessa previsione, nel caso che risulti più appropriato un giudizio di semplice somiglianza tra i beni, v. Trib. UE 11 maggio 2011 (Terza Sezione), causa T-74/10, Flaco-Geräte GmbH c. UAMI e Jesús Delgado Sánchez, caso «Flaco/Flaco», parr. 42 ss.

³²⁷ V. *supra*, § 38.1 e *infra*, §§ 72-73.

³²⁸ Artt. 4, par. 1, lett. a), della direttiva 8, par. 1, lett. a), r.m.c. L'art. 12.1, lett. c), c.p.i., in collegamento con il 3° comma della norma, si riferisce testualmente ai soli marchi registrati o in corso di registrazione; ma deve essere letto in congruenza con la norma della direttiva per il principio della diretta applicazione del diritto comunitario. Si osservi che il testo della direttiva (che originariamente si riferiva ai beni per cui il marchio anteriore "è stato richiesto o è stato registrato") è stato modificato nella ricodificazione del 2008 per allinearla alla previsione parallela del regolamento.

³²⁹ Come rilevato da L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., nota 27 a 862.

disciplina della doppia identità si applichi ai marchi di fatto³³⁰. Ciò per il dato testuale appena segnalato; ma anche per considerazioni di indole sistematica. Intanto, il meccanismo appare imperniato sulla registrazione, in ragione della circostanza che solo essa può offrire una base sicura per il confronto³³¹. Inoltre, va considerato che le previsioni sulla doppia identità sono sicuramente finalizzate alla salvaguardia di funzioni ulteriori rispetto a quella tradizionale, distintiva e specificamente alla tutela della funzione pubblicitaria, di investimento e di comunicazione³³². Esse presentano quindi una chiara sovrapposizione con la disciplina speciale del terzo tipo di conflitto, che è preordinata alla tutela della funzione pubblicitaria³³³ e che presuppone la registrazione del marchio anteriore che gode di notorietà³³⁴. Questa limitazione sarebbe vanificata, se un marchio anteriore non registrato, goda esso di notorietà o meno, potesse beneficiare di una tutela di valori promozionali attraverso la disciplina della doppia identità³³⁵.

40.2. *Presunzione di violazione e prova contraria nel giudizio di contraffazione e nel giudizio di novità.* Quando ci si provi a riferire anche alla materia della registrazione e della nullità relativa la principale questione che ci si trova ad affrontare nell'interpretazione della disposizione corrispondente in sede di contraffazione, si avverte una netta sensazione di incongruità. A questo proposito, va rilevato infatti come la norma si differenzi da quelle relative al secondo e al terzo conflitto perché la previsione relativa al primo conflitto esibisce una caratteristica struttura "troncata": essa si limita a riferirsi a un doppio confronto fra segni e beni e non richiede ulteriormente l'accertamento di specifiche conseguenze che da essa derivino (il "rischio di confusione" del secondo conflitto o il pregiudizio e l'indebito vantaggio nel terzo). In questo contesto ci si chiede se l'accertamento della doppia identità di segni e di beni valga a istituire una presunzione di rischio di confusione solo relativa (*iuris tantum*), che possa essere vinta dalla prova contraria ad opera del convenuto in contraffazione; o se si tratti di una presunzione assoluta (*iuris et de iure*), che non ammette la prova contraria³³⁶.

Va sottolineato che il quesito così formulato concerne in primo luogo l'interpretazione di una norma sulla contraffazione, l'art. 16(1) TRIPs, secondo cui in caso di doppia identità "si presume che vi sia un rischio di confusione"; e ivi assume un significato preciso, che almeno teoricamente ammette soluzioni alternative. In effetti, in molti casi è verosimile ritenere che i consumatori non siano af-

³³⁰ V. *amplius* §§ 77.4 e 155.3.

³³¹ Così già C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario*, cit., 79, n. 18.

³³² Sul punto v. *infra*, §§ 40.3 e 130.4 ove ulteriori richiami.

³³³ Sul punto v. *infra*, §§ 61 e 135.

³³⁴ Sul punto v. *infra*, § 62.2.

³³⁵ Alla stessa conclusione perviene A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, cit., 14 s.

³³⁶ Ravvisa una presunzione assoluta A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, cit., 7-8. Mi sembra sotto questo profilo ambiguo il riferimento al concetto di "confondibilità *in re ipsa*", impiegato ad es. da G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 55, perché il ricorso a questa nozione non chiarisce se sia ammessa o meno una prova contraria.

fatto indotti in errore quando acquistano i beni recanti marchi contraffatti da «pirati». Quando un bagnante acquisti una borsa «Vuitton» da un “vu’ cumprà” che, sulla spiaggia, gliene propone a prezzo vile un esemplare evidentemente imitato, è probabile che alla base della transazione non stia affatto un equivoco: entrambe le parti sanno benissimo qual è l’oggetto effettivo dell’affare. In queste situazioni è dunque legittimo domandarsi se l’accertamento della doppia identità di segni o di beni basti per concludere che ricorre comunque un atto di contraffazione; o se, alla luce delle scelte normative operate dal sistema nazionale che dà attuazione alla previsioni TRIPs, il convenuto sia per converso ammesso a provare l’assenza di un rischio di confusione. Nel primo caso ricorrerebbe una presunzione assoluta di confusione; nel secondo, una presunzione relativa che ammetterebbe la prova contraria. E se si assuma che sia quest’ultima l’ipotesi da preferire, si può comprendere come il convenuto in contraffazione possa cercare di ribaltare la presunzione che su di lui incombe facendo riferimento a fattori contestuali idonei ad escludere il ricorrere di un rischio di confusione del pubblico ad onta della doppia identità: la spiaggia, il prezzo, la stessa fattura del bene su cui è apposto il segno, e così via. Il quesito corrispondente va risolto, si intende, alla luce del diritto dell’ordinamento che di volta in volta dà attuazione ai TRIPs³³⁷.

L’alternativa stessa perde però completamente mordente, se invece si consideri la prospettiva, sostanzialmente sfalsata al di là del parallelismo testuale, della registrazione e del giudizio di nullità. Qui non è dato neppur immaginare come anche solo in linea teorica possa ipotizzarsi che il registrante successivo possa fornire una prova contraria avente ad oggetto la presenza di un rischio di confusione, posto che in questa sede, per le ragioni appena ricordate³³⁸, si deve astrarre dalle modalità concrete con le quali il marchio successivo sia impiegato e dallo stesso contesto fattuale complessivo in cui ha luogo la sua utilizzazione.

D’altro canto, data la struttura della norma, la questione generale se essa istituisca una presunzione, se questa abbia per oggetto il rischio di confusione o più in generale la violazione dei diritti del titolare del marchio anteriore ed, ancora, se abbia carattere relativo o assoluto, non può neppur essere totalmente messa da parte in sede di trattazione degli impedimenti relativi alla registrazione e alla nullità. Infatti, anche se è vero che da un punto di vista applicativo la questione può assumere rilievo operativo effettivo solo in tema di contraffazione, è anche vero che dalla ricostruzione generale del fondamento della norma concernente il primo tipo di conflitto dipendono a cascata tutti gli snodi fondamentali della materia e che questi a loro volta finiscono per assumere rilievo operativo anche in sede di registrazione.

Basti a questo proposito pensare alla nozione, centrale, di identità dei marchi e dei beni. Il concetto di identità è uno fra i concetti più dibattuti nella nostra tradizione non solo giuridica ma anche filosofica; su di esso ci si è interrogati ripetutamente³³⁹ senza trovare soluzioni appaganti. Del resto, anche con specifico rife-

³³⁷ In argomento § 130.3.

³³⁸ V. *supra*, § 39.

³³⁹ Aristotele *Topici* I 7, V 4, VII 1-2; *Metafisica* V 9, X 3. Ma v. già Platone, *Fedone*, XIX.

rimento al diritto dei segni distintivi, si ha più di un'occasione per imbattersi nel concetto di identità fra marchi. Sotto altro profilo, ad es., la decadenza per non uso è impedita non solo dall'uso del marchio nella precisa configurazione risultante dal certificato di registrazione ma anche dall'impiego "in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo"³⁴⁰. E si potrebbe aggiungere che anche l'applicazione di quel particolare istituto che è la rivendicazione di preesistenza presuppone un giudizio di identità fra il marchio nazionale anteriore rinunciato o lasciato estinguere e il marchio comunitario successivo che ne rivendica l'anzianità³⁴¹. Anche in materia di rettifica della domanda di registrazione si incontra una norma analoga: l'art. 43, par. 2, r.m.c. consente la rettifica di "errori manifesti" della domanda, "purché tale rettifica non alteri in misura sostanziale l'identità del marchio"³⁴².

³⁴⁰ Secondo l'art. 24.2 c.p.i. "Ai fini di cui al presente articolo *sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo*, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi" (corsivo aggiunto). V. anche l'art. 10, par. 1, lett. a) della direttiva e l'art. 15, par. 2, lett. a), r.m.c. (per un'interpretazione del quale v. Trib. primo grado CE 12 gennaio 2006, caso «Quantum», cit., par. 22 ss., e, peraltro solo *obiter*, Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 48 ss.); in argomento v. § 95. Sulla questione se l'uso difforme possa valere ai fini della prova dell'uso anteriore v. §§ 38.3 e 95, nonché Trib. primo grado CE 30 novembre 2009, caso «Coloris», cit., par. 29 ss.

³⁴¹ Artt. 34-35 r.m.c. su cui v. *supra*, §§ 14 e 38.1. Sulle difficoltà peculiari che si incontrano nell'accertamento dell'identità fra il marchio nazionale anteriore rinunciato o estinto e il marchio comunitario successivo che ne rivendichi l'anzianità, v. C. RUSCONI, *L'effetto della preesistenza nel sistema del marchio comunitario*, cit., a 116 ss. e, in giurisprudenza, 20 febbraio 2013 (Quinta Sezione), causa T-378/11, Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG c. UAMI, caso «Medinet», par. 27 ss. e 19 gennaio 2012 (Quinta Sezione), causa T-103/11, Tiantian Shing c. UAMI, caso «Justing». In particolare nel caso «Medinet» il Tribunale ha assunto che ragioni di coerenza inducano ad adottare una nozione unitaria di identità dei segni ai fini della rivendicazione di preesistenza e del primo conflitto, in particolare in ragione della circostanza che in entrambi i casi si imporrebbe un'interpretazione restrittiva (par. 40 ss.); nel caso di specie, dove si trattava di valutare una rivendicazione di preesistenza relativa a un marchio nazionale rivendicante uno specifico colore (dorato) rispetto a un marchio comunitario successivo senza designazione di colori, sarebbe stato possibile – e verosimilmente più corretto – giungere alla medesima conclusione non sulla base di ragioni di teoria generale, discutibili in quanto prescindenti dalla diversità di obiettivi delle norme, ma sulla base del rilievo che l'esito positivo di un accertamento di identità si sarebbe posto in contrasto con il fine specifico della rivendicazione di anteriorità, garantendo al marchio anteriore rinunciato o estinto una tutela anche per colori diversi da quello originariamente concesso.

La nozione di identità assume rilievo anche in materia di rinnovo. Sulle limitate modifiche ammesse in sede di rinnovo v. art. 48 r.m.c.; nel c.p.i. non è invece stata riprodotta una norma corrispondente ai previgenti artt. 5 e 28 l.m., che, in tema di rinnovazione di un marchio, consentivano "modifiche nei caratteri non distintivi che non alterino sostanzialmente l'identità del marchio inizialmente registrato": v. *infra*, § 91.2.

Accade anche che ci si chieda se esista identità fra un marchio anteriore soggetto a decadenza e un rideposito, al fine di stabilire se ricorra un'ipotesi di deposito in mala fede: v. Trib. UE 13 dicembre 2012 (Quinta Sezione), causa T-136/11, pelicantravel.com s.r.l. c. UAMI e Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, caso «pelikan».

E v. nel settore, ormai divenuto finitimo, del *design* l'art. 5, par. 2, reg. 12 dicembre 2001, n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, a mente del quale "i segni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti".

³⁴² Trib. primo grado CE 15 novembre 2001, causa T-128/99, Signal Communications Ltd. c.

È dunque da attendersi che anche ai fini del primo conflitto alla nozione di identità debba attribuirsi non un significato precostituito, desunto dal semplice tenore letterale dell'espressione, che parrebbe alludere alla perfetta corrispondenza biunivoca di tutti gli elementi dei due marchi, ma un significato funzionale rispetto all'assetto di interessi sotteso alla regola. Conseguentemente, anche ai fini dell'interpretazione dell'impedimento corrispondente, si tratta di stabilire come la disciplina specifica dettata per il caso di doppia identità si rapporti alle funzioni giuridicamente tutelate del marchio. Ciò significa, più precisamente, che occorre domandarsi se le norme relative al primo conflitto trovino il proprio fondamento razionale nella sola funzione giuridica essenziale del marchio, che, come si è visto, continua a essere la funzione distintiva, oppure anche nelle restanti funzioni assegnate all'istituto a partire dalla Novella del 1992; e la domanda non può trovar risposta finché, per l'appunto, non si sia chiarito se le norme di riferimento istituiscano una presunzione di confusione (o, addirittura, di contraffazione); se questa sia assoluta o relativa ed, in quest'ultima ipotesi, quale possa essere l'oggetto della prova contraria.

40.3. *Il fondamento razionale delle regole relative al primo tipo di conflitto.* Anche se l'argomentazione sulla connotazione funzionale del primo tipo di conflitto potrà essere compiutamente articolata solo più avanti, in sede di trattazione della tutela del marchio³⁴³, conviene anticipare qui le conclusioni sul punto che assumano rilievo già in questa sede. Intanto, si ha ragione di ritenere, che, in caso di doppia identità fra segni e beni, l'art. 16(1) TRIPs istituisca una presunzione di confusione e che questa presunzione debba intendersi non come assoluta ma come relativa, che può dunque essere vinta da una prova contraria³⁴⁴.

Va tuttavia anche osservato che, nelle coordinate proprie del diritto comunitario e del diritto nazionale comunitariamente armonizzato, questa prova non può essere ricondotta all'alveo tracciato dalla previsione dell'art. 16(1) TRIPs. Infatti, stando alla disposizione di diritto convenzionale ("si presume che vi sia un rischio

UAMI, caso «Teleye-Teleye». Proprio nell'applicare questa norma la giurisprudenza comunitaria ha avuto occasione di sottolineare il primato dell'interpretazione teleologica del diritto dei marchi rispetto agli altri strumenti ermeneutici; nel caso di specie, la correzione consentiva al richiedente di invocare il diritto di priorità costituito da una precedente domanda all'estero; il Tribunale ha annullato il diniego dell'esercizio della facoltà di variazione sulla base della ricostruzione della finalità della norma, rivolta a contemperare l'esigenza di accordare un margine di flessibilità al richiedente con quella di impedire un pregiudizio agli interessi dei terzi a conoscere quali siano i segni ancor disponibile per la registrazione come marchi.

³⁴³ V. *infra*, §§ 130.3-130.4.; ma v. già anche § 61.3.

³⁴⁴ Si può già qui anticipare che questa possibilità di fornire una prova contraria, che pur non è esclusa alla luce della più aperta disposizione dei TRIPs, è tuttavia assai improbabile anche entro le coordinate della previsione convenzionale, atteso che la prova contraria cui si riferisce questa norma dovrebbe attenersi all'assenza non solo di un'effettiva confusione ma di un "rischio di confusione" (come esattamente rilevato da N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 265; e v. anche A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, cit., 7-8, che perciò conclude che la presunzione debba considerarsi assoluta).

di confusione”), il soggetto che successivamente adottasse il segno sarebbe ammesso a fornire una prova avente per oggetto specificamente l’assenza di un rischio di confusione. Ma proprio sotto questo profilo, le disposizioni comunitarie differiscono significativamente dai TRIPs.

Intanto, da un punto di vista letterale esse sono assai più laconiche: non fanno riferimento ad alcuna presunzione e tantomeno a una presunzione di confondibilità³⁴⁵. È vero che la giurisprudenza comunitaria in materia di contraffazione sembra presupporre l’operare di una presunzione (relativa) di confondibilità a carico del convenuto, laddove ritiene che, in una situazione caratterizzata dalla doppia identità in cui il titolare del marchio anteriore faccia valere un pregiudizio alla sola funzione distintiva, il terzo è assolto dall’addebito di contraffazione se fornisca la prova dell’assenza di rischio di confusione o dimostri che l’uso del marchio altrui avvenga a fini “puramente descrittivi”³⁴⁶. Ma la giurisprudenza successiva (sempre in materia di contraffazione), nell’applicare le norme sul primo conflitto

³⁴⁵ V. artt. 5, par. 1, lett. a) direttiva e 9, par. 1, lett. a) r.m.c. Per la verità la dottrina italiana dominante, sulla scia del resto della posizione presa dalla sentenza della Corte di Giustizia 20 marzo 2003, causa C-291/00, LTJ Diffusion SA e Sadas Verbaudet SA, in *Racc.* 2003, I, 2799 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4605, caso «LTJ Diffusion/Arthur», par. 49 e dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 12 gennaio 2002 nello stesso procedimento, parr. 33 e 39, ritiene che la norma nazionale, armonizzata comunitariamente, configuri “una presunzione di confondibilità”: in questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2009, 230; L. MANSANI, *La funzione di indicazione di origine del marchio nell’ordinamento comunitario*, Giuffrè, Milano, 2000, 16 a nota 68, secondo il quale la nullità del marchio posteriore o il carattere contraffattorio del suo uso potrebbero essere dichiarati “a prescindere dall’accertamento del rischio di confusione”.

Che la previsione dell’art. 5, par. 1, lett. a) della direttiva istituisca una presunzione *iuris tantum* è stato esplicitamente affermato dall’Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer ai parr. 52 ss. delle sue conclusioni nel caso deciso da 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» (come sottolineato, ad es., da S. MILES, *The RFU and Arsenal Cases: the Uses of Sporting Trade Marks in Merchandising*, in *EIPR* 2002, 543 ss. a 546). Per altri richiami, anche relativi all’opposta opinione, v. *infra*, § 130.3.

³⁴⁶ Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., parr. 53-55 e 61 (secondo cui la conclusione che l’impiego di segni identici ai marchi della squadra di calcio inglese per beni identici pregiudichi le funzioni essenziali del marchio nella specie non sarebbe stata vinta dall’asserzione che il segno “venga percepito ... come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio”); 14 maggio 2002, causa C-2/00, Hölterhoff c. Freisleben, in *Racc.* 2002, I, 4187 ss., caso «Hölterhoff», par. 16 (secondo cui l’uso in funzione puramente descrittiva dei marchi anteriori ‘Spirit Sun’ e ‘Context Cut’, registrati per pietre preziose, fatto da un terzo non autorizzato al solo fine di descrivere caratteristiche della propria produzione ad acquirenti professionali non costituisce contraffazione, ad onta dell’identità di segni e di beni), che tutte integrano le precedenti – e più incidentali – prese di posizione dalla sentenza della Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 49 e dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs nello stesso procedimento, parr. 33 e 39. Queste sentenze fanno riferimento alla previsione dell’art. 5, par. 5, della direttiva, su cui v. *infra*, §§ 125-130. Un buon esempio di doppia identità nel quale è risultato possibile dare la prova dell’assenza di un rischio di confusione (o, forse più esattamente, di pregiudizio alla funzione distintiva) è stato fornito proprio da Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, causa C-48/05, Adam Opel c. Autec, in *Giur. ann. dir. ind.* 5188, in *Racc.* 2007, I, 1017 ss.; in *Foro it.* 2007, 137 ss. con nota di CASABURI e in *Il dir. ind.* 2007, 423 ss., con nota di M. BOGNI, *Il marchio automobilistico dei modellini*, caso «modellini in miniatura», parr. 24-25).

non più alla pirateria ma a fenomeni nuovi come la pubblicità comparativa e soprattutto le offerte *online*, sembra (condivisibilmente) tornare alle regole generali sull'onere della prova e addossare l'onere della prova all'attore in giudizio³⁴⁷.

Nel diritto comunitario, tuttavia, l'analisi non si arresta qui. Nel frattempo hanno trovato emersione nel sistema del diritto dei marchi comunitario le altre funzioni del marchio, e in particolare quella di garanzia qualitativa e pubblicitaria; e alla disciplina del primo conflitto è stato affidato anche il compito di salvaguardare queste funzioni ulteriori³⁴⁸. Ora, l'esperienza giurisprudenziale maturata in tema di contraffazione mostra come, quando il titolare del marchio anteriore faccia valere il pregiudizio a queste funzioni ulteriori, riprendano vigore le regole probatorie ordinarie: il postadottante non è gravato dall'onere della prova dell'assenza di un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del primo marchio o di un agganciamento parassitario e di un trasferimento di valori qualitativi dal primo marchio a quello successivo³⁴⁹; la medesima regola ha finito per essere adottata anche nel caso in cui il pregiudizio attenga alla funzione distintiva³⁵⁰.

³⁴⁷ 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. 84 ss. e, per altri richiami, §§ 130.3 e 130.5 ove sono anche indicate le ragioni per le quali l'approccio adottato cambia, quando l'applicazione della norma concerna il fenomeno non della pirateria ma delle offerte *online* e della pubblicità comparativa.

³⁴⁸ In argomento v. *infra*, §§ 61 e 130 ss. Questa ricostruzione, già suggerita dalla nota anonima a App. Milano 30 gennaio 1996, Mazzini Luigi & C. s.n.c. c. Manfredi s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 3461, caso «strisce parallele a forma di biscotto», appare accolta da A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2009, cit., 230, secondo i quali, quando possa escludersi la confondibilità in una situazione di doppia identità, «la tutela non concernerà più valori distintivi, ma sarà rivolta a reprimere operazioni di agganciamento parassitario».

³⁴⁹ In argomento v. *infra*, §§ 130.4 e 130.5, ove anche le necessarie precisazioni sul rilievo, proprio sul piano probatorio, della distinzione fra pirateria dei marchi e fenomeni tendenzialmente «virtuosi» come la pubblicità comparativa e le offerte *online*. E cfr. Corte di Giustizia 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoires Garnier & Cie. c. Bel-lure NV, Malaika Investments Ltd. e Starion International Ltd., in *Racc.* 2009, I, 5185 ss. e in *Giur. comm.* 2010, II, 969 ss. con nota di V. DI CATALDO, *Profumi e balocchi: non nominare il marchio altrui invano*, caso «L'Oréal», parr. 51 ss. (qualora un'impresa in una pubblicità usi il marchio di un concorrente per comparare le caratteristiche dei rispettivi prodotti, il marchio oggetto di comparazione è violato ai sensi della lett. a) del par. 1 dell'art. 5 della direttiva solo se l'uso del segno identico causi pregiudizio a una delle funzioni tutelate, e in particolare a quella pubblicitaria, dovendosi escludere che un uso puramente descrittivo costituisca violazione).

³⁵⁰ Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., parr. 24-25 (è da escludersi che un pregiudizio alla funzione distintiva derivi dall'uso di un segno identico al marchio registrato dal titolare, la casa automobilistica Opel, per vetture giocattolo su vetture giocattolo commercializzate da un terzo, se il pubblico non percepisca il logo apposto sulle vetture medesime come «un'indicazione del fatto che tali prodotti provengano dalla Adam Opel o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultima»; il pregiudizio alle restanti funzioni del marchio non era stato nella specie allegato). Nello stesso senso Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., parr. 75 ss. E v. anche Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), causa C-323/09, Interflora Inc. e Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc Flowers Direct Online Limited, caso «Interflora», parr. 34 ss.; 12 luglio 2011 (Grande Sezione), causa C-324/09, L'Oréal SA, Lancôme parfums et

La stessa ricostruzione può essere ripetuta anche per le norme interne.

La lettura che ricomprende nella disciplina del primo conflitto non solo il rischio di confusione ma anche il pregiudizio alle altre due funzioni giuridicamente tutelate del marchio è particolarmente importante dal punto di vista sistematico; intanto perché essa sta a testimoniare l'ingresso della tutela del valore pubblicitario incorporato nel segno anche in relazione a marchi diversi da quelli che "godono di notorietà". Vi è però un secondo profilo che non va trascurato: anche se non vi è dubbio che nel primo tipo di conflitto il marchio anteriore conosca una forma di tutela molto ampia e generosa, la quale per l'appunto giunge a prescindere da un reale pericolo di confusione³⁵¹, il suo collegamento al pregiudizio di almeno una fra le diverse funzioni giuridicamente protette del marchio vale a chiarire che la tutela del marchio anteriore può concepirsi come 'assoluta e incondizionata'³⁵² solo nel limitato senso che essa può prescindere dal rischio di confusione. D'altro canto, la natura relativa della presunzione, che ammette la prova dell'assenza di pregiudizio alla funzione distintiva e lascia intatte le regole generali con riguardo al pregiudizio alle ulteriori funzioni protette del marchio, esclude che la tutela in caso di doppia identità trovi il proprio fondamento in prerogative reali o dominicali del primo titolare sul segno³⁵³ ed, ancor più, che essa possa configurare un "monopolio assoluto sul segno" stesso³⁵⁴ sganciato dalle funzioni del marchio.

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.

³⁵¹ Come sottolineato da A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, cit., in particolare a 6-8.

³⁵² Per usare le espressioni impiegate, *arguendo*, dall'Avvocato generale Jacobs al par. 33 delle sue Conclusioni nel procedimento concluso con la sentenza della Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit. e accolte dai parr. 49 e 50 della sentenza medesima, che caratterizzano come 'assoluta' la tutela in caso di doppia identità. Si riferisce a una tutela 'assoluta' anche, Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 59, e, ad es., A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, cit., 5, 7 e *passim*, che, tuttavia, usano l'espressione per riferirsi a modalità di tutela che prescindano dal rischio di confusione quanto all'origine e quindi dal pregiudizio alla sola funzione distintiva, che, peraltro, attualmente è una soltanto fra le diverse funzioni giuridicamente tutelate del marchio. Analogamente la *Relazione illustrativa del d.lgs. n. 198 del 1996* del prof. G. Floridia (riprodotta in *Il dir. ind.* 1996, 426 ss.) si riferisce ad una "tutela del marchio ... di natura assoluta, e quindi di una tutela che prescinde del tutto dal rischio di confusione". Nello stesso senso, fra i molti, A. SARACENO, *La contraffazione dei marchi. Presupposti sostanziali*, in N. Bottero e M. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi di impresa*, cit., 255 ss., a 259.

³⁵³ Secondo l'alternativa teorica indicata – ma in via solo ipotetica – da L. MANSANI, *La funzione di indicazione del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 68, nota 2.

³⁵⁴ Come paventato da A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., 20, ricollegandosi alla preoccupazione, espressa ormai da decenni dall'A. (a partire dallo studio, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.* 1961, 16 ss., specie a 61 ss.), che l'assimilazione del marchio alla categoria dogmatica dei beni immateriali, come configurata per le opere dell'ingegno, possa attribuire

Insomma: scopo della norma relativa al primo tipo di conflitto non è quello di apprestare tutela al marchio-bene immateriale³⁵⁵ in ogni sua possibile proiezione, ma quello di salvaguardare ciascuno dei diversi messaggi contenuti nel marchio anteriore contro impieghi di un segno successivo identico per beni identici che possa comportare, a seconda dei casi, un rischio di confusione, un agganciamento parassitario o un trasferimento dei valori qualitativi contenuti in nel marchio anteriore a vantaggio del segno successivo. La disciplina del primo tipo di conflitto si colloca quindi lungo un asse di continuità rispetto ai lineamenti fondamentali del diritto dei marchi comunitario e comunitariamente armonizzato e non ha, sotto questo profilo, affatto carattere eccezionale³⁵⁶.

Quali siano poi i riflessi di questa ricostruzione generale sul piano squisitamente operativo, che qui specificamente interessa, della registrazione e della nullità, è presto detto.

Si è visto che le norme in questione non istituiscono una presunzione assoluta di rischio di confusione e che la tutela del primo tipo conferisce al titolare del marchio anteriore una tutela che è “assoluta” solo nel limitato significato che essa non presuppone necessariamente l'accertamento di un rischio di confusione³⁵⁷. La

una valenza monopolistica anche alla tutela del segno distintivo dei beni. Non parrebbe dunque inevitabile la conclusione, tratta da A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 148, che la tutela del marchio, se considerata nella prospettiva del primo e del terzo tipo di conflitto, oggi sarebbe da ricondursi al modello proprio della tutela dei beni immateriali, intesi nella particolare accezione impiegata dall'A. (sulla quale v. la nota successiva), giacché anche in questi casi la tutela non prescinde dalle funzioni giuridicamente tutelate dei marchi ed è anzi da ricondursi ai presupposti e ai limiti corrispondenti a quelle funzioni. In ciò sta ancor oggi una differenza fondamentale rispetto alla tutela apprestata dal diritto delle opere dell'ingegno, che in diritto italiano attribuisce al creatore e ai suoi aventi causa il diritto di far proprie *tutte le utilità economiche* di cui sia suscettibile l'entità protetta. In argomento v. *amplius*, § 114.3.

³⁵⁵ Inteso come bene immateriale a contenuto modellato sul paradigma del diritto d'autore e quindi caratterizzato da un'esclusiva estesa a tutte le utilità ritraibili dall'utilizzazione del bene, secondo l'impostazione ipotizzata, ma avversata, da A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., specie a 52 ss. Per la diversa – e più diffusa – prospettiva, secondo la quale l'espressione bene immateriale 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, v. ad es., P. AUTERI, *Le tutele reali*, in L. Nivarra (a cura di), *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, Giuffrè, Milano, 2005, 3 ss., a 3.

³⁵⁶ Diversamente A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, cit., 9, che però si riferisce al carattere eccezionale delle diverse norme – tra cui quella esaminata – che concedono tutela al marchio anteriore anche in assenza di un pericolo di confondibilità e quindi commisura l'eccezionalità o meno di una norma rispetto alla sola funzione distintiva e non rispetto alle altre funzioni, oggi parimente fornite di giuridica tutela, del marchio.

³⁵⁷ Anche se, come tale, sembrano qualificarla il «Considerando» decimo della direttiva n. 89/104, ora «Considerando» undicesimo della direttiva 95/08, e il «Considerando» settimo del reg. n. 90/1994, ora «Considerando» ottavo del reg. n. 207/09, che, tuttavia, chiariscono che anche nel caso della doppia identità i presupposti e i limiti della tutela non possono prescindere dal riferimento al pregiudizio alle diverse funzioni giuridicamente tutelate dal segno: con riferimento alla funzione distintiva v. la sentenza della Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 45 e per un approfondimento esteso anche alle altre funzioni v. G.E. SIRONI, *La tutela del marchio nell'ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici*, cit., 1576 s.

conclusione così desunta dalla lettura complessiva di tutte le norme sul primo conflitto va però integrata con le regole che più specificamente attengono alla prospettiva della registrazione³⁵⁸: dove si tratta di prendere atto che, in sede di valutazione di novità, non vi è ragione di limitare la considerazione a una specifica modalità con la quale il marchio successivo possa essere usato, posto che il suo titolare per definizione è libero di impiegare il marchio nel modo che ritiene opportuno³⁵⁹. Ciò che poi significa, in definitiva, che la prova contraria, già assai problematica in sede di contraffazione³⁶⁰, diviene sostanzialmente impossibile in un giudizio prognostico come quello di novità, visto che non si comprende come il registrante il marchio successivo possa convincentemente argomentare che non esiste nessuna modalità di impiego del segno, pur identico al marchio anteriore e per beni identici, fra tutte quelle astrattamente possibili che neppure in linea teorica comporti la possibilità di confusione. Il registrante d'altro canto non può neppure plausibilmente argomentare di programmare un uso "meramente descrittivo" del segno identico al marchio altrui anteriore, in quanto la registrazione di un segno come marchio è programmaticamente preordinata a un uso rivolto al fine di contraddistinguere beni³⁶¹. Insomma: in sede di registrazione non possono soccorrere al successivo registrante i varchi che sono originariamente stati previsti o che si sono aperti nell'esperienza giurisprudenziale a favore del terzo utilizzatore di segno identico al marchio altrui.

41. B) *La nozione di doppia identità*

41.1. *La nozione di identità dei marchi.* Già sul piano dell'identificazione della nozione di identità si colgono riflessi importanti della lettura dei lineamenti generali della disciplina del primo tipo di conflitto appena proposta; la quale, come si è detto, deve riferirsi sia ai marchi, sia ai beni, perché si applichino le previsioni in questione³⁶².

Sotto il primo profilo, è corrente l'opinione secondo la quale la nozione di

³⁵⁸ Per la verità, la sentenza della Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 41-43 insiste sul perfetto parallelismo testuale fra la previsione dell'art. 4, par. 1, lett. a) e quella dell'art. 5, par. 1, lett. a) della direttiva; e conclude che l'interpretazione fornita per quest'ultima previsione può anche essere trasposta alla precedente. Va però sottolineato che quest'ultima affermazione va presa per quello che vale, come *obiter* (nella specie il giudice remittente aveva sottoposto quesiti solo relativi alla contraffazione del marchio anteriore); e che la posizione della Corte è comunque stata integrata e corretta sotto questo profilo dalla successiva sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 66 ss. (discussa al precedente § 39).

³⁵⁹ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 66 ss.

³⁶⁰ V., oltre ai §§ 128-130, il mio *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, in *Il dir. ind.* 2007, 69 ss.

³⁶¹ In questo senso, convincentemente, Trib. primo grado CE 11 febbraio 2009, caso «Life-Science», cit., par. 57 s.

³⁶² V. agli artt. 4, par. 1, lett. a) della direttiva, 12.1, lett. c), c.p.i. e 8, par. 1, lett. a), r.m.c.

identità fra i marchi vada intesa con particolare cautela e severità³⁶³. È del resto la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha sottolineato come il concetto di identità fra il marchio e il segno vada interpretato restrittivamente e in maniera rigorosa³⁶⁴. Peraltro, dopo aver affermato il principio dell'interpretazione rigorosa dell'identità dei marchi asserendo che questa ricorre solo quando il marchio successivo riproduca tutti gli elementi di quello anteriore senza nessuna modifica o aggiunta³⁶⁵, la Corte lo ha notevolmente attenuato facendo riferimento non all'identità in quanto tale ma alla sua percezione da parte del pubblico rilevante³⁶⁶ e aggiungendo poi che, a sua volta, la percezione del pubblico andrebbe ragguagliata al criterio per così dire ordinario della valutazione globale³⁶⁷, nel frattempo invalso in uso in connessione agli altri due tipi di conflitto. Secondo la Corte, nella più elastica prospettiva così aperta, si potrebbero considerare identici anche marchi che presentino differenze fra di loro, purché queste non siano significative o sfuggano all'attenzione del consumatore di riferimento³⁶⁸.

Un approccio come questo potrebbe parere impressionistico e quindi criticabile. In effetti esso non fornisce – e forse non intende neppure fornire – soluzioni univoche e sicure; piuttosto, esso apre un campo di possibilità destinate a oscillare, a seconda delle circostanze, fra i poli diametralmente opposti del rigore e della flessibilità.

Di recente è stato suggerito³⁶⁹ che nell'applicazione della previsione di cui artt. 4, par. 1, lett. a) della direttiva sarebbe necessario abbandonare il criterio ordinario che guida il confronto fra marchi, della c.d. valutazione globale, che, come è noto³⁷⁰, tiene conto del fatto che di regola il consumatore non ha di fronte a

³⁶³ Per un attento esame e discussione delle opinioni e delle prese di posizione amministrative e giurisdizionali al riguardo v. G.E. SIRONI, *La tutela del marchio nell'ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici*, cit., 1545 ss. In argomento v. anche W. CORNISH-D. LLEWELYN, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2007, 740 ss.; E. GASTINEL-M. MILFORD, *The Legal Aspects of the Community Trademark*, cit., 83 ove richiami ulteriori alla prassi meno recente dell'UAMI; 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 della legge marchi*, cit., 190 s.

³⁶⁴ Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 50.

³⁶⁵ Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 51.

³⁶⁶ Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 52.

³⁶⁷ Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 52, ove la Corte richiama il principio della valutazione globale secondo la formulazione accolta da Corte di Giustizia 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV, in *Racc.* 1999, I, 3819 ss., *Giur. ann. dir. ind.* 4045 e in *Il dir. ind.* 1999, 317 ss. con commento di G. FOGLIA, caso «Lloyd», par. 26. In argomento v. *infra*, § 44.2.

³⁶⁸ Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., parr. 53 e 54. V. anche in senso conforme i parr. 43 e 47 delle Conclusioni dell'Avvocato generale; e nella giurisprudenza successiva Corte UE 25 marzo 2010, caso «Bergspechte», cit., parr. 25 ss.

³⁶⁹ 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 88.

³⁷⁰ V. Corte di Giustizia 11 novembre 1997, causa C-251/95, Puma c. Sabel, in *Racc.* 1997, I,

sé entrambi i segni nello stesso momento e quindi non procede a un raffronto diretto dei due marchi ma si basa sul ricordo più o meno imperfetto che gli sia rimasto del segno anteriore per confrontarlo con quello successivo. Si è rilevato che nel primo tipo di conflitto non si tratterebbe di condurre un confronto finalizzato ad accertare un rischio di confusione, ma di verificare il ricorrere di un'identità fra i due marchi; e quindi sarebbe più opportuno condurre quest'ultima valutazione con un confronto diretto fra i due marchi, esaminandoli contestualmente e, per così dire, faccia a faccia³⁷¹.

L'argomento è suggestivo; ma non persuade. Le regole relative al primo tipo di conflitto, che, come si è visto, non istituiscono una forma di tutela 'assoluta' del marchio anteriore e sono coerenti alla tutela delle diverse funzioni del marchio, non costituiscono disposizioni eccezionali rispetto alle norme relative agli altri due tipi di conflitto. Non appare quindi ammissibile un'interpretazione differenziata dei singoli elementi costitutivi dei presupposti di applicazione delle une, ivi inclusa la nozione di identità dei marchi, rispetto a quelli accettati allo stesso riguardo per le altre. D'altro canto un'interpretazione differenziata delle nozioni di identità del marchio a seconda del tipo di conflitto sarebbe anche operativamente inammissibile, perché istituirebbe sottoinsiemi non congruenti dello stesso insieme: secondo l'interpretazione criticata, infatti, si potrebbe conseguire il risultato secondo cui due marchi potrebbero considerarsi non identici ai fini del primo conflitto ma tali ai fini del secondo.

Occorre peraltro riconoscere che, sulla base di premesse come queste, non è poi facile enunciare e applicare in modo coerente criteri che consentano di stabilire con ragionevole certezza quando sussista un'identità fra marchi ai sensi delle previsioni di riferimento. Per la verità, sono state proposte al riguardo classificazioni anche sofisticate³⁷², che distinguono a seconda che il marchio successivo aggiunga elementi rispetto al marchio anteriore o li sottragga. Il primo caso è stato ulteriormente articolato, a seconda che l'elemento ulteriore aggiunto nel secondo marchio sia privo di capacità distintiva o dotato di essa³⁷³. Anche nel secondo caso si è proposto di distinguere a seconda che la riproduzione ad opera del marchio successivo tralasci un elemento che sia privo di capacità distintiva o che sia di essa dotato³⁷⁴.

6191 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 3713, caso «Sabel», par. 22; 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 26 e *infra*, § 44.2.

³⁷¹ "Side by side": B. TRIMMER, *An Increasingly Uneasy Relationship*, cit., 88.

³⁷² V. in particolare l'indagine, sotto questo profilo fin eccessivamente rigorosa, di G.E. SIRONI, *La tutela del marchio nell'ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici*, cit., 1555-1568.

³⁷³ G.E. SIRONI, *La tutela del marchio*, cit., 1555-1561, che ulteriormente distingue a 1158-1560 fra il caso in cui gli elementi aggiunti dal marchio successivo siano esterni (l'*added matter* degli inglesi, che di regola sarebbe irrilevante) o interni al marchio successivo stesso.

³⁷⁴ G.E. SIRONI, *La tutela del marchio*, cit., 1562-1568. Nel regime anteriore alla Novella del 1992, in una situazione nella quale il marchio successivo riprendeva l'elemento figurativo del marchio anteriore, senza però riprodurre la denominazione sociale ricompresa nel primo, App. Milano

Non sarei sicuro che questo modo di procedere sia davvero il più adatto per suggerire risultati attendibili all'indagine di identità, per una ragione fondamentale: i criteri di valutazione fatti propri dalla Corte di Giustizia sono troppo impressionistici per lasciarsi ricondurre a una dimostrazione *geometrico iure*. La giurisprudenza comunitaria si è viceversa impegnata in un'opera di formalizzazione assai più sofisticata in un settore finitimo, quello dei marchi "complessi"³⁷⁵, ricomprendendo nella relativa indagine il confronto fra un marchio anteriore semplice e un marchio successivo complesso, un marchio anteriore complesso e un marchio successivo semplice e due marchi entrambi complessi. Ora, occorre prender atto che, a partire dal momento in cui la giurisprudenza ha guadagnato una qualche stabilità nei parametri impiegati in tema di marchi complessi, parecchi fra i quesiti che, stando alla classificazione poc'anzi ricordata, andrebbero visti nell'ottica della valutazione di identità hanno finito per essere affrontati e risolti nella prospettiva della "complessità".

Qualche passo in avanti si può piuttosto operare fissando alcuni punti fermi e forse anche registrando un dubbio. Un primo punto fermo sembra poter essere fornito dal richiamo al principio, enunciato dalla Corte di Giustizia, secondo il quale differenze minori e impercettibili per il consumatore di riferimento debbono essere trascurate nel confronto: insomma, il confronto va condotto sulla base di "dati sostanziali e non di una formalistica valorizzazione di differenze ... impercettibili"³⁷⁶, come quella cui ci aveva inizialmente abituato la prassi dell'UAMI. Pertanto, alla stregua dei criteri dettati dalla Corte non dovrebbe più accadere che il marchio "Équilibre" sia ritenuto non identico al marchio "Equilibre", solo per via di un accento in più o in meno³⁷⁷; e per contro non dovrebbe neppure più capitare che si ritengano identico un marchio che riprenda il c.d. nucleo ideologico dell'altro, usando però una raffigurazione di "samurai" assai diversa da quella registrata come marchio anteriore e per di più lo accompagni con un componente denominativo ("Ken-do") differente dalla locuzione "samurai" presente nel marchio anteriore³⁷⁸.

Direttive di valutazione come queste possono tuttavia soccorrere solo in un numero limitato di casi³⁷⁹, suggerendo una linea intermedia che evita opposti

30 gennaio 1996, caso «strisce parallele a forma di biscotto», cit., aveva escluso l'identità dei marchi.

³⁷⁵ V. *infra*, § 47.

³⁷⁶ Così G.E. SIRONI, *La tutela del marchio*, cit., 1568.

³⁷⁷ Il riferimento è alla decisione della Divisione di opposizione UAMI 30 maggio 2002, n. 1486/2002 (caso B 109 217) (citata da G.E. SIRONI, *La tutela del marchio*, cit., nota 9 a 1548).

³⁷⁸ Come è avvenuto in Trib. Vicenza 12 gennaio 2000, Sisma s.p.a. c. Ivalda s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4120, caso «Samurai».

³⁷⁹ Fra i quali va annoverato anche quello deciso da Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., nel quale le bollicine impiegate dalla convenuta in contraffazione sono state ritenute abbastanza diverse da quelle registrate come marchio dall'attrice da escludere il ricorrere di una vera e propria identità fra il marchio anteriore e il segno successivo. Nel caso deciso da Corte UE 8 luglio 2010, caso «Portakabin/Primakabin», cit. parr. 45 ss., la questione se l'uso come AdWord non del

estremismi. Esse non forniscono però un criterio solutore sicuro con riguardo a casi più delicati, come quello in cui i marchi confliggenti siano “graficamente identici, ma foneticamente diversi”³⁸⁰ o, per converso, consistano in “parole che, pur presentando differenze nella loro rappresentazione grafica, siano pronunciate nello stesso modo”, come è nel caso dei segni “Ellesse” e “LS”³⁸¹. In casi come questi pare difficile sfuggire alla conclusione, non molto confortante per i sostenitori della certezza del diritto, che la valutazione debba essere compiuta caso per caso³⁸² e debba per di più tenere conto della circostanza che il livello fonetico o visivo di comparazione dei segni possono assumere rilievo differente a seconda delle modalità concrete con le quali il marchio è percepito dal pubblico³⁸³.

Un secondo punto fermo può essere conseguito quando si tengano presenti le peculiari caratteristiche che assume il confronto quando esso sia condotto in sede non di contraffazione ma di registrazione e di nullità. Se si tenga presente che, in sede di valutazione di novità, non vi è ragione di limitare la considerazione a una o più specifiche modalità con le quali la registrazione successiva possa essere usata, posto che il suo titolare per definizione è libero di impiegare il marchio nel modo che ritiene opportuno³⁸⁴, ci si accorge che molti fra i quesiti più ricorrenti si sciolgono come neve al sole. Se un marchio anteriore sia registrato con una particolare configurazione grafica, il marchio denominativo che lo riproduca integralmente è da considerarsi identico, anche se in esso non venga indicato alcun particolare grafismo come forma preferita di impiego³⁸⁵. A sua volta, se il marchio anteriore sia costituito da una forma accompagnata da una particolare tonalità cromatica, a nulla rileva che la domanda di registrazione del marchio successivo riproducente quella stessa forma non indichi alcun colore: il ricorso a una qualsiasi tonalità cromatica, ivi compresa quella adottata dalla registrazione anteriore, è in-

marchio altrui ma di minime varianti costituisca uso di un marchio identico è stata lasciata alla decisione dei giudici nazionali.

³⁸⁰ G.E. SIRONI, *La tutela del marchio*, cit., 1554. L'eventualità è peraltro di difficile realizzazione.

³⁸¹ In argomento v. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009, 231 e G.E. SIRONI, *La tutela del marchio*, cit., 1554. Non è stata ritenuta sufficiente un'identità solo fonetica nel caso deciso da Trib. Roma 8 febbraio 2001 (ord.), caso «Metro», cit., in una situazione nella quale la registrazione successiva aveva anche una componente figurativa (la lettera 'o' era configurata come un mappamondo). La decisione è stata resa in relazione a un'azione di contraffazione.

³⁸² In senso conforme G.E. SIRONI, *La tutela del marchio*, cit., 1554 s.

³⁸³ Come attestato ad es. da Trib. primo grado CE 2 dicembre 2008, causa T-275/07, Ebro Puleva SA c. UAMI e Luis Berenguel SL, caso «Brillo's», par. 24 secondo la quale il confronto visivo sarebbe preminente nel caso di merci vendute sugli scaffali dei supermercati. In argomento v. *amplius infra*, § 46.

³⁸⁴ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 66 ss. Sul punto v. già il § 39 e il punto 3 di questo paragrafo.

³⁸⁵ Per questa ragione non mi pare condivisibile l'affermazione di E. GASTINEL-M. MILFORD, *The Legal Aspects of the Community Trademark*, cit., 83, secondo i quali un marchio denominativo non potrebbe mai considerarsi identico a un marchio figurativo.

fatti una modalità di impiego ricompresa per implicito nella domanda di registrazione successiva. Abbiamo peraltro visto che anche per il marchio anteriore vale il principio che la registrazione copre tutte le modalità di impiego ricomprese nella registrazione, salvo che la domanda non operi delle delimitazioni specifiche delle modalità di impiego³⁸⁶.

Che dire nel caso in cui il marchio anteriore sia stato usato in modo diverso da quello in cui esso è stato registrato? In linea di principio, nel confronto fra i due marchi, occorre avere riguardo alle risultanze desumibili dal certificato di registrazione. Certo, nel caso in cui il marchio anteriore sia stato usato in modo difforme per più di un quinquennio, occorre fare i conti con le norme in materia di decadenza: la decadenza dalla registrazione è evitata se l'impiego del marchio abbia avuto luogo "in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo"³⁸⁷. Quindi la registrazione anteriore non potrà più essere invocata, se il marchio sia stato usato per un quinquennio solo in forma modificata che ne alteri il carattere distintivo. Se invece l'uso sia avvenuto in forma che non ha "alterato il carattere distintivo del marchio" come risultante dal certificato di registrazione, la decadenza è evitata e il titolare della registrazione anteriore può continuare a invocarla. Ci si è per l'appunto domandati se in questo caso il titolare del marchio anteriore possa invocare il marchio non solo nella forma per cui è stato registrato ma anche per quella, che presenti sì difformità rispetto alla registrazione, ma che non ne alterano il carattere distintivo. La risposta affermativa³⁸⁸ porterebbe a un'espansione del campo di applicazione delle regole sulla doppia identità e, più precisamente, opererebbe a beneficio anche di marchi anteriori che ripetono la propria fattispecie costitutiva nell'uso e non nella registrazione. La soluzione non appare quindi condivisibile³⁸⁹.

Non è infrequente il rilievo secondo cui non si dovrebbe sopravvalutare l'importanza pratica e operativa dell'accertamento dell'identità dei marchi. In questa prospettiva si è fatto valere che, una volta accertata l'identità dei beni, anche se si dovesse concludere che le differenze fra i marchi sono sufficientemente significative per escludere una vera e propria identità fra i segni, difficilmente potrebbe escludersi il ricorrere del rischio di confusione rilevante ai fini del secondo tipo di conflitto³⁹⁰.

³⁸⁶ V. Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 31. Si potrebbe obiettare che un confronto basato su questo tipo di analisi riproduce la metodologia (proposta da G.E. SIRONI, *La tutela del marchio*, cit., 1555-1568) che si è in precedenza illustrata e criticata; ma il rilievo non coglierebbe nel segno. L'approccio qui suggerito consiste nel procedere al confronto dopo avere sviluppato tutto lo spettro delle le possibilità di utilizzazione ricomprese in ciascuna delle due registrazioni, per verificare se vi sia una sovrapposibilità *completa* fra almeno due forme di impiego previste dalle rispettive registrazioni; mentre quello sopra considerato suggerisce la possibilità di estendere il confronto anche a situazioni nelle quali tale sovrapposibilità manchi, ora per eccesso, ora per difetto.

³⁸⁷ V. l'art. 24.2 c.p.i., l'art. 10, par. 1, lett. *b*) della direttiva e l'art. 15, par. 2, lett. *a*), r.m.c.; in argomento v. §§ 38.3, 40.2 e 95.

³⁸⁸ Fornita da C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario*, cit., 79.

³⁸⁹ Sull'inapplicabilità delle regole relative al primo conflitto ai marchi di fatto v. § 40.1.

³⁹⁰ In questo senso A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., 19 e, per altri richiami, G.E. SIRONI, *La tutela del marchio*, cit., 1544.

L'affermazione è in linea di massima condivisibile; ma vi è una situazione significativa, nella quale essa forse non vale³⁹¹. Che dire, infatti, dei casi in cui il marchio successivo sia accompagnato da espressioni che informino il consumatore del fatto di non trovarsi di fronte a un prodotto originale e che, quindi, vengono talora descritte come *disclaimers*³⁹²? Si pensi poi al caso in cui il marchio anteriore sia sì riprodotto integralmente, ma sia anche accompagnato da espressioni come "imitazione di", "tipo", "modello"³⁹³. In passato si tendeva a valutare queste situazioni a partire dalla premessa che espressioni come queste possono effettivamente rendere palese che il bene non proviene dall'impresa il cui marchio fosse imitato e, che, quindi esse possono escludere il ricorrere di un rischio di confusione. Di regola si concludeva quindi che il loro impiego avrebbe dovuto essere apprezzato come atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ma non come atto di contraffazione³⁹⁴.

Sul tema si dovrà tornare a tempo debito: ancor una volta, è poco verosimile che il quesito si ponga sul piano della registrazione, perché difficilmente l'imitatore si spinge al punto di rivendicare la tutela specializzata per un segno il cui impiego costituisce sicuro illecito, qualunque sia poi la norma che sancisce l'illiceità medesima. Il contegno assume dunque pratico rilievo sul piano della contraffazione; e in quella sede ad esso si tornerà per sottoporlo a specifico esame³⁹⁵.

41.2. *La nozione di identità dei beni*. Vi è anche un secondo presupposto cui è subordinata l'applicazione delle previsioni relative al primo tipo di conflitto: l'identità dei beni per i quali il marchio anteriore è tutelato rispetto a quelli per cui il marchio successivo sia stato richiesto o registrato.

Quanto al marchio anteriore, il riferimento è ai beni per cui esso sia stato registrato, di nuovo come risultanti dal certificato. Non assumono rilievo i beni simili o affini, che invece sono presi in considerazione nel secondo tipo di conflitto; anche se oggi nelle fonti comunitarie la identità è riferita non più a "i prodotti o ser-

³⁹¹ Il rilievo è già in C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996, 170-171 alla nota 14, ripreso con ulteriore sviluppo dal medesimo A. in P. Auteri (a cura di), *Commentario*, cit., 77 s.

³⁹² G.E. SIRONI, *La tutela del marchio*, cit., 1557. Sulla nozione di *disclaimer* in senso tecnico v. però l'art. 37, par. 2, r.m.c.

³⁹³ La sentenza di Trib. Milano 16 gennaio 2007, L'Oréal SA e Giorgio Armani s.p.a. c. Alfonso Martone e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 5129, caso «Falsi d'autore», presenta una variante fra l'ironico e canzonatorio di questa prassi, aggiungendo a marchi perfettamente identici a quelli originali l'espressione 'Falsi d'autore'. Nella specie è stato tuttavia ravvisato un conflitto del terzo tipo e non ci si è neppure chiesti se ricorresse un'identità fra i marchi.

³⁹⁴ V. ad es. G. GHIDINI, *Della concorrenza sleale*, in *Commentario* diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1991, 250 ss. Oggi, il contegno è ritenuto contrario alla previsione della lett. g) della art. 4, lett. h), direttiva n. 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (già lett. h) dell'art. 3bis, n. 1 della direttiva 84/450 in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, come modificata dalla direttiva CE n. 97/55): v. ora Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 73-76, peraltro criticata sul punto specifico da V. DI CATALDO, *Profumi e balocchi: non nominare il marchio altrui invano*, cit., 995 ss.

³⁹⁵ V. *infra*, § 131.3.

vizi per i quali il marchio di impresa è *stato richiesto o è stato registrato*”, ma a quelli “per i quali il marchio anteriore è tutelato”³⁹⁶. Infatti, la modifica ha esteso la dizione adottata dal regolamento alla direttiva; ma questa innovazione è finalizzata a chiarire che anche i marchi notoriamente conosciuti di cui all’art. 6bis CUP, che registrati non sono, beneficiano della tutela apprestata per il caso del primo conflitto³⁹⁷ e non ad ampliare il novero dei beni per i quali trova applicazione la disciplina della doppia identità.

Naturalmente, si dovrà tenere conto di eventuali nullità, decadenze parziali o limitazioni dovute al mancato uso³⁹⁸.

L’approfondimento dottrinale delle condizioni di applicabilità di questo secondo presupposto è molto più ridotto³⁹⁹. Si sarebbe indotti a ripetere la stessa valutazione per l’esperienza giurisprudenziale, visto che effettivamente non vi sono molte decisioni che si sono soffermate ad accertare se i beni per i quali sono adoperati due marchi con specifico riguardo al primo tipo di conflitto siano identici⁴⁰⁰. Peraltro, la casistica può essere di molto ampliata, se si consideri che anche nel secondo tipo di conflitto possono essere esaminati casi di identità fra i beni. Se invero si consideri che gli accertamenti compiuti a questo riguardo sono tutt’altro che privi di giuridiche conseguenze nel particolare contesto in cui sono resi⁴⁰¹, si apre la via a considerarli come precedenti significativi anche per il giudizio di identità fra beni che venga compiuto nel contesto del primo tipo di conflitto.

In ogni caso, parrebbe che, per stabilire se ricorra un’identità fra i beni, debba ancor una volta farsi riferimento – come in relazione all’identità dei marchi – al criterio generale della percezione del pubblico interessato⁴⁰². Più significative do-

³⁹⁶ Artt. 4, par. 1, lett. a), della direttiva 8, par. 1, lett. a), r.m.c. (corsivo aggiunto).

³⁹⁷ V. § 40.1.

³⁹⁸ In argomento v. C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario*, cit., 78, che esattamente precisa che in questo caso potrà venire in gioco la nozione di beni “affini” o simili perché l’uso per questi può impedire la decadenza della protezione nelle classi di registrazione (v. anche i §§ 38 e 109.2).

³⁹⁹ Ma cfr. G.E. SIRONI, *La tutela del marchio*, cit., 1568 ss. ove richiami.

⁴⁰⁰ Ma v. App. Milano 25 luglio 2003, *Moerheim New Plant B.V. c. Toppi Ugo & C. s.n.c.*, in *Giur. ann. dir. ind.* 4679, caso «Surfinia»; Trib. Pistoia 15 ottobre 2001 (ord.), caso «Shell», cit. e Trib. Roma 8 febbraio 2001 (ord.), caso «Metro», cit.

⁴⁰¹ Visto che un elevato grado di somiglianza – e a maggior ragione l’identità – dei beni può compensare un tenue grado di somiglianza dei marchi, secondo la giurisprudenza inaugurata da Corte di Giustizia 29 settembre 1998, causa C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwin-Mayer Inc.*, in *Racc.* I, 5507 ss., in *Giur. ann. dir. ind.* 4038 e in *Giur. it.* 1999, 549 ss., caso «Canon» (in argomento v. *infra*, § 45.1); per un’applicazione più recente v. Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, causa T-90/06, *Tomorrow Focus AG c. UAMI e Information Builders (Netherlands) BV*, caso «Tomorrow Focus», par. 37; e v. anche Trib. UE 24 maggio 2011 (Terza Sezione), causa T-408/09, *ancotel GmbH c. UAMI e Acotel*, caso «ancotel/Acotel», parr. 30 s. ove, in un caso di identità di servizi, derivante dall’inclusione dei servizi più specialistici per cui il marchio successivo era registrato nella più ampia classe di beni per cui era registrato il marchio anteriore, l’individuazione del pubblico interessato è avvenuta con riferimento al solo pubblico interessato ai servizi contraddistinti dal marchio successivo.

⁴⁰² In questo senso v., anche per un’argomentazione convincente, G.E. SIRONI, *La tutela del marchio*, cit., 1569.

vrebbero essere, però, le conseguenze del principio, peraltro scontato, secondo il quale le norme si riferiscono non all'identità tra le specifiche caratteristiche merceologiche dei beni offerti sul mercato dai titolari dei due marchi ma all'identità dei generi indicati nelle rispettive registrazioni⁴⁰³. È vero che l'origine storica della norma è, come si è appena visto, quella di fornire uno strumento affilato per reprimere specificamente il fenomeno dei falsi, nel quale normalmente il bene 'tarroccato' cerca di riprodurre con qualche fedeltà l'originale. Ma è anche vero che qui si sta considerando il prolungamento delle disposizioni convenzionali sul piano del giudizio di novità; e non vi è dubbio che, in questo contesto, abbiano rilievo le classi e categorie per le quali il marchio successivo è registrato.

L'accertamento dell'identità dei beni è poi caratterizzato da una particolarità importante. Abbiamo visto che non è affatto sicuro che si possa parlare di identità di marchi quando quello anteriore presenti elementi che mancano nel secondo, o viceversa. Questi dubbi non hanno però ragione di affacciarsi, quando il marchio anteriore sia stato registrato per classi – o categorie – più ampie di quelle per le quali sia registrato il marchio successivo. Qui si può ben dire con tranquillità che viga il principio secondo il quale nel più sta il meno, che invece, è parso molto discutibile quando si confrontino dei segni. Ciò per una ragione molto semplice: che il marchio oggetto di registrazione è unico mentre le classi (o le categorie) possono essere molte. Quindi se il marchio anteriore è registrato per una classe intera e quello posteriore solo per alcune fra le categorie di cui quella classe si compone, sarà riscontrabile un caso di identità fra beni⁴⁰⁴.

⁴⁰³ G.E. SIRONI, *La tutela del marchio*, cit., 1570. In questo senso e con specifico riferimento al pubblico del marchio anteriore Trib. UE 24 maggio 2011 (Terza Sezione), caso «ancotel/Acotel», cit., par. 47.

⁴⁰⁴ In questo senso Trib. UE 17 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Hell/Hella», cit., par. 35 ss. (che al par. 42 lascia peraltro ragionevolmente aperta la possibilità della dimostrazione che il sottosegno cui si riferisce la registrazione successiva manifesti particolarità sotto uno o più profili rilevanti, lasciando peraltro l'onere della dimostrazione corrispondente in capo al soggetto interessato alla dimostrazione); 11 maggio 2011 (Terza Sezione), caso «Flaco/Flaco», cit., par. 38; per il futuro, tuttavia, in conseguenza dell'entrata in vigore della 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, dovrà essere tenuto presente il nuovo assetto discusso da Trib. UE 31 gennaio 2013 (Quinta Sezione), causa T-66/11, Present-Service Ullrich GmbH & Co. KG c. UAMI e Punt-Nou SL, caso «Babilu/Babidu». Per applicazioni desunte dalla giurisprudenza formatasi in relazione al secondo tipo di conflitto, ma riferibili per le ragioni sopra indicate anche al primo tipo di conflitto sotto il profilo del confronto dei beni, v. Trib. UE 27 giugno 2013 (Settima Sezione), causa T-367/12, MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. c. UAMI e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, caso «Mol Blue Card/Blue, Blue BBVA e Taryeta Blue BBVA», par. 35; 7 giugno 2012 (Ottava Sezione), causa T-492/09 e T-147/10, Meda Pharma GmbH & Co. KG c. UAMI e Nycomed GmbH, casi «Allernil/Allergodil», par. 31; 15 marzo 2012 (Quinta Sezione), causa T-288/08, Cadilla Helthcare Ltd. c. UAMI e Novartis AG, caso «Zy-dus/Zimbus», par. 41 (secondo cui la nozione di prodotti farmaceutici include non solo i prodotti per uso umano ma anche animale e quindi si porrebbe in una relazione di identità con preparati veterinari); 23 novembre 2011 (Quarta Sezione), causa T-216/10, Monster Cable Products, Inc. c. UAMI e Live Nation (Music) UK Ltd., caso «Monster Rock/Monsters of Rock», par. 21; 9 settembre 2010, caso «Archer Maclean's Mercury/Merkur», cit., par. 23; 8 settembre 2010, causa T-152/08, Kido

La situazione inversa non ha una disciplina del tutto simmetrica. Può essere che la registrazione successiva abbia una portata maggiore di quella precedente⁴⁰⁵. In queste situazioni, si sarebbe al cospetto di un'identità parziale, nel senso che alcuni fra i beni cui si riferisce la registrazione successiva non sarebbero 'coperti' dalla registrazione anteriore; cosicché il titolare del marchio anteriore, per potere riferire la propria opposizione o azione di nullità anche alle classi non indicate nella sua registrazione, dovrebbe simultaneamente invocare le norme relative al primo e al secondo tipo di conflitto; e dal canto suo il richiedente del marchio successivo potrebbe riuscire a 'salvare' le classi non coincidenti con quelle della registrazione anteriore attraverso il ricorso alla procedura di limitazione⁴⁰⁶.

42. Il secondo tipo di conflitto. A) Il "rischio di confusione per il pubblico" come effetto⁴⁰⁷

42.1. *Rischio di confusione e funzione distintiva.* È nel secondo tipo di conflitto, fra un marchio registrato anteriore e un marchio successivo, identico o simile, di cui sia richiesta la registrazione per beni identici o affini senza il consenso del titolare del marchio anteriore, che si trova il modello-base originario dell'impedi-

Industrial Ltd. c. UAMI e Amberes SA, caso «Scorpionexo/Esorpion», par. 48; 8 settembre 2010, causa T-575/08, 4care AG c. UAMI e Laboratorios Daifarm SA, caso «Acumed/Aquamed Active», par. 27; 22 giugno 2010, causa T-563/08, CM Capital Markets Holding, SA c. Carbon Capital Markets Ltd., caso «Carbon Capital Markets/CM Capital Markets», par. 35; Trib. primo grado CE 15 settembre 2009, caso «Centrixx/sensixx», cit., par. 33 e 36; 12 novembre 2008, causa T-7/04, Shaker di L. Laudato & C. Sas c. UAMI e Limiñana y Botella SL, in *Racc.* 2008, II, 3085 ss., caso «Limonchelo II», par. 33; 21 ottobre 2008, causa T-95/07, Aventis Pharma c. UAMI e Nycomed GmbH, caso «Prazol», par. 35; 13 dicembre 2007, causa T-134/06, Xentral LLC c. UAMI e Pages Jaunes SA, in *Racc.* 2007, II, 5213 ss., caso «Pagesjaunes.com», par. 47 (marchio anteriore basato su tutte le classi per cui il marchio successivo è domandato e altre ancora) e Trib. primo grado CE 18 febbraio 2004, causa T-10/03, Jean Pierre Koubi c. UAMI e Fabricas Lucia Antonio Betere SA (Flabesa), caso «Conforflex», par. 41-42.

⁴⁰⁵ Come è avvenuto ad es., nei casi esaminati da Trib. UE 14 luglio 2011 (Settima Sezione), causa T-222/10, ratiofarm GmbH c. UAMI e Nycomed GmbH, caso «zufal/zurcal», par. 34 ss.; Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, causa T-259/06, Miguel Torres SA c. UAMI e Navisa Industrial Vinicola Española, caso «Manso de Velasco», par. 32 ss.; 10 dicembre 2008, causa T-290/07, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH c. UAMI e Metronia SA, caso «Metronia», par. 40, peraltro di nuovo in una situazione riconducibile al secondo tipo di conflitto in ragione della non identità dei segni.

⁴⁰⁶ Sulla quale v. *supra*, §§ 15.5 e 17.5.

⁴⁰⁷ In argomento v. G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 133 ss.; L. MANSANI, *La funzione di indicazione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit.; G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, cit., 1 ss.; C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., *passim*; A. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.* 1998, I, 71 ss.; L. MANSANI, *La nozione di rischio di associazione nel diritto comunitario dei marchi*, in *Riv. dir. ind.* 1997, I, 133 ss. In prospettiva comparatistica v. B. BEEBE, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, in 94 *Cal. L. Rev.* 2006, 1581 ss.

mento relativo e dell'azione di nullità corrispondente⁴⁰⁸. La disciplina corrispondente, oggi affidata alle previsioni dell'art. 4, par. 1, lett. *b*), della direttiva, dell'art. 12.1, lett. *d*), c.p.i. e dell'art. 8, par. 1, lett. *b*), r.m.c., ha profonde radici nella tradizione. Essa trova il proprio fondamento nella salvaguardia della primigenia funzione giuridicamente tutelata del marchio, quella distintiva e resta quindi solidamente ancorata al principio di specialità⁴⁰⁹.

Sul ceppo originario del diritto dei marchi classico è però stato operato un innesto che è parso possedere un potenziale innovativo di rilievo: il segmento normativo finale delle disposizioni richiamate sancisce che il “rischio di confusione per il pubblico” possa “*consistere* anche in un rischio di associazione fra i segni”⁴¹⁰. Le altre norme di riferimento presentano qualche differenza: così l'art. 4, par. 1, lett. *b*), della direttiva si riferisce a “un rischio di confusione per il pubblico *comportante anche un rischio di associazione* tra il marchio di impresa e il marchio anteriore”; a sua volta l'ultima frase dell'art. 8, par. 1, lett. *b*), r.m.c. stabilisce che “il rischio di confusione *comprende* il rischio di associazione con il marchio anteriore” (corsivi aggiunti).

Perché la registrazione di un marchio anteriore costituisca impedimento alla registrazione di un marchio successivo o ne determini l'invalidità devono verificarsi alcune condizioni. La simultanea presenza sul mercato del marchio anteriore e di quello successivo deve potere determinare “un rischio di confusione per il pubblico”; tale effetto deve a sua volta essere la risultante del concorrere di due fattori distinti, “l'identità o la somiglianza fra i segni” e “l'identità o la somiglianza dei prodotti o servizi”, ossia dei beni⁴¹¹.

Il “rischio di confusione per il pubblico” è quindi preso in considerazione dalle norme come effetto o, se si preferisce, come una conseguenza, un esito o un risultato⁴¹². Più precisamente, esso è conseguenza del congiunto operare di due fattori, l'identità o la somiglianza del marchio successivo con il marchio registrato anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati registrati⁴¹³. Si tratta di condizioni cumulative: come la giurisprudenza non manca di ricordare, perché ricorra un rischio di confusione entrambe le condizioni devono essere soddisfatte⁴¹⁴. Il legislatore italiano del 1992 per la verità

⁴⁰⁸ Come anche della parallela ipotesi di contraffazione: v. già *supra*, al § 37.

⁴⁰⁹ V. *supra*, § 6.

⁴¹⁰ Art. 12.1, lett. *d*), c.p.i.

⁴¹¹ Sul rapporto fra il primo e il secondo conflitto e in particolare sulla possibilità di valutare anche alla luce delle previsioni relative al secondo conflitto situazioni nelle quali i marchi siano identici e alcuni fra i beni (ma non tutti) siano identici v. Trib. primo grado CE 16 dicembre 2009, causa T-483/08, Giordano Enterprises Ltd. c. UAMI e José Dias Magalhães & Filhos Ida, caso «Giordano/Giordano», par. 41.

⁴¹² In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009, 231.

⁴¹³ Sulle ragioni per le quali nel giudizio di novità non è richiesto che l'uso del segno sia commerciale o avvenga “per beni” nel senso postulato in materia di contraffazione v. già § 39.

⁴¹⁴ Corte UE 23 gennaio 2014 (Sesta Sezione), causa C-558/12 P, UAMI c. riha Wesergold Getränke GmbH & Co. KG e Lidl Stiftung, caso «Western Gold/Wesergold», par. 41; Corte di Giu-

teneva conto dell'“identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o dell'affinità fra i prodotti”, quasi che le condizioni previste fossero disgiuntive. Il difetto redazionale è stato emendato dal decreto correttivo, che ha ora sostituito una “e” alla “o”. Anche prima di questo – certo opportuno – ritocco, nessuno si era azzardato a pensare che il diritto italiano avesse sotto questo profilo sovvertito il precetto comunitario. Nelle previsioni oggi vigenti, come si deduce pianamente dal tenore letterale delle norme, questi due fattori si collocano su di un piano diverso rispetto al “rischio di confusione”, e, precisamente, sul piano delle cause, dei presupposti o degli antecedenti di quest'ultimo⁴¹⁵.

In che cosa consista l'effetto del “rischio di confusione per il pubblico” considerato dalle norme oggi vigenti è stato più volte indicato dalla giurisprudenza. Questa avverte con nettezza lo stretto collegamento che ancor oggi sussiste fra la disciplina del secondo tipo di conflitto e la salvaguardia della funzione distintiva, rivolta a evitare il pregiudizio della funzione essenziale del marchio, che è quella di garantire l'origine dei beni da esso contraddistinti; essa quindi precisa che il rischio in questione ricorre quando il pubblico possa erroneamente confondere fra i

stizia 11 dicembre 2008, causa C-57/08 P., Gateway, Inc. c. UAMI e Fujitsu Siemens Computers, caso «Activy Media Gateway», par. 45; 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 48; 9 marzo 2007 (ord.), causa C-196/06 P., Alecansan SL c. UAMI e CompUSA Management Co., caso «COMP USA», parr. 24 ss. (che precisa che il principio di interdipendenza può operare solo quando siano presenti entrambe le condizioni); 12 ottobre 2004, causa C-106/03, Vedral SA c. UAMI, in *Racc.* 2004, I, 9573 ss., caso «Vedral/Hubert», par. 51; 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 22; Trib. UE 1 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Holzmichel/Michel e Michel Power», cit., par. 20; 28 aprile 2014 (Nona Sezione), causa T-473/11, Longevity Health Products, Inc. c. UAMI e Weleda Trademark AG, caso «Menochron/Menodoron», par. 28; 10 aprile 2013 (Prima Sezione), causa T-505/10, Höganäs AB c. UAMI e Haynes International, Inc., caso «Astaloy/Hastelloy», par. 39; 13 dicembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Qualifier/Qualifiers 2006», cit., par. 22; 22 giugno 2011 (Ottava Sezione), causa T-76/09, Mundipharma GmbH c. UAMI e Asociación Farmaceuticos Mundi, caso «Farma mundi farmaceuticos mundi/mundipharma», par. 21; 22 marzo 2011 (Terza Sezione), causa T-486/07, Ford Motor Co. c. UAMI e Alkar Automotive, SA, caso «CA/KA», par. 17; 13 settembre 2010, causa T-400/08, Enercon GmbH c. UAMI e BP plc, caso «Enercon/Energol», par. 21; 7 luglio 2010, causa T-60/09, Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbh c. UAMI e Stabilator sp. Z.o.o., caso «stabilator/stabilat», par. 21; 2 giugno 2010, causa T-35/09, Procaps, SA c. UAMI e Biofarma, caso «Procaps/Procaptan», par. 25; Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, causa T-151/08, caso «Gallecs/Gallo, Gallo Azeite Novo, Gallo Azeite», cit., par. 59; 7 maggio 2009, caso «CK Creaciones Kennya/CK Calvin Klein», cit., par. 54; 22 gennaio 2009, causa T-316/07, Commercemy AG c. UAMI e easyGroup IP Licensing Ltd., in *Racc.* 2009, II, parr. 43 ss., caso «Easyhotel», par. 42; Trib. primo grado CE 24 settembre 2008, causa T-179/07, Anvil Knitwear, Inc. c. UAMI e Aprile e Aprile, caso «Anvil», par. 65; 1 marzo 2005, causa T-169/03, Sergio Rossi s.p.a. c. UAMI e Sissi Rossi, in *Racc.* 2005, II, 685 ss., caso «Miss Rossi», par. 53.

⁴¹⁵ L'osservazione è comune: così ad es. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2009, cit., 231 s.; V. DI CATALDO, *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, in *Il dir. ind.* 2007, 27 ss., 30 e G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, cit., 21. Ciò non significa che, nell'accertamento, gli antecedenti siano tenuti necessariamente distinti dalle loro conseguenze e che la verifica di quelli preceda questa; ché anzi nel processo è dato di riscontrare un certo grado di circolarità, sulla quale v. *infra*, § 44. Un riferimento alla “fusione” fra antecedenti e conseguenze nella valutazione dei giudici comunitari è in G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 134.

prodotti delle due imprese, credere che i prodotti o servizi, muniti del marchio di cui sia successivamente richiesta la registrazione, provengano dalla stessa impresa titolare della registrazione anteriore o, ulteriormente, anche da imprese ad essa legate economicamente⁴¹⁶, quali possono essere di volta in volta una società con-

⁴¹⁶ Così, letteralmente, fra le moltissime sentenze comunitarie, Corte UE 18 settembre 2014 (Settima Sezione), cause C-308/13 P e C-309/13 P, Società Italiana Calzature s.p.a. c. UAMI e Vicini s.p.a., casi «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», par. 60; 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», cit., par. 19; 17 ottobre 2013 (Settima Sezione), causa C-597/12, Isdin SA c. UAMI e Bial-Portela & C^a SA, caso «Zebexir/Zebinix», par. 17; 6 settembre 2012 (Quinta Sezione), causa C-327/11 P., United States Polo Association c. UAMI e Textiles CMG, SA, caso «US Polo Association/Polo-Polo», par. 46; 16 giugno 2011 (Quarta Sezione), causa C-317/10 P., Union Investments Privatfonds GmbH c. UAMI e Unicredito Italiano s.p.a., in *Racc.* 2011, I, 5471 ss., caso «Uniweb e UniCredit Wealth Management/Unifonds, Unirak e Unizins», par. 53; 8 luglio 2010, caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 51; 24 giugno 2010, causa C-51/09 P., Barbara Becker e UAMI c. Harman International Industries, in *Racc.* 2010, I, 5805 ss., caso «Barbara Becker», par. 31; 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., parr. 84, 89-90; Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 59; 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 28; 26 aprile 2007, causa C-412/05, Alcon Inc. c. UAMI e Biofarma, in *Racc.* 2007, I, 3569 ss., caso «Travatan», par. 55; 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 63; 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit., parr. 24 e 26; 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 29; 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., parr. 16 ss.; Trib. UE 12 dicembre 2014 (Quarta Sezione), causa T-591/13, Groupe Canal + c. UAMI e Euronews, caso «News +/Actu+», par. 17; 11 dicembre 2014 (Quinta Sezione), causa T-618/13, Oracle America Inc. c. UAMI e Aava Mobile, caso «Aava Core/Java», par. 22; 9 dicembre 2014 (Seconda Sezione), causa T-519/13, Lede & Schuh International AG c. UAMI e Valerie Epple, caso «Valdasaar/Val d'Azur», par. 21; 9 dicembre 2014 (Terza Sezione), causa T-176/13, DTL Corporación SL c. UAMI e Mar Vallejo Rosell, caso «Generia/Generalia», par. 38; 3 dicembre 2014 (Quarta Sezione), causa T-27/13, Max Mara Fashion Group Srl c. UAMI e Mackays Stores Ltd., caso «M&Co./Max&Co», par. 25; 2 dicembre 2014 (Terza Sezione), causa T-75/13, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG c. UAMI e Nepentes Pharma sp. z.o.o., caso «Momarid/Lonarid», par. 29; 27 novembre 2014 (Settima Sezione), caso «Ripassa Zenato/Ripasso», cit., par. 16; 27 novembre 2014 (Prima Sezione), causa T-173/11, Kurt Hesse e Lutter & Partner GmbH c. UAMI e Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, caso «Carrera/Carrera», par. 32; 26 novembre 2014 (Nona Sezione), causa T-240/13, Aldi Einkauf GmbH & Co. c. UAMI e Alifoods, caso «Alifoods/Aldi», par. 38; 25 novembre 2014 (Prima Sezione), caso «Kasteel/Castel Beer», cit., par. 67; 18 novembre 2014 (Prima Sezione), causa T-510/12, Conrad Electronic SF c. UAMI e British Sky Broadcasting Group e Sky IP International, caso «EuroSky», par. 32; 18 novembre 2014 (Terza Sezione), causa T-308/13, Repsol, SA c. UAMI e Josep María Adell Argiles, caso «Electrolinera/Electrolinera», par. 26; 13 novembre 2014 (Settima Sezione), causa T-549/10, Natura Selection, SL c. UAMI e Afoi Anezoulaki, caso «natur/natura», par. 27; 6 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «MB/MB&P», cit., par. 64; 16 ottobre 2014 (Quinta Sezione), causa T-444/12, Novartis AG c. UAMI e Tenimenti Angelini s.p.a., caso «Linex/Lines Perla», par. 19; 16 ottobre 2014 (Quinta Sezione), caso «United Autoglas/Autoglass», cit., par. 19; 15 ottobre 2014 (Quarta Sezione), causa T-262713, Skysoft Computersysteme GmbH c. UAMI e British Sky Broadcasting Group plc e Sky IP International Ltd., caso «Skysoft/sky», par. 18; 15 ottobre 2014 (Terza Sezione), causa T-515/12, El Corte Inglés, SA c. UAMI e The English Cut, caso «El Corte Inglés/The English Cut», par. 16; 8 ottobre 2014 (Nona Sezione), causa T-77/13, Laboratoires Polive c. UAMI e Arbora & Ausonia, caso «Dodie/Dodot», par. 18; 8 ottobre 2014 (Nona Sezione), cause T-122/13 e T-122/13, Laboratoires Polive c. UAMI e Arbora & Ausonia, caso «Dodie/Dodot», par. 20; 8 ottobre 2014 (Seconda Sezione), caso «stella in un cerchio/stella in un cerchio», cit., par. 34; 7 ottobre 2014 (Prima Sezione), causa T-531/12, Tifosi Optics, Inc. c. UAMI and Tom Tailor, caso «T/T», par. 34; 1 ottobre 2014 (Nona Sezione), causa T-263/13, Lausitzer Frücherverarbeitung GmbH c. UAMI e Rivella, caso «Holzmichel/Michel e Mi-

chel Power», par. 19; 26 settembre 2014 (Quinta Sezione), caso «Grazia/Grazia», cit., par. 18; 26 settembre 2014 (Seconda Sezione), causa T-445/12, Koscher +Würz GmbH c. UAMI e Kirchner & Wilhelm GmbH & Co., caso «KW surgical instruments/KaWe», par. 43; 25 settembre 2014 (Sesta Sezione), causa T-516/12, Ted-Invest EOOD c. UAMI e Scandia Down LLC, caso «sensi scandia/scandia home», par. 16; 23 settembre 2014 (Terza Sezione), caso «SO'BiOëtic/So ...?», cit., par. 58; 18 settembre 2014 (Sesta Sezione), causa T-90/13, Herdade de S. Tiago II – Sociedade Agricola, SA c. UAMI e The Polo/Lauren Company, caso «V con giocatore di polo/giocatore di polo», par. 23; 18 settembre 2014 (Ottava Sezione), El Corte Inglés, SA c. UAMI e Gaffashion – Comércio de Acessório de Moda, L, caso «Bauss/Bass3tres», par. 18; 11 settembre 2014 (Nona Sezione), causa T-185/13, Continental Wind Partners LLC c. UAMI e Continental Reifen Deutschland GmbH, caso «Continental Wind Partners/Continental», par. 66 (che inconsuetamente colloca l'affermazione non nella parte preliminare delle motivazioni, ma nella parte conclusiva relativa al rischio di confusione); 11 settembre 2014 (Quarta Sezione), causa T-127/13, El Corte Inglés SA c. UAMI e Baumarkts Praktiker Deutschland GmbH, caso «Pro Outdoor/Outdoor», par. 36; 11 settembre 2014 (Nona Sezione), causa T-536/12, Aroa Bodegas SL c. UAMI e Bodegas Muga, caso «aroad», par. 19; 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», par. 21; 16 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «Antonio Bacione e due rombi intrecciati/errea e due rombi intrecciati», cit., par. 17; 16 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «Femivia/Femibion», cit., par. 19; 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), causa T-1/13, Advance Magazine Publishers, Inc. c. UAMI e Montres Tudors SA, caso «Glamour/Tudor Glamour», par. 20; 1 luglio 2014 (Prima Sezione), causa T-239/12, Jyoti Ceramic Industries PTV. Ltd. c. UAMI e DeguDent GmbH, caso «Ziecon/Cercon», cit., par. 24, 26 giugno 2014 (Sesta Sezione), causa T-372/11, Basic AG Lebensmittelhandel c. UAMI e Repsol YPF, caso «basic/BASIC», par. 21; 24 giugno 2014 (Terza Sezione), causa T-532/12, Rani Refreshments c. UAMI e Global-Invest Bartosz Turek, caso «Sani/Hani, llani e rani», par. 18; 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), causa T-330/12, The Hut.com Ltd. c. UAMI e Intersport France, caso «The Hut/La Hutte», par. 16; 11 giugno 2014 (Sesta Sezione), causa T-401/12, Robert Klingel OHG c. UAMI e Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, caso «Jungborn/Born», par. 19; 11 giugno 2014 (Quarta Sezione), causa T-486/12, Sofia Golam c. UAMI e Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal SA, caso «Metabol/Metabol MG», par. 28; 11 giugno 2014 (Quarta Sezione), causa T-62/13, Sofia Golam c. UAMI e Glax Group Ltd., caso «Metabiomax/biomax», par. 33, 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. 16; 20 maggio 2014 (Seconda Sezione), causa T-247/12, Argo Group International Holdings Ltd. c. UAMI e Arisa Assurances, caso «Aris/Arisa Assurances», par. 22; 14 maggio 2014 (Nona Sezione), causa T-160/12, Adler Modemärkte c. UAMI e Blufin, caso «Marine Bleu/Blumarine», par. 31; 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Pedro/Pedro del Hierro», cit., par. 57; 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), causa T-575/12, Pyrox GmbH c. UAMI e Köb Holzheizsysteme GmbH, caso «Pyrox/Pyrot», par. 27; 29 aprile 2014 (Settima Sezione), causa T-647/11, Asos p.l.c. c. UAMI e Roger Maier, caso «Asos/Assos», par. 22; 28 aprile 2014 (Nona Sezione), caso «Menochron/Menodoron», cit., par. 27; 9 aprile 2014 (Terza Sezione), causa T-249/13, MHCS c. UAMI e Ambra SA, caso «Dorato/collarini», par. 39; 4 aprile 2014 (Prima Sezione), causa T-568/12, Sofia Golam c. UAMI e Derby Cycle Werke GmbH, caso «Focus Extreme/Focus», par. 22; 3 aprile 2014 (Nona Sezione), causa T-356/12, Debonair Trading Internacional Lda c. UAMI e Ibercosmetica, SA de CV, caso «SÔ:UNIC/SO?SO?ONE, SO? chic», par. 18; 27 marzo 2014 (Quinta Sezione), causa T-554/12, Oracle America, Inc. c. UAMI e Aava Mobile Oy, caso «Aava Mobile/Java», par. 20; 12 marzo 2014 (Nona Sezione), causa T-592/10, El Corte Inglés, SA c. UAMI e Technisintese Sarl, caso «BTS/TBS», par. 33; 5 marzo 2014 (Nona Sezione), causa T-416/12, HP Health Clubs Iberia SA c. UAMI e Shisheido, caso «Zensations/Zen», par. 41; 27 febbraio 2014 (Settima Sezione), causa T-25/13, Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG c. UAMI e Sacra s.r.l., caso «4711 Aqua Admirabilis/Aqua Mirabilis», par. 15; 27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), causa T-509/12, Advance Magazine Publishers, Inc. c. UAMI e Nanso Group Oy, caso «Teen Vogue/Vogue», par. 23; 27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), causa T-229/12, Advance Magazine Publishers c.

UAMI e Eduardo López Cabré, caso «Vogue/Vogue», par. 25; 27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), caso «Teen Vogue/Vogue», cit., par. 57; 27 febbraio 2014 (Prima Sezione), causa T-602/11, Pêra-Grave, Sociedade Agrícola, Unipessoal Lda c. UAMI e Fundação Eugénio de Almeida, caso «Qta S. José de Peramanca/Vinho Pera-manca Tinto, Pêra-Manca», par. 16; 13 febbraio 2014 (Settima Sezione), causa T-380/12, Demon International LC c. UAMI e Big Line s.a.s. di Graziani Lorenzo, caso «Demon/Demon», par. 27; 12 febbraio 2014 (Terza Sezione), causa T-26/13, dm-drogerie markt GmbH & Co. KG c. UAMI e Semtee, caso «Caldea/Balea», par. 15; 4 febbraio 2014 (Seconda Sezione), causa T-127/12, Free SAS c. UAMI e Noble Gaming Ltd., caso «Freevolution TM/freeLa liberté n'a pas de prix, free e free mobile», par. 19; 4 febbraio 2014 (Seconda Sezione), cause T-604/11 e T-292/21, Mega Brands International Luxembourg, Zweigniederlassung Zug c. UAMI e Diset SA, caso «Magnext/Magnet4», par. 16; 29 gennaio 2014 (Terza Sezione), causa T-47/13, Goldsteig Käserei Bayerwald GmbH c. UAMI e Christin Vieweg, caso «goldstück/Goldsteig», par. 17; 28 gennaio 2014 (Seconda Sezione), caso «Carrera Panamericana/Carrera», cit., par. 32; 28 gennaio 2014 (Seconda Sezione), causa T-216/11, Progust, SL c. UAMI e Sopralax & Vosmarques, caso «Imperia/Imperial», par. 19; 11 dicembre 2013 (Nona Sezione), causa T-487/12, Eckes-Granini Group GmbH c. UAMI e Panini s.p.a., caso «Panini/Granini», par. 20; 6 dicembre 2013 (Ottava Sezione), causa T-361/12, Premiere Polish Co. Ltd c. UAMI e Donau Kanol GmbH & Co. KG, caso «Ecoforce/Eco Forte», par. 19; 5 dicembre 2013 (Terza Sezione), causa T-394/10, Elena Grebenschikova c. UAMI e Volvo Trademark Holding AB, caso «Solvo/Volvo», par. 15; 5 dicembre 2013 (Nona Sezione), caso «Maestro de Oliva/Maestro», cit., par. 42; 28 novembre 2013 (Ottava Sezione), causa T-374/09, Lorenz Shoe Group AG c. UAMI e Fuzhou Fuan Leather Plastic Clothing Making Co. Ltd., caso «Ganeder/Ganter», par. 25; 28 novembre 2013 (Quarta Sezione), causa T-410/12, Vitaminaqua Ltd. c. UAMI e Energy Brands Inc., caso «vitaminaqua/Vitamin Water», par. 24; 21 novembre 2013 (Ottava Sezione), causa T-443/12, Equinix (Germany) GmbH c. UAMI e Acotel s.p.a., caso «Ancotel/Acotel», par. 21; 18 novembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Jambo Afrika/Jumbo», cit., par. 24; 7 novembre 2013 (Quinta Sezione), causa T-533/12, IB Solution GmbH c. UAMI e IBS AB, caso «IBSolution/IBS», par. 18; 7 novembre 2013 (Terza Sezione), causa T-63/13, Three-N-Products Private Ltd. c. UAMI e Munindra Holding BV, caso «Ayur/Ayus» par. 14; 5 novembre 2013 (Seconda Sezione), causa T-378/12, Capitalizaciones Mercantiles Ltda c. UAMI e Leinweber GmbH & Co. KG, caso «X/X», par. 24; 23 ottobre 2013 (Seconda Sezione), causa T-114/12, Bode Chemie GmbH c. UAMI e Laros s.r.l., caso «sterilina/Sterillium-Bode Sterillium», par. 17; 23 ottobre 2013 (Settima Sezione), causa T-155/12, Hans Gerd Schulze c. UAMI e GKL Gemeinsame Klasselotterie, caso «Klassiklotterie/NKL Klassiklotterie», par. 15; 16 ottobre 2013 (Terza Sezione), causa T-328/12, Mundipharma GmbH c. UAMI e AFT Pharmaceuticals, caso «Maxigesic/Oxigesic», par. 18; 16 ottobre 2013 (Terza Sezione), causa T-282/12, El Corte Inglés c. UAMI e Nadia Mariam Sohawon, caso «fRee YOUR STYLE/Free Style», par. 27; 16 ottobre 2013 (Terza Sezione), causa T-388/12, Daniela Singer c. UAMI e Cordia Magyarország Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Rt, caso «Cordio/Cordia», par. 24; 16 ottobre 2013 (Prima Sezione), causa T-455/12, Zoo Sport Ltd. c. UAMI e K-2 Corp., caso «Zoo Sport/Zoot Sports», par. 27; 15 ottobre 2013 (Terza Sezione), causa T-379/12, Elektrik Bike World Ltd. c. UAMI e Brunswick Corp., caso «Lifecycle/Lifecycle», par. 21; 2 ottobre 2013 (Settima Sezione), causa T-285/12, The Cartoon Network Inc. c. UAMI e Boomerang TV SA, caso «Boomerang/Boomerang TV», par. 16; 16 settembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Avery Dennison/Dennison», cit., par. 100; 16 settembre 2013 (Prima Sezione), caso «MBP/ip_law@mbp», cit., par. 29; 16 settembre 2013 (Prima Sezione), causa T-250/10, Knut IP Management Ltd. c. UAMI e Zoologischer Garten Berlin AG, caso «Knut-der Eisbär/Knud», par. 18; 16 settembre 2013 (Prima Sezione), causa T-448/11, Golden Balls Ltd. c. UAMI e Intra-Presse, in *Racc.* 2013, 456 ss., caso «Golden Balls/Ballon d'or», par. 20; 16 settembre 2013 (Quarta Sezione), causa T-284/12, Oro Clean Chemie AG c. UAMI e Merz Pharma GmbH & Co. KgaA, caso «Prosept/Pursept», par. 35; 16 settembre 2013 (Prima Sezione), causa T-569/11, Gitana SA c. UAMI e Teddy s.p.a., caso «Gitana/KiTana», par. 34; 16 settembre 2013 (Ottava Sezione), causa T-97/11, Rovi Pharmaceuticals GmbH c. UAMI e Laboratorios Farmacéuticos Rovi, caso «Rovi Pharmaceuticals/Rovi», par. 32; 11 luglio 2013 (Ottava Sezione), causa T-197/12, Me-

tropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL c. UAMI e MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, caso «Metro/Grupo Metropolis», par. 29; 11 luglio 2013 (Sesta Sezione), causa T-142/12, Aventis Pharmaceuticals Inc. c. UAMI e Fasel s.r.l., «Cultra/Sculptra», par. 22; 3 luglio 2013 (Terza Sezione), causa T-206/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH c. UAMI e Villiger Söhne GmbH, caso «Liberte american blend/La Libertad», par. 19; 3 luglio 2013 (Terza Sezione), causa T-205/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH c. UAMI e Villiger Söhne GmbH, caso «Liberte american blend/La Libertad», par. 19; 3 luglio 2013 (Terza Sezione), causa T-78/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH c. UAMI e Villiger Söhne GmbH, caso «Liberte american blend/La Libertad», par. 19; 3 luglio 2013 (Seconda Sezione), causa T-243/12, Warsteiner Brauere Haus Cramer c. UAMI e Stuffer s.p.a., caso «Aloha 100% natural/Aloha», par. 20; 27 giugno 2013 (Settima Sezione), caso «Mol Blue Card/Blue, Blue BBVA e Taryeta Blue BBVA», cit., par. 28; 27 giugno 2013 (Settima Sezione), causa T-89/12, Repsol YPF SA c. UAMI e Ajuntament de Roses, in *Racc.* 2013, 335 ss., caso «R/R», par. 26; 25 giugno 2013 (Seconda Sezione), causa T-505/11, Aldi GmbH & Co. KG c. UAMIE e Dialcos s.p.a., caso «dialdi/aldi», par. 23; 18 giugno 2013 (Prima Sezione), causa T-522/11, José Luis Otero González c. UAMI e Apli-Agipa SAS, caso «Apli-agipa/agipa», par. 26; 18 giugno 2013 (Prima Sezione), causa T-219/11, José Luis Otero González c. UAMI e Apli-Agipa SAS, caso «agipa/agipa», par. 20; 18 giugno 2013 (Settima Sezione), caso «K9 Products/K9», cit., par. 15; 13 giugno 2013 (Quinta Sezione), causa T-636/11, Hostel drap SL c. UAMI e Aznar Textil, SL, caso «My Drap/Bon Drap», par. 20; 6 giugno 2013 (Sesta Sezione), causa T-580/11, Mc Neil AB c. UAMI e Alkalon ApS, caso «Nicorono/Nicorette», par. 18; 6 giugno 2013 (Quinta Sezione), causa T-411/12, Celtipharm c. UAMI e Alliance Healthcare France, caso «Pharmastreet/Pharmasee», par. 17; 4 giugno 2013 (Terza Sezione), causa T-514/11, i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland c. UAMI e Decathlon SA, caso «betwin/b'Twin», par. 20; 30 maggio 2013 (Sesta Sezione), causa T-115/12, Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG c. UAMI e Roca Sanitario SA, caso «Roca», par. 33; Trib. UE 30 maggio 2013 (Settima Sezione), caso «be light/Beck's», cit., par. 17; 30 maggio 2013 (Quinta Sezione), causa T-218/10, DHL International GmbH c. UAMI e Service Point Solutions SA, caso «Servicepoint/ServicePoint», par. 23; 17 maggio 2013 (Settima Sezione), Sanofi Pasteur MSD snc c. UAMI e Mundipharma AG, causa T-502/11, caso «intrecci», par. 37; 17 maggio 2013 (Settima Sezione), causa T-231/12, Rocket Dog Brands LLC c. UAMI e Julius-K 9 bt, caso «Julius K9/K9», par. 16; 16 maggio 2013 (Sesta Sezione), causa T-80/11, Dwarka Nath Kalsi e Ajit Nath Kalsi c. UAMI e American Clothing Associates, caso «Ridge Wood/River Woods North-eastern Suppliers», par. 18; 14 maggio 2013 (Prima Sezione), causa T-19/12, Fabryka Łożysk Tocnych-Kraśnik SA c. UAMI e Impexmetal SA, caso «IKFLT Kraśnik/FLT», par. 27; 14 maggio 2013 (Prima Sezione), causa T-393/11, Masottina s.p.a. c. UAMI e Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V., caso «Ca' Marina/Marina Alta», par. 16; 14 maggio 2013 (Prima Sezione), T-249/11, Sanco SA c. UAMI e Marsalman SL, caso «figura di pollo/figura di pollo», par. 17; 25 aprile 2013 (Ottava Sezione), causa T-284/11, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL c. UAMI e MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, caso «Metroinvest/Metro», par. 23; 23 aprile 2013 (Seconda Sezione), causa T-109/11, Apollo Tyres c. UAMI ed Endurance Technologies Pvt Ltd., caso «Endurance/Endurance», par. 27; 19 aprile 2013 (Settima Sezione), causa T-537/11, Hultafors Group AB c. Società Italiana Calzature s.p.a., caso «Snickers/Kickers», par. 18; 10 aprile 2013 (Prima Sezione), caso «Astaloy/Hastelloy», cit., par. 16; 9 aprile 2013 (Terza Sezione), causa T-337/11, Società Italiana Calzature s.p.a. c. UAMI e Vicini s.p.a., in *Racc.* 2013, 157 ss., caso «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», par. 19; 22 marzo 2013 (Ottava Sezione), causa T-571/10, Fabryka Łożysk Tocnych-Kraśnik SA c. UAMI e Impexmetal SA, caso «FLT-1/FLT», par. 17; 21 marzo 2013 (Sesta Sezione), causa T-353/11, Event Holding GmbH & Co. KG c. UAMI e CBT Comunicacion Multimedia SL, caso «Event Management Systems/Event», par. 27; 20 marzo 2013 (Prima Sezione), causa T-277/12, Bimbo SA c. UAMI e Café do Brasil s.p.a., caso «Kimbo/Bimbo», par. 51; 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. 17; 19 marzo 2013 (Terza Sezione), Yueqing Onesto Electric Co. Ltd c. UAMI e Ensto Oy, caso «Onesto/Ensto», par. 18; 13 marzo

2013 (Prima Sezione), caso «farmasul/manasul», cit., par. 25; 8 marzo 2013 (Prima Sezione), causa T-498/10, David Mayer Naman c. UAMI e Daniel e Mayer s.r.l., caso «David Mayer/Daniel & Mayer Made In Italy», par. 46; 21 febbraio 2013 (Settima Sezione), causa T-444/10, Esge AG c. UAMI e De' Longhi Benelux, caso «Kmix/Bamix», par. 15; 20 febbraio 2013 (Quinta Sezione), caso «Berg/Christian Berg», cit., par. 31; 7 febbraio 2013 (Ottava Sezione), causa T-50/12, AMC-Representações Têxteis L^{da} c. UAMI e MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, caso «Metro Kids Company/Metro», par. 18; 4 febbraio 2013 (Quinta Sezione), causa T-504/11, Paul Hartmann AG c. UAMI e Protecsom SAS, caso «Dignitude/Dignity», par. 21; 1 febbraio 2013 (Settima Sezione), causa T-272/11, Coin s.p.a. c. UAMI e Dynamiki Zoi, caso «Fitcoin/Coin», par. 20; 31 gennaio 2013 (Quinta Sezione), caso «Babilu/Babidu», cit., par. 17; 31 gennaio 2013 (Quinta Sezione), causa T-54/12, K2 Sports Europe GmbH c. UAMI e Karhu Sport Iberica SL, caso «Sport/K2 Sports», par. 18; 29 gennaio 2013 (Seconda Sezione), caso «Sunless/Sunless e Locar Sunless», cit., par. 25; 29 gennaio 2013 (Quarta Sezione), causa T-283/11, Fon Wireless Ltd. c. UAMI e nfon, caso «nfon/fon», par. 27; 24 gennaio 2013 (Sesta Sezione), causa T-189/11, Peter Yordanov c. UAMI e Distributora comercial del frio SA, caso «Disco Designer/Disco», par. 18; 24 gennaio 2013 (Quinta Sezione), causa T-474/09, Fercal – Consultadoria e Serviços, Lda c. UAMI e Jacson of Scandinavia AB, caso «Jackson Shoes/Jacson of Scandinavia», par. 21; 15 gennaio 2013 (Quarta Sezione), caso «Bellram/Ram», cit., par. 80; 15 gennaio 2013 (Terza Sezione), causa T-451/11, Gigabyte Technology Co., Ltd c. UAMI e Robert A. Haskins, caso «Gigabyte/Gigabiter», par. 32; Trib. UE 15 gennaio 2013 (Terza Sezione), causa T-413/11, Welte-Wenu GmbH c. UAMI e Commission européenne, caso «European Driveshaft Services», parr. 60 e 62 (*obiter* ed al fine di effettuare un paragone con il rischio sottostante all'impedimento assoluto di cui alla lett. *h*) del par. 1 dell'art. 7 r.m.c.); 11 gennaio 2013 (Ottava Sezione), causa T-568/11, Kokomarina c. UAMI e Vana Real Estate, caso «IDMG», par. 23; 13 dicembre 2012 (Sesta Sezione), causa T-461/11, Natura Selection, SL c. UAMI e Ernest Ménard SA, caso «natura/natura», par. 22; 13 dicembre 2012 (Quinta Sezione), causa T-34/10, Hairdreams HaarhandelsgmbH c. UAMI e Rüdiger Bartmann, caso «Magic Light/Magic Life», par. 19; 7 dicembre 2012 (Ottava Sezione), causa T-42/09, A. Loacker s.p.a. c. UAMI e Editrice Quadratum s.p.a., caso «Quadratum/Loacker Quadratini», par. 16; 5 dicembre 2012 (Quarta Sezione), causa T-143/11, Consorzio vino Chianti Classico c. UAMI e Fédération française de Rugby (FFR), caso «gallo nero», par. 18; 28 novembre 2012 (Sesta Sezione), causa T-29/12, Erika Bauer c. UAMI e BenQ Materials Corp., caso «Daxon/Dalton», par. 18; 21 novembre 2012 (Quinta Sezione), causa T-558/11, Atlas sp. z.o.o. c. UAMI e Couleurs de Tollens, caso «Artis/Artis», par. 18; 14 novembre 2012 (Sesta Sezione), causa T-529/11, Evonik Industries c. UAMI e Impulso Industrial Alternativo SA, caso «Impulso creador/Impulso», par. 18; 13 novembre 2012 (Quarta Sezione), caso «tesa Tack/Tack Ceys», cit., par. 20; 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. 36; 17 ottobre 2012 (Quinta Sezione), caso «Miss B/Miss H», cit., par. 19; 10 ottobre 2012 (Settima Sezione), caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», cit., par. 51; 10 ottobre 2012, causa T-333/11 (Settima Sezione), Nicolas Wessang c. UAMI e Greinwlad GmbH, caso «star foods/Star Snacks», par. 23; 9 ottobre 2012 (Quarta Sezione), causa T-366/11, Bial-Portela & C^a, SA c. UAMI e Isdin, caso «Zebexir/Zebinix», par. 17; 5 ottobre 2012 (Ottava Sezione), causa T-204/10, Lancôme parfums et beauté & Cie. c. UAMI e Focus Magazin Verlag GmbH, caso «Color Focus/Focus», par. 21; 3 ottobre 2012 (Seconda Sezione), causa T-584/10, Mustafa Yilmaz c. UAMI e Tequila Cuervo, SA de CV, caso «Tequila Matador hecho en Mexico/Matador», par. 39; 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), causa T-535/08, Tuzzi fashion GmbH c. UAMI e El Corte Inglés, caso «Emidio Tucci/Tuzzi», par. 24; Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci II», cit., par. 40; 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), causa T-357/09, Emilio Pucci International BV c. UAMI e El Corte Inglés, SA, caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci III», par. 39; 26 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, citigroup etc.», cit., par. 80; 26 settembre 2012 (Quarta Sezione), causa T-265/09, Enrique Serrano Aranda c. UAMI e Burg Groep BV, caso «Le Lancier/El Lanciero», par. 15; 20 settembre 2012 (Sesta Sezione), causa T-445/10, HerkuPlast Kubern GmbH c. UAMI e Heidi A.T. How, caso «eco-

pack/ECOPACK», par. 16; 19 settembre 2012 (Terza Sezione), causa T-220/11, Team Bank AG Nürnberg c. UAMI e Fercredit Servizi Finanziari s.p.a., caso «f@ir Credit/Fercredit», par. 17; 18 settembre 2012 (Ottava Sezione), T-460/11, Scandic Distillers c. UAMI e Bürgerbräu, August Röhm & Söhne KG, caso «Bürger/Bürgerbräu», par. 24; 21 settembre 2012 (Prima Sezione), causa T-278/10, Wesergold Getränke GmbH & Co. KG e Lidl Stiftung, caso «Western Gold/Wesergold», par. 21; 12 settembre 2012 (Quinta Sezione), causa T-566/10, Jutta Ertmer c. UAMI e Caterpillar Inc., caso «erkat/cat», par. 15; 12 settembre 2012 (Quinta Sezione), causa T-295/11, Duscholux Ibérica SA c. UAMI e Duschprodukte i Skandinavien, caso «duschy/DUSCHO», par. 49; 5 luglio 2012 (Settima Sezione), causa T-466/09, Comercial Losan c. UAMI e Mc Donald's International Property Co. Ltd., caso «Mc.Baby/Mc Kids», par. 18; 28 giugno 2012 (Sesta Sezione), causa T-134/09, Antonio Basile e I marchi italiani s.r.l. c. UAMI e Osra SA, caso «B. Antonio Basile 1952/Basile», par. 37; 27 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «Cosmobellezza/Cosmo, Cosmopolitan», cit., par. 22; 21 giugno 2012 (Quinta Sezione), causa T-276/09, Kavaklidere-Europe c. UAMI e Yakult Honsha Kabushiki Kaisha, caso «Yakut/Yakult», par. 22; 20 giugno 2012 (Quinta Sezione), caso «Corona/Karuna», cit., par. 21; 19 giugno 2012 (Seconda Sezione), causa T-557/10, H. Eich s.r.l. c. UAMI e Arav Holding s.r.l., caso «H. Eich/H Silvian Heach», par. 20; 13 giugno 2012 (Sesta Sezione), causa T-519/10, Kabushiki Kaisha Seikoh Giken c. UAMI e Seiko Holdings Kabushiki Kaisha, caso «SG Seikoh Giken/Seiko», par. 17; 13 giugno 2012 (Ottava Sezione), causa T-534/10, Organismos Kyriakis Galaktokomikis Viomichanias c. UAMI e Garmo, caso «Hellim/Halloumi», par. 16; 13 giugno 2012 (Sesta Sezione), causa T-342/10, Paul Hartmann AG c. UAMI e Mölnlycke Health Care AB, caso «Mesilette/Medinette», par. 18; 13 giugno 2012 (Terza Sezione), causa T-277/11, Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH c. UAMI e Promotora Imperial, caso «iHotel/i-hotel», par. 24; 7 giugno 2012 (Ottava Sezione), casi «Allernil/Allergodil», cit., par. 25; 25 maggio 2012 (Prima Sezione), causa T-233/10, Nike International Ltd. c. UAMI e Intermar Simanto Nahmias, caso «Jumpman/Jump», par. 17; 22 maggio 2012 (Seconda Sezione), causa T-273/10, Olive Line International, SL c. UAMI e Umbria Olii International s.r.l., caso «O.Live/Olive line», par. 27; 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. 17; 22 maggio 2012 (Terza Sezione), causa T-60/11, Kraft Food Global Brands LLC c. UAMI e fenaco Genossenschaft, caso «Suisse Premium/Premium», par. 18; 22 maggio 2012 (Terza Sezione), causa T-585/10, Aitic Penteo SA c. UAMI e Atos Wordline, caso «Penteo/Xenteo», par. 46; 22 maggio 2012 (Terza Sezione), causa T-179/11, Sport Ebyl & Sports Experts GmbH c. UAMI e Seven s.p.a., caso «Seven Summits/Seven», par. 17; 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), causa T-546/10, Nordmilch AG c. UAMI e Lactimilk, caso «Milram/Ram», par. 21; 22 maggio 2012 (Terza Sezione), causa T-371/09, Retractable Technologies, Inc. c. UAMI e Abbott Laboratories, caso «RT/RTH», par. 23; 16 maggio 2012 (Quinta Sezione), caso «Kinderstraum/Kinder», cit., par. 39; 15 maggio 2012 (Quarta Sezione), causa T-280/11, Rita Ewald c. UAMI e Kin Cosmetics, caso «Keen/Kin», par. 15; 8 maggio 2012 (Quarta Sezione), causa T-101/11, Mizuno KK c. UAMI e Golfino, caso «G/G+», par. 28; 8 maggio 2012 (Seconda Sezione), causa T-348/10, Luigi Panzeri c. UAMI e Royal Trophy, caso «Royal Veste e premia lo sport/veste lo sport», cit., par. 19; 8 maggio 2012 (Seconda Sezione), causa T-244/10, Tsakiris-Mallas AE c. UAMI e Seven s.p.a., caso «7 Seven Fashion Shoes/Seven e 7seven», par. 23; 3 maggio 2012 (Settima Sezione), caso «Karra/Kara», cit., par. 73; 29 marzo 2012 (Sesta Sezione), causa T-417/09, Poslovni Sistem Mercator d.d. c. UAMI e Mercator Multihull, Inc., caso «Mercator Studios/Mercator», par. 18; 29 marzo 2012 (Sesta Sezione), causa T-547/10, Omya AG c. UAMI e Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH, caso «Calcimatt/Calcilan», par. 24; 28 marzo 2012 (Quinta Sezione), causa T-41/09, Hipp & Co. KG c. UAMI e Société des Produits Nestlé, caso «Bebio/Beba», par. 28; 27 marzo 2012 (Seconda Sezione), causa T-420/10, Giorgio Armani s.p.a. c. UAMI e Annunziata del Prete, caso «AJ Amici Junior/AJ Armani Jeans», par. 21; 23 marzo 2012 (Seconda Sezione), causa T-157/10, Barilla G. e R. Fratelli s.p.a. c. UAMI e Brauerei Schlösser, caso «Alixir/Elixeer», par. 16; 15 marzo 2012 (Quinta Sezione), causa T-379/08, Mustang – Bekleidungswerke GmbH & Co. KG c. UAMI e Decathlon SA, caso «onda nera/onda bianca», par. 21; 21 marzo 2012 (Seconda Sezione), causa T-63/09, Volkswagen AG c. UAMI e Suzuki Motor Corp.,

caso «Swift GTi/GTI», par. 31; 15 marzo 2012 (Quinta Sezione), caso «Zydus/Zimbus», cit., par. 26; 9 marzo 2012 (Prima Sezione), causa T-172/10, Colas c. UAMI e Rosario García-Teresa Gárate e Carmen Bouffard Vicente, caso «Base-Seal in losanga/Colas in losanga», par. 32; 9 marzo 2012 (Prima Sezione), caso «Isense/EyeSense», cit., par. 16; 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), casi «L112/L114», cit., par. 70; 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), caso «Servo Suo/Servus», cit., par. 15; 7 febbraio 2012 (Quarta Sezione), causa T-64/11, Run2Day Franchise BV c. UAMI e Runners Point Warenhandels GmbH, caso «Run²/Run2day e Run2date», par. 22; 7 febbraio 2012 (Settima Sezione), causa T-424/10, Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport c. UAMI e Sisma s.p.a., caso «rappresentazione di elefante/elefanten», par. 18; 7 febbraio 2012 (Prima Sezione), causa T-305/10, Marlies Hartmann-Lamboy c. UAMI e Diptyque, caso «Dylique/Diptyque», par. 20; 2 febbraio 2012 (Quinta Sezione), causa T-596/10, Almunia Textil SA c. UAMI e FIBA-Europe e.V., caso «Eurobaket/Basket», par. 19; 2 febbraio 2012 (Quinta Sezione), caso «Arantax/Antax», cit., par. 47; 31 gennaio 2012 (Seconda Sezione), causa T-378/10, Spar Handelsgesellschaft mbH c. UAMI e Spa Group Europe Ltd. & Co. KG, caso «Spa Group/Spar», par. 19; 31 gennaio 2012 (Seconda Sezione), causa T-205/10, Cervecería Modelo, S.A. de C.V. c. UAMI e Plataforma Continental, S.L., caso «La Victoria de Mexico/Victoria», par. 31; 24 gennaio 2012 (Seconda Sezione), causa T-260/08, Indo Internacional, SA c. UAMI e Visual SA, caso «Visual Map/Visual», par. 19; 24 gennaio 2012 (Seconda Sezione), causa T-593/10, El Corte Inglés, S.A. c. UAMI e Jian Min Ruan, caso «B/B», par. 16; 17 gennaio 2012 (Seconda Sezione), causa T-249/10, Kitzinger & Co. KG c. UAMI e Mitteldeutscher Rundfunk e Zweites Deutsches Fernsehen, caso «Kico/Hika», par. 16; 12 gennaio 2012 (Ottava Sezione), causa T-462/09, August Storck KG c. UAMI e Radiotelevisione Italiana s.p.a. RAI, caso «Ragolizia/Favolizia», par. 15; 13 dicembre 2011 (Seconda Sezione), causa T-61/09, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG c. UAMI e Böisinger Fleischwaren GmbH, caso «Shinken King/King», par. 31; 13 dicembre 2011 (Seconda Sezione), causa T-424/09, Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd. c. UAMI e Sportfive GmbH & Co. KG, caso «Qualifier/Qualifiers 2006», par. 19; 8 dicembre 2011 (Ottava Sezione), caso «Only Given-cy/Only», cit., par. 17; 7 dicembre 2011 (Prima Sezione), causa T-152/10, El Corte Inglés, SA c. UAMI e Azzedine Alaïa, caso «Alia/Alaïa», par. 17; 30 novembre 2011 (Terza Sezione), causa T-447/10, SE-Blusen Stenau GmbH c. UAMI e Sport Ebyl & Sports Experts GmbH, caso «Se©-SportsEquipment/SeSoEasy», par. 14; 23 novembre 2011 (Quarta Sezione), causa T-483/10, The Pukka Luggage Company Ltd. c. UAMI e Jesús Miguel Azpiroz Arruti, caso «Pukka/pukas», par. 15; 23 novembre 2011 (Quarta Sezione), caso «Monster Rock/Monsters of Rock», cit., par. 16; 16 novembre 2011 (Seconda Sezione), causa T-323/10, Chicmouza Chabou c. UAMI e Chalou GmbH, caso «Chabou/Chalou», par. 24; 15 novembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Coto de Gomariz/Coto de Imaz e El Coto», cit., par. 19; 10 novembre 2011 (Settima Sezione), causa T-143/10, Ben-Ri Electrónica SA c. UAMI e Sacopa, SAU, caso «LT Light-Tecno/LT», par. 17; 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. 31; 10 novembre 2011 (Quinta Sezione), causa T-313/10, Three-N-Products Private Ltd. c. UAMI e Sheilesh Shah e Akhil Shah, caso «Ayuuri Natural/Ayur», par. 26; 26 ottobre 2011 (Quinta Sezione), causa T-72/10, Intermark s.r.l. c. UAMI e Natex International Trade s.p.a., caso «Naty's/Naty», par. 22; 20 ottobre 2011 (Quinta Sezione), causa T-189/09, Poloplast GmbH & Co. KG c. UAMI e Polypipe Ltd., caso «P/P Polypipe», par. 20; 20 ottobre 2011 (Sesta Sezione), causa T-214/09, Cor Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG c. UAMI e El Corte Inglés, SA, caso «Cor/Cadenacor», par. 17; 20 ottobre 2011 (Quinta Sezione), causa T-238/10, Stefania Scatizza c. UAMI e Manuel Jacinto, L^{da}, caso «Horse Couture/Horse», par. 17; 18 ottobre 2011 (Seconda Sezione), causa T-499/08, SLV Elektronik GmbH c. UAMI e Angel Jiméenez Muñoz, caso «LINE/line», par. 19; 13 ottobre 2011 (Sesta Sezione), causa T-393/09, NEC Display Solutions Europe GmbH c. UAMI e Nokia Corp., caso «NaViKey/Navi», par. 17; 6 ottobre 2011 (Sesta Sezione), caso «Seven for All Mankind/Seven», cit., par. 18; 6 ottobre 2011 (Settima Sezione), causa T-247/10, medi GmbH & Co. KG c. UAMI e Deutsche Medien Center GmbH, caso «deutschemedi.de/medi e medi.eu», par. 19; 6 ottobre 2011 (Settima Sezione), causa T-425, Honda Motor Co. Ltd. e UAMI c. Hendrik Blok, caso «Blast/Blast», par. 16; 6 ottobre 2011 (Ottava Sezio-

ne), causa T-488/08, Galileo International Technology, LLC c. UAMI e Galileo Sistemas y Servicios, caso «GSS Galileo Sistemas y Servicios/Galileo», par. 22; 5 ottobre 2011 (Prima Sezione), causa T-118/09, La Sonrisa de Carmen, SL e Bloom Clothes, SL c. UAMI e Harald Heldmann, caso «Bloomclothes/Bloom», par. 18; 5 ottobre 2011 (Terza Sezione), causa T-421/10, Cooperativa Vitivinicola Arousana, S. Coop Galega c. UAMI e Maria Constantina Sotelo Ares, caso «Rosalia De Castro/Rosalia», par. 22; 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-107/10, Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH c. UAMI e Natura Cosméticos, SA, caso «Naturaviva/Viva», par. 20; 29 settembre 2011 (Quinta Sezione), causa T-150/10, Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG c. UAMI e Loopia, caso «Loopia/Loop e Loopy», par. 20; 28 settembre 2011 (Quarta Sezione), causa T-356/10, Nike International Ltd. c. UAMI e Deichmann SE, caso «Victory Red/Victory», par. 17; 27 settembre 2011 (Terza Sezione), causa T-581/08, Perusahaan Otomobil Nasional Sdb Bhd c. UAMI e Proton Motor Fuel Cell GmbH, caso «PM Proton Motor/Proton», par. 20; 23 settembre 2011 (Quinta Sezione), caso «see more/CMORE», cit., par. 14; 22 settembre 2011 (Settima Sezione), causa T-174/10, araAG c. UAMI e Allrounder sarl, caso «A con le corna/A», par. 19; 20 settembre 2011 (Seconda Sezione), causa T-99/10, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG c. UAMI e TofuTown.com GmbH, caso «Tofuking/King», par. 15; 20 settembre 2011 (Seconda Sezione), causa T-1/09, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG c. UAMI e Metaform Lucchese s.p.a., caso «Meta/Metaform», par. 22; 13 settembre 2011 (Quarta Sezione), causa T-522/08, Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat c. UAMI e Mary Quandt Ltd., caso «fiore bianco nero», par. 23; 9 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «IC4/ICE e IC», cit., par. 26; 9 settembre 2011 (Prima Sezione), causa T-197/10, Bundesverband der Deutschen bande und Raiffeisenbanken e.v. (BVR) c. UAMI e Austria Leasing GmbH, caso «Reiffeisen Austria/Reiffeisen Germania», par. 17; 9 settembre 2011 (Prima Sezione), causa T-382/09, Ergo Versicherungsgruppe AG c. UAMI e DeguDent GmbH, caso «Ergo/Cergo», par. 26; 8 settembre 2011 (Ottava Sezione), causa T-525/09, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG c. UAMI e Metronia SA, caso «Metronia/Metro», par. 20; 14 luglio 2011 (Settima Sezione), causa T-160/09, Dr. Robert Winzer Pharma GmbH c. UAMI e Alcon Inc., caso «Ofthal Cusi/Ophtal», par. 70; 14 luglio 2011 (Settima Sezione), caso «zufal/zurcal», cit., par. 16; 13 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Glänsa/Glanz», cit., par. 13; 12 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Top Craft/Krafft», cit., par. 41; 28 giugno 2011 (Prima Sezione), causa T-471/09, Dr. August Oetker c. UAMIE e Bonfait, in *Racc.* 2011, 307 ss., caso «Buonfatti/Bonfait», par. 53; 22 giugno 2011 (Ottava Sezione), caso «Farma mundi farmaceuticos mundi/mundipharma», cit., par. 20; 15 giugno 2011 (Sesta Sezione), causa T-229/10, Graf-Syteco GmbH c. UAMI e Teco Electric & Machinery Co. Ltd., caso «SYTECO/TECO», par. 21; 25 maggio 2011 (Terza Sezione), caso «Bahianas Las Originales/Havaianas», cit., par. 15; 24 maggio 2011 (Quinta Sezione), causa T-161/10, Longevity Health Products c. UAMI e Tecnifar, caso «E-Plex/Epilex», par. 15 e 43; 24 maggio 2011 (Terza Sezione), caso «ancotel/Acotel», cit., par. 28; 19 maggio 2011 (Quinta Sezione), causa T-580/08, PJ Hungary Szolgáltató kft c. UAMI e Pepekillo S.L., caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», par. 69; 19 maggio 2011 (Sesta Sezione), causa T-81/10, Tempus Vade S.L. c. UAMI e Juan Palacios Serrano, caso «Air Force/Time Force», par. 25; 18 maggio 2011 (Seconda Sezione), causa T-207/08, Corporación Habanos, SA c. UAMI e Tabacos de Centroamérica, SL, caso «Kiowa/Cohiba», par. 24; 18 maggio 2011 (Settima Sezione), causa T-502/07, IIC – Intersport International Corp. GmbH c. UAMI e The McKenzie Corporation Ltd., caso «McKenzie/McKinley», par. 25; 11 maggio 2011 (Terza Sezione), caso «Flaco/Flaco», cit., par. 35; 10 maggio 2011 (Seconda Sezione), causa T-187/10, Maurice Emram c. Guccio Gucci s.p.a., caso «G/G», par. 51; 5 maggio 2011 (Ottava Sezione), causa T-204/09, Olymp Bezner GmbH & Co. KG c. UAMI e Miguel Bellido, caso «Olymp/Olimpo», par. 27; 5 maggio 2011 (Settima Sezione), causa T-461/09, CheapFlights International Ltd. C. UAMI e Cheapflights Ltd., caso «Cheapflights/Cheapflights», par. 26; 4 maggio 2011 (Quarta Sezione), causa T-129, Bongrain c. UAMI e apetito AG, caso «Apetito/apetito», par. 20; 14 aprile 2011 (Seconda Sezione), causa T-433/09, TTNB c. UAMI e Carmen March Juan, caso «Tila March/CARMEN MARCH», par. 20; 14 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso «Acno Focus/Focus», cit., par. 44; 13 aprile 2011 (Settima Sezione), causa T-179/10, Zitro IP Sàrl c. UAMI e Show Ball Informática Ltda, caso «Bingo Showall/Show

ball», par. 18; 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso «Alder Capital/Halder», cit., par. 75; 13 aprile 2011 (Seconda Sezione), causa T-228/09, United States Polo Association c. UAMI e Textiles CMG, SA, caso «US Polo Association/Polo-Polo», par. 20; 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso «Puerta de Labastida/Castillo de Labastida», cit., par. 40; 13 aprile 2011 (Settima Sezione), causa T-358/09, Sociedad Agrícola Requiringa Ltda c. UAMI e Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro, caso «Toro de Piedra c. D. Origen Toro», par. 26; 12 aprile 2011 (Settima Sezione), causa T-98/09, Tubesca c. UAMI e Tubos del Mediterráneo SA, caso «T Tumesa/Tubesca», par. 34; 7 aprile 2011 (Quarta Sezione), causa T-84/08, Intesa Sanpaolo s.p.a. c. UAMI e MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, caso «Comit/Comet», parr. 30 e 47; 24 marzo 2011 (Sesta Sezione), causa T-54/09, XXXLutz Marken GmbH c. UAMI e Natura Selection SL, caso «Linea Natura/Natura Selection», par. 32; 22 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «CA/KA», cit., par. 16; 21 marzo 2011 (Terza Sezione), causa T-372/09, Visti Beher BV c. UAMI e Meister & Co., caso «Gold Meister/Meister», par. 19; 18 febbraio 2011 (Terza Sezione), causa T-118/07, P.P. TV – Publicidade de Portugal e Televisão S.A. c. UAMI e Rentrack Corp., caso «PPT/PPTV», par. 15; 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), caso «F1-Live/F1 e Formula 1», cit., par. 25; 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), causa T-385/09, Ancco Inc. c. UAMI e Freche et fils associés, caso «Ann Taylor Loft/Loft», par. 17; 17 febbraio 2011, caso «Friboi/Fribo», cit., par. 47; 15 febbraio 2011 (Prima Sezione), causa T-213/09, Yorma's AG c. UAMI, Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG, caso «Yorma's/Norma», par. 19; 8 febbraio 2011 (Quarta Sezione), causa T-194/09, Lan Airlines c. UAMI e Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA, caso «LAM/LAN», par. 17; 2 febbraio 2011, causa T-437/09, Oyster Cosmetics s.p.a. c. UAMI e Kadabell GmbH & Co. KG, caso «Oyster/Oystra», par. 21; 17 dicembre 2010 (Ottava Sezione), causa T-192/09, Amen Corner SA c. UAMI e Comercio Electrónico Ojal, SL, caso «Seve Trophy/Seve Ballesteros Trophy e Seve Trophy», par. 44; 16 dicembre 2010 (Quinta Sezione), causa T-363/09, Longevity Health Products, Inc. c. UAMI e Gruppo Lepetit, caso «Resverol/Lesterol», parr. 21 e 33; 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Epcos/Epco Sistemas», cit., par. 61; 15 dicembre 2010 (Quarta Sezione), causa T-188/10, DTL Corporación, SL c. UAMI e Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales, caso «Solaria/Solartia», par. 17; 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), causa T-331/09, Novartis c. UAMI e Sanochemia Pharmazeutika SA, caso «Tolposan/Tonopan», par. 17; 15 dicembre 2010 (Ottava Sezione), causa T-380/09, Luciano Bianchin c. UAMI e Grotto, caso «gasoline/gas», par. 26; 15 dicembre 2010 (Ottava Sezione), causa T-451/09, Harry Wind c. UAMI e Sanyang Industry Co., Ltd, caso «Wind/Wind», par. 17; 25 novembre 2010 (Terza Sezione), causa T-169/09, Vidieffe s.r.l. c. UAMI e Perry Ellis International Group Holdings, caso «Gotha/gotcha», par. 24; 23 novembre 2010 (seconda Sezione), causa Y-35/08, Codorniu Napa c. UAMI e Bodegas Ontañón, SA, caso «Artesa Napa Valley/Artesio e La Artesa», par. 26; 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), causa T-131/09, Farmeco AE Dermokallyntika c. UAMI e Allergan Inc., caso «Botumax/Botox», par. 21; 30 settembre 2010, causa T-270/09, PVS – Privatärztliche Verrechnungsstelle Rhein-Rhur GmbH c. UAMI e MeDiTaMedizinische Kurierdienst- und Handelsgesellschaft mbH, caso «medidata/MeDiTa», par. 23; 28 settembre 2010, causa T-201/08, Market Watch Franchise & Consulting Inc. c. UAMI e Ares Trading, caso «Seroslim/Serostim», par. 19; 21 settembre 2010, causa T-546/08, Villa Almé Azienda Vitivinicola di Vizzotto Giuseppe c. UAMI e Marqués de Murrieta, SA, caso «i Gai/YGAY», par. 33; 13 settembre 2010, causa T-149/08, Abbott Laboratories c. UAMI e aRigen, Inc., caso «Sorvir/NORVIR», par. 26; 13 settembre 2010, cit., par. 49; 13 settembre 2010, caso «Enercon/Energol», cit., par. 20; 13 settembre 2010, causa T-72/08, Travel Service a.s. c. UAMI e Eurowings Luftverkehrs AG, caso «smartWings/Eurowings», par. 34; 9 settembre 2010, caso «Archer Maclean's Mercury/Merkur», cit., par. 19; 8 settembre 2010, causa T-112/09, Icebreaker Ltd. c. UAMI e Gilmar s.p.a., caso «Icebreaker/Iceberg», par. 20; 8 settembre 2010, caso «Scorpione-xo/Esorpion», cit., par. 32; 8 settembre 2010, caso «Acumed/Aquamed Active», cit., par. 20; 3 settembre 2010, causa T-472/08, Companhia Muller de Bebidas c. UAMI e Missiato Industria e Comercio Ltda, in *Racc.* 2010, II, 3907 ss., caso «A Nossa Alegria/Cachaça 51», par. 29; 7 luglio 2010, causa T-557/08, mPay24 GmbH c. UAMI e Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprava, caso «M PAY/MPAY24», par. 33; 25 giugno 2010, causa T-407/08, MIP Metro Group Intellectual

Property GmbH & Co. KG c. UAMI e CBT Comunicación Multimedia, SL, caso «Metromeet/Metro e meeting metro», par. 24; 22 giugno 2010, caso «Carbon Capital Markets/CM Capital Markets», cit., par. 26; 16 giugno 2010, causa T-487/08, Kureha Corp. C. UAMI e Sanofi-Aventis, caso «Kremezin/Krenosin», par. 89; 9 giugno 2010, causa T-138/09, Felix Muñoz Arraiza c. UAMI e Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, in *Racc.* 2010, II, 2317 ss., caso «Riojavina/Rioja», par. 25; 2 giugno 2010, caso «Procaps/Procaptan», cit., par. 24; 11 maggio 2010, causa T-492/08, Nicolas Wessang c. UAMI e Greinwald GmbH, caso «star foods/Star Snacks», par. 17; 21 aprile 2010, causa T-249/08, Coin s.p.a. c. UAMI e Dynamiki Zoi AE, caso «Fitcoin/Coin», par. 18; 14 aprile 2010, caso «Billy's/Byly», cit., par. 16; 13 aprile 2010, caso «YoKaNa», cit., par. 26; 25 marzo 2010, cause riunite da T-5/08 a T-7/08, Société des produits Nestlé SA c. UAMI e Master Beverage Industries Pte Ltd., in *Racc.* 2010, II, 1177 ss., casi «Golden Eagle», par. 37; 24 marzo 2010, causa T-363/08, 2nine Ltd. C. UAMI e Pacific Sunwear of California, caso «nolie/noli», par. 23 e 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. 19; 19 marzo 2010, causa T-427/07, Mirto Corporación Empresarial, SL c. UAMI e Magificio Barbara, caso «Mirtillino/Mirto», par. 36; 4 marzo 2010, causa T-477/08, Mundipharma AG c. UAMI e ALK-Abellò A/S, caso «Avanzalene/Avanz», par. 20; 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. 17; 3 marzo 2010, causa T-321/07, Lufthansa Air Plus Servicekarten GmbH c. UAMI e Applus Servicios Tecnológicos, SL, caso «A+/Air Plus International», par. 26; 23 febbraio 2010, causa T-11/09, Rahmi Özdemir c. UAMI e Aktieselskabet af 21. november 2001, caso «James Jones/Jack & Jones», par. 19; 27 gennaio 2010, causa T-331/08, Rewe Zentral AG c. UAMI e Grupo Corporativo Teype, SL, caso «Solfrutta/Frutisol», par. 14; 21 gennaio 2010, causa T-477/08, Karen Goncharov c. UAMI e DSB, caso «DSBW/DSB», par. 26 e 54; 20 gennaio 2010, causa T-460/07, Nokia Oyj c. UAMI e Medion, in *Racc.* 2010, II, 89 ss., caso «Life Blog/Life», par. 41; 17 dicembre 2009, causa T-490/07, Notartel s.p.a. – Società informatica del notariato c. UAMI e SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, caso «R.U.N./ran», par. 43; 16 dicembre 2009, caso «Giordano/Giordano», par. 18; 15 dicembre 2009, causa T-412/08, Trubion Pharmaceuticals, Inc. c. UAMI e Merck, caso «Trubion/TriBion Harmonis», par. 27; 2 dicembre 2009, caso «Solvo/Volvo», cit., par. 26; Trib. primo grado CE 11 novembre 2009, causa T-150/08, Rewe-Zentral AG c. UAMI e Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, caso «Clinair/Clina», par. 30; 11 novembre 2009, caso «Green by missako/MI SA KO», cit., par. 18; 29 ottobre 2009, caso «Agile/Ayggill's», cit., par. 18; 28 ottobre 2009, caso «First-On-Skin/First», cit., par. 23; 28 ottobre 2009, causa T-80/08, CureVac GmbH c. UAMI e Qiagen GmbH, in *Racc.* 2009, II, 4025 ss., caso «RNActive/RNAiFect», par. 23; 20 ottobre 2009, causa T-307/08, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG c. UAMI e Goya Importaciones y Distribuciones SL, caso «4 OUT Living/Living», par. 16; 13 ottobre 2009, caso «Redrock/Rock», cit., par. 37; 23 settembre 2009, causa T-103/07, Fratex Industria e Comércio Ltda c. UAMI e U.S.A. Track & Field, caso «Track & Field USA/Track & Field», par. 38; 23 settembre 2009, causa T-291/07, Viñedos y Bodegas Principe Alfonso de Hohenlohe c. UAMI e Gonzalez Byass SA, caso «Alfonso/Principe Alfonso», par. 24; 23 settembre 2009, causa T-493/07, T-26/08 a T-27/08, GlaxoSmithKline s.p.a., Laboratórios Wellcome de Portugal, L^{da} c. UAMI e Seroon Genetics SA, caso «Famoxin/Lanoxin», par. 48; 16 settembre 2009, causa T-221/06, Hipp & Co. KG c. UAMI e Laboratorios Ordesa, caso «Bebimil/Blemil», par. 32; 16 settembre 2009, cause T-305/07 e 306/07, Offshore Legends c. UAMI e Acteon, caso «Offshore Legends/Offshore1», par. 55; 15 settembre 2009, causa T-308/08, Parfums Christian Dior c. UAMI e Consolidated Artists BV, caso «MANGO adorably», par. 19; 15 settembre 2009, caso «Centrixx/sensixx», cit., par. 23; 8 luglio 2009, caso «oli/Olay», cit., par. 25; 8 luglio 2009, causa T-71/08, Promat GmbH c. UAMI e Prosima Comercial, caso «Prosima», par. 19; 2 luglio 2009, causa T-311/08, Paul Fitoussi c. UAMI e Bernadette Nicole J. Loriot, caso «Ibiza Republic», par. 22; 1 luglio 2009, causa T-16/08, Perfetti Van Melle s.p.a. c. UAMI e Cloetta Fazer AB, caso «Center Schock», par. 28; 11 giugno 2009, causa T-151/08, Victor Guedes – Indústria e Comércio SA c. UAMI e Consorzio de l'Espai Rural de Gallecs, caso «Gallecs/Gallo, Gallo Azeite Novo, Gallo Azeite», par. 30; 11 giugno 2009, causa T-33/08, Bastos Viegas, SA c. UAMI e Pierre Fabre Médi-

cament SA, caso «Opdrex/Optrex», par. 17; 11 giugno 2009, causa T-67/08, Hedgefund Intelligence Ltd. c. UAMI e Hedge Invest SpA, caso «InvestHedge», par. 28; 10 giugno 2009, causa T-204/06, Vivartia ABEE Proïnton Diatrofis kai Yperision Estiasis c. Kraft Foods Schweiz Holding AG, caso «milkò ΔΕΛΤΑ», par. 25; 7 maggio 2009, causa T-414/05, NHL Enterprises BV c. UAMI e Glory & Pompea, caso «LA Kings», par. 21; 29 aprile 2009, causa T-430/07, Bodegas Montebello SA c. UAMI, caso «Montebello Rhum Agricole», par. 18; 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., par. 26; 25 marzo 2009, causa T-108/07, L'Oréal SA c. UAMI e Spa Monopole compagnie fermière de Spa SA/NV, caso «Spa Therapy/Spa», par. 16; 4 marzo 2009, causa T-168/07, Professional Tennis Registry, Inc. c. UAMI e Registro Profesional de Tennis SL, caso «PTR Professional Tennis Registry», par. 25; 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 31; 18 dicembre 2008, causa T-16/07, Miguel Torres SA c. UAMI e Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés, caso «Torre de Benitez», par. 43; 10 dicembre 2008, causa T-228/06, Giorgio Beverly Hills, Inc. c. UAMI e WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft, caso «Giorgio Beverly Hills II», par. 18; 10 dicembre 2008, causa T-412/06, Vitro Corporativo SA de CV c. UAMI e VKR Holding A/S, caso «Vitro», par. 20; 2 dicembre 2008, caso «Brillo's», cit., par. 19; 19 novembre 2008, causa T-315/06, Ercros SA c. UAMI e Degussa GmbH, caso «Taicros», par. 22; 12 novembre 2008, causa T-87/07, Scil proteins GmbH c. UAMI e Indena S.p.A., caso «affilene», par. 30; 12 novembre 2008, causa T-210/05, Nalocobar – Consultores e Serviços L^{da} c. UAMI e Limiñana y Botella, SL, in *Giur. ann. dir. ind.* 5337, caso «Limoncello di Capri», par. 22; 12 novembre 2008, causa T-242/07, Dieter Weiler c. UAMI e IQNet Association – The International Certification Network, caso «Q2Web», par. 20; 4 novembre 2008, caso «Coyote Ugly», cit., par. 24; 9 settembre 2008, causa T-363/06, Honda Motor Europe Ltd. c. UAMI e SEAT SA, in *Racc.* 2008, II, 2217 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5335, caso «Magic Seat», par. 20; 8 settembre 2008 (ord.), causa T-374/06, Matthias Rath c. UAMI e Dr. Grandel GmbH, caso «Epican/Epigran», par. 28; 26 giugno 2008, causa T-79/07, SHS Polar Sistemas Informáticos SL c. UAMI e Polaris Software Lab. Ltd., caso «Polar», par. 25; 25 giugno 2008, causa T-36/07, Zipcar Inc. c. UAMI e Canary Islands Car, SL, caso «Zipcar/Cicar», par. 27; 18 giugno 2008, causa T-175/06, The Coca-Cola Company c. UAMI e San Polo s.r.l., in *Racc.* 2008, II, 1055 ss., caso «Mezzopane», par. 16; 12 marzo 2008, caso «Coto d'Arcis», cit., par. 25; 13 dicembre 2007, caso «Pagesjaunes.com», cit., par. 43; 27 novembre 2007, causa T-434/05, Gateway Inc. c. UAMI e Fujitsu Siemens Computers GmbH, caso «Activy Media Gateway», par. 34; 15 novembre 2007, causa T-38/04, Sunplus Technology Co. Ltd. c. UAMI e Sun Microsystems Inc., caso «Sunplus/Sun», par. 29; 12 settembre 2007, causa T-363/04, Koipe Corporación, SL c. UAMI e Aceites del Sur, SA, in *Racc.* 2007, 3355 ss., caso «La Española», par. 95 (che sottolinea il parallelismo fra le previsioni dell'art. 4, par. 1, lett. b), della direttiva e dell'art. 8, par. 1), lett. b), r.m.c.); 11 luglio 2007, causa T-443/05, El Corte Inglés c. UAMI e Juan Bolaño Sabri, in *Racc.* 2007, II, 2579 ss., caso «PiraNAM», par. 35; 11 luglio 2007, causa T-263/03, Mühlens GmbH & Co. KG c. UAMI e Conceria Toska s.r.l., in *Racc.* 2007, II, 2353 ss., caso «Toska», par. 25; 8 febbraio 2007, causa T-88/05, Quelle AG c. UAMI e Nars Cosmetics, Inc., caso «Mars», par. 51; 15 dicembre 2006, causa T-310/04, Ferrero Deutschland GmbH c. UAMI e Cornu SA Fontain, caso «Ferro», par. 61; 30 novembre 2006, causa T-43/05, Camper SL c. UAMI e JC AB, caso «Brothers by Camper», par. 52; 19 ottobre 2006, cause riunite T-350/04 a T-352/04, Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH c. UAMI e Anheuser-Busch, Inc., in *Racc.* 2006, II, 4255 ss., caso «American Bud», par. 64; 27 settembre 2006, causa T-172/04, Telefónica SA c. UAMI e David Branch, caso «Emergia», par. 61; 12 luglio 2006, causa T-97/05, Sergio Rossi s.p.a. c. UAMI e c. Marcorossi s.r.l., caso «Marcorossi», par. 35; 11 luglio 2006, causa T-247/03, Miguel Torres, SA c. UAMI e Bodegas Muga, caso «Torre Muga», par. 39; 13 giugno 2006, causa T-153/03, Inex SA c. UAMI e Robert Wiseman & Sons., in *Racc.* 2006, II, 1677 ss., caso «pelle di mucca», par. 21; 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 76; 12 gennaio 2006, caso «Quantum», cit., par. 59; 24 novembre 2005, causa T-346/04, Sadas SA c. UAMI e LTJ Diffusion SA, in *Racc.* 2005, II, 4835 ss., caso «LTJ/Arthur», par. 26; 15 giugno 2005, causa T-7/04, Shaker di L. Laudato & C. Sas c. UAMI e Limiñana y Botella SL, in *Racc.* 2005, II, 2305 ss., caso «Limonchelo I», par. 43; 4 maggio 2005, causa T-359/02, Chum Ltd. c. UAMI e Star TV AG, in *Racc.* 2005, II, 1515 ss., caso «Star TV», par. 25; 1 marzo 2005, caso «Miss Rossi», cit.,

trollata o un licenziatario o altro soggetto che si trovi con il titolare del marchio in una relazione tale da fare assumere al pubblico che le scelte relative ai beni contraddistinti dal marchio siano ascrivibili ad un unico centro decisionale. Nel concetto così inteso vengono quindi ricomprese non solo la tradizionale confusione quanto all'origine in senso stretto (*Verwechslungsgefahr in engerem Sinne*) ma anche quella in senso lato (*in weiterem Sinne*)⁴¹⁷.

Corrispondentemente, il rischio di confusione del pubblico quanto all'origine imprenditoriale (o, come pure talora è detto, 'commerciale') in senso lato dei beni contraddistinti dal marchio successivo "non è soltanto quello relativo all'impresa materialmente responsabile dell'offerta del prodotto o servizio, ma riguarda più in generale l'impresa responsabile delle strategie commerciali alla base di questa offerta, ancorché attuate con la collaborazione di terzi"⁴¹⁸. Si assiste così all'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

par. 77; 16 marzo 2005, causa T-112/03, L'Oréal SA c. UAMI e Revlon (Suisse) SA, in *Racc.* 2005, II, 949 ss., caso «Flexi Air», par. 56; 15 febbraio 2005, causa T-169/02, Cerveceria Modelo SA de CV c. UAMI e Modelo Continente Hipermercados SA, caso «Negra Modelo», 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. 34; 6 ottobre 2004, cause T-117/03 a 119/03 e T-171/03, New Look Ltd. c. UAMI, in *Racc.* 2004, II, 3471 ss., casi «NLSport», «NLJeans», «NLActive» e «NLCollection», par. 23; 6 luglio 2004, causa T-117/02, Grupo El Prado Cevera SL c. UAMI e Helene Debuschewitz e altri, in *Racc.* 2004, II, 2073 ss., caso «Chufafit», par. 37; 22 giugno 2004, causa T-185/02, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso, Bernard Ruiz Picasso c. UAMI e DaimlerChrysler AG, in *Racc.* 2004, II, 1739 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4776, caso «Picaro», par. 49; 18 febbraio 2004, caso «Conforflex», cit., par. 37; 25 novembre 2003, causa T-286/02, Oriental Kitchen SARL c. UAMI e Mou Dybfrost A/S, in *Racc.* 2003, II, 4953 ss., caso «Kiap Mou», par. 23; 4 novembre 2003, causa T-85/02, Pedro Diaz SA c. UAMI e Granjas Castellò SA, in *Racc.* 2003, II, 4835 ss., caso «Castillo», par. 28; 3 luglio 2003, causa T-129/01, José Alejandro SL c. UAMI e Anheuser-Busch Inc., in *Racc.* 2003, II, 2251 ss., caso «Budmen», parr. 37 e 57; 15 gennaio 2003, causa T-99/01, Mystery Drinks GmbH c. UAMI e Karlsberg Brauerei KG Weber, in *Racc.* 2003, II, 43 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4613, caso «Mystery», par. 29; 12 dicembre 2002, causa T-110/01, Vedral SA c. UAMI e nei confronti di France Distribution, in *Racc.* 2002, II, 5275 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4612, caso «Vedral/Hubert», par. 36; 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme c. UAMI e ELS Educational Services, in *Racc.* 2002, II, 4301 ss., caso «ELS», par. 37; Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Claudia Oberhauser c. UAMI e Petit Liberto SA, in *Racc.* 2002, II, 4359 ss., caso «Fifties», par. 25 e 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord GmbH c. UAMI e Hukla Germany SA, in *Racc.* 2002, II, 4335 ss., caso «Matratzen», par. 23. Questa formulazione è stata impiegata, ad es. da Corte di Giustizia 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 17, anche in materia di contraffazione. Nella giurisprudenza nazionale v. Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, Florence Fashion Jersey Ltd. c. Valentino s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 5341, caso «Valentino» e, per altri richiami, V. DI CATALDO, *Rassegna di giurisprudenza. Proprietà industriale*, in *Giur. comm.* 2007, II, 5 ss., 24 s.

⁴¹⁷ Per una rassegna delle applicazioni (talora fin troppo largheggianti) di quest'ultimo principio nella giurisprudenza italiana v. V. DI CATALDO, *Rassegna di giurisprudenza*, cit., 25.

⁴¹⁸ Così D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 75. Nello stesso senso ora G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 54 s.

la loro destinazione al mercato e le loro caratteristiche”⁴¹⁹. Da ultimo questa confusione in senso lato sembra essere intesa non solo come confusione quanto all’origine dei beni e quindi delle imprese che lo offrono ma anche nella più ambigua nozione di “legame economico tra i marchi”⁴²⁰; si tratta quindi di verificare se questo concetto possa condurre a un’espansione dell’ambito di applicazione della tutela.

Si potrebbe osservare che la confusione quanto alle origini dei beni contraddistinti dai due marchi può avere conseguenze anche sulla reputazione che il marchio anteriore abbia conseguito in relazione alle scelte, specie qualitative, del titolare. Il rilievo sarebbe esatto e trova del resto conferme ripetute anche sul piano giurisprudenziale, visto che già le sentenze precedenti all’adozione della prima direttiva e del regolamento spesso sottolineavano come la tutela contro la confusione abbia il fine di impedire che un soggetto non autorizzato sfrutti “la reputazione e la posizione del marchio”⁴²¹. Ciò non significa peraltro che nella tutela della funzione distintiva vengano incorporati anche profili che attengono direttamente alla protezione di altre funzioni del marchio. Vero è piuttosto che la tutela diretta della funzione distintiva può produrre – e di regola produce – conseguenze, indirette ma di rilievo, anche su piani ulteriori e *in primis* su quello dei messaggi veicolati dal marchio attinenti alla qualità dei beni contraddistinti dal marchio: come ha efficacemente sottolineato la Corte di Giustizia nel caso “Arsenal”, “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.*”⁴²².

⁴¹⁹ Così D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., nota 11 a 34; e v. già C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 151 ss. In argomento v. pure A. HORTON, *The Implications of L’Oréal v Bellure – A Retrospective and a Looking Forward: the Essential Functions of a Trade Mark and when is an Advantage Unfair?* in *EIPR* 2011, 550 ss., specie a 555 ss.

⁴²⁰ Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), caso «Continental Wind Partners/Continental», cit., par. 74 e 76 (ed *infra*, § 57).

⁴²¹ Il richiamo alla protezione della reputazione del marchio è da considerarsi un *topos* cui la Corte fa ricorso oramai da parecchi decenni: vedi le sentenze della Corte di Giustizia 30 novembre 1993, causa C 317/91, *Deutsche Renault AG c. Audi*, in *Giur. ann. dir. ind.* 3010 e in *Riv. dir. ind.* 1995, II, 117 ss., caso «Audi Quattro», par. 30 (se ne veda un commento attento alle implicazioni per la dinamica del diritto comunitario in N. REICH, *The “November Revolution” of the European Court of Justice: Keck, Meng and Audi Revisited*, in *Common Market Law Review* 1994, 459 ss.); 17 ottobre 1990, causa C-10/89, *SA CNL SUCAL NV c. Hag GF AG*, in *Giur. ann. dir. ind.* 2725 e in *Giur. comm.* 1991, II, 536 ss. con nota di A. VANZETTI, *Sulla sentenza Hag 2*, caso «Hag II», par. 14; 23 maggio 1978, causa C-102/77, *Hoffman La Roche c. Centrafarm*, in *Racc.* 1978, 1139 ss., caso «Hoffman La Roche», par. 7; 31 ottobre 1974, causa C-16/74, *Centrafarm BV e Adrian de Peijper c. Wintrop*, in *Riv. dir. ind.* 1975, II, 355 ss., con mia nota *Brevetti e marchi “paralleli” nella recente giurisprudenza comunitaria*, caso «Winthrop», par. 8 (“In materia di marchi, oggetto specifico della proprietà commerciale è fra l’altro il fatto che venga garantito al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima immissione di un prodotto sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione di quell’impresa e la reputazione del marchio, mediante utilizzazione abusiva di questo”, corsivo aggiunto). Il *topos* non è abbandonato nella giurisprudenza successiva: v. Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 46.

⁴²² Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., par. 48 (corsivi aggiunti).

Insomma, il rispetto della funzione distintiva garantisce che tutte le scelte relative al marchio facciano capo a un solo soggetto, il suo titolare; ed, attenendo tali scelte anche alla qualità dei beni contraddistinti dal marchio e al prestigio di quest'ultimo, nel momento in cui la funzione di indicazione di origine del marchio è tutelata vengono al contempo salvaguardati anche i messaggi qualitativi e promozionali che a esso si riferiscono, assicurando che essi permangano sotto il controllo esclusivo del titolare del marchio anteriore⁴²³. Questa salvaguardia va tuttavia ormai intesa in senso generico: nel diritto dei marchi comunitario e armonizzato comunitariamente l'attribuzione della titolarità del diritto di marchio presuppone solo che il titolare eserciti le proprie prerogative con riferimento alla destinazione al mercato dei beni contraddistinti dal segno, non essendo più richiesto – come si era sostenuto in passato – che egli in fatto eserciti poteri decisionali in ordine alla fabbricazione e alla selezione dei beni in questione⁴²⁴.

Nel vigore della normativa anteriore alla Novella del 1992, le norme in materia di contraffazione o di novità non parlavano esplicitamente di confondibilità sull'origine. Sulla base di un assetto normativo che attribuiva al titolare del marchio la “facoltà di fare uso esclusivo del marchio”⁴²⁵, veniva anzi sovente espressa la convinzione secondo la quale la contraffazione e il potere invalidante del marchio anteriore fossero da ricollegarsi alla “confondibilità dei marchi”⁴²⁶; e si precisava anzi che l'interesse sotteso alla disciplina era quello “di evitare la confondibilità fra i segni considerati come beni autonomi, anche indipendentemente da una confondibilità fra le cose significate” (i beni)⁴²⁷. Si trattava di formulazioni non facilmente decifrabili e comunque assai diverse, almeno dal punto di vista estrinseco, rispetto a quella accolta nel diritto odierno dei marchi, anche se già in quel contesto normativo non erano mancate le voci che avevano ricordato che la locuzione che faceva riferimento alla confondibilità dei marchi doveva intendersi come modo sintetico di formulare il concetto di “confondibilità fra le fonti di origine”, poiché nessuna norma vieta di usare marchi addirittura identici per beni non affini fra di loro⁴²⁸.

⁴²³ Sul punto v. già § 7 C) e anche *infra*, § 61.2.

⁴²⁴ Per quest'ultima tesi, fondata sulla ricostruzione della funzione del marchio in un sistema che circoscriveva la legittimazione all'acquisto al possesso della qualifica imprenditoriale del richiedente richiesta dal testo dell'art. 22 l.m., v. l'indagine di P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, Giuffrè, Milano, 1973, 152 ss.

⁴²⁵ Art. 1 l.m.; e v. anche artt. 2569 c.c., 17 e 19 l.m.

⁴²⁶ 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, 76 ss. ma anche, ad es., 75; C. PASTERIS, *Lezioni di diritto industriale*, Giappichelli, Torino, 1970, 98 s. Sulle origini di questa impostazione v. ora G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 10 ss.

⁴²⁷ In questo senso, e recisamente, T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Lezioni di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1960, 358.

⁴²⁸ A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 80.

Nell'accertamento delle cause che possono produrre il rischio di confusione ai fini del giudizio di novità, l'apprezzamento relativo alla percezione da parte del pubblico interessato del marchio successivo deve essere, come già si è avuto modo di osservare⁴²⁹, prognostico e non diagnostico o, se si preferisce, prospettivo e non retrospettivo. Questo carattere ipotetico dell'accertamento avente ad oggetto il marchio successivo dipende non solo dalla circostanza, pur esatta, che il marchio oggetto di opposizione o di azione di nullità potrebbe non essere stato ancor usato, ma prima ancora dal dato assorbente per cui la contestazione della registrabilità di un marchio e della validità di un marchio registrato non verte affatto sulle modalità con le quali questo sia stato effettivamente e in concreto usato ma su tutte e ciascuna delle modalità di cui esso è suscettibile di essere usato anche in futuro⁴³⁰. Cosicché l'accertamento del rischio di confusione per il pubblico quanto all'origine operata in sede di giudizio di validità manca dell'ancoramento, che invece è tipico del giudizio di contraffazione, alla rilevazione delle modalità e del contesto di uso del segno successivo e comporta invece una "non facile proiezione mentale"⁴³¹ estesa a tutte le possibili varianti compatibili con i dati cartacei contenuti nella domanda di registrazione contestata⁴³². Vero è piuttosto che il rischio di confusione non solo è oggetto di un giudizio prognostico ma va inteso come effetto potenziale e non necessariamente attuale⁴³³.

Ci si può domandare se la disciplina del secondo tipo di conflitto in sede di giudizio di novità di una successiva registrazione di marchio sia coerente con la lettura della nozione di rischio di confusione attestata in altri settori normativi. Il quesito si pone in modo particolare con riguardo alla definizione di confusione contenuta nella previsione dell'art. 4, lett. h), direttiva n. 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa⁴³⁴, che subordina la liceità della pubblicità comparativa ai casi in cui la pubblicità medesima "non ingeneri confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario e un concorrente o tra i marchi, le

⁴²⁹ *Supra*, al § 39.

⁴³⁰ La sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 66 ss. ha sottolineato in proposito che "quando un marchio viene registrato, il titolare di esso ha il diritto di utilizzarlo a suo piacimento, cosicché ai fini della valutazione se la domanda di registrazione ricada nell'impedimento alla registrazione previsto" dall'art. 4 della direttiva, "occorre verificare" se ricorra il conflitto "con il marchio anteriore *in qualsiasi circostanza in cui il marchio richiesto, se registrato, potrebbe essere usato*" (corsivo aggiunto).

⁴³¹ A. VANZETTI, *La funzione distintiva del marchio oggi*, cit., 8-9; e v. *amplius*, § 54.

⁴³² Il carattere ipotetico delle valutazioni relative alle modalità di impiego del marchio successivamente registrato non vale peraltro per il solo secondo tipo di conflitto, in quanto esso è una caratteristica generale di tutti gli accertamenti aventi ad oggetto il marchio successivo condotti in occasione del giudizio di novità, che li contrappone alla valutazione anche concreta propria del giudizio di contraffazione. *Supra*, § 39 e *infra*, § 115.

⁴³³ V. sulla diversità di questi due profili *infra*, § 55.

⁴³⁴ Che sostituisce l'art. 3bis, n. 1, lett. d), direttiva CEE n. 84/450 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva CE n. 97/55. La norma comunitaria è stata attuata sul piano interno dalla lett. d) del 1° comma dell'art. 4 del d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 sulla pubblicità ingannevole. In argomento v. anche *infra*, § 119.4.

denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente". La Corte di Giustizia ha avuto più di un'occasione di pronunciarsi sul rapporto fra la nozione di "rischio di confusione" sancita dal diritto dei marchi e quella di "confusione" accolta dalla direttiva sulla pubblicità comparativa⁴³⁵; e ha affermato il principio secondo il quale l'uso vietato dal diritto dei marchi per definizione non possa mai soddisfare la condizione di liceità enunciata dalla direttiva sulla pubblicità comparativa. In queste pronunce, la Corte pare quindi avere accolto una nozione di coincidenza parziale: tutte le ipotesi di rischio di confusione vietate dal diritto dei marchi sono anche *ipso facto* vietate dalle norme sulla pubblicità comparativa; ma possono esistere fattispecie, ad es. di imitazione dei segni distintivi altrui diversi dal marchio, che sono vietate dalle norme sulla pubblicità comparativa senza tuttavia assumere rilievo ai fini del diritto dei marchi comunitario: si pensi al caso in cui la pubblicità si riferisca non ai marchi ma alla denominazione sociale del concorrente. Per la verità, è dato di registrare punti di distacco importanti fra le due serie di norme anche nell'area nella quale queste si sovrappongono *ratione materiae*: già sotto un profilo testuale le previsioni in tema di pubblicità comparativa qualificano in termini di illiceità non il "rischio di confusione" ma "la confusione"; e intendono la confusione così dichiarata rilevante non come confusione quanto all'origine dei beni contraddistinti dai segni, intesa quale effetto del congiunto operare dei due fattori costituiti dall'identità o somiglianza dei segni e dei beni, ma, più ampiamente, come confusione fra soggetti, fra segni o fra beni, accostandosi così parzialmente alla nozione di confondibilità cui il diritto dei marchi parrebbe nel frattempo aver voltato le spalle⁴³⁶.

I termini della questione diventano ancor più complessi quando ci si domandi in quale rapporto si collochino le due serie di norme ora raffrontate con il complesso normativo più recente, rappresentato dalla direttiva n. 2005/29 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno⁴³⁷. An-

⁴³⁵ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 54 e 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 45 e 51. Per un commento di questa seconda sentenza dal punto di vista considerato nel testo v. P. REESKAMP, *Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue?* in *EIPR* 2008, 130 ss. e I. SIMON FHIMA, *Trade Mark Infringement in Comparative Advertising Situations*, cit., 420 ss.

⁴³⁶ Attestata nel nostro ordinamento ad es. da G.G. AULETTA-V. MANGINI, *Del marchio*, cit., 75, 77 ss.

⁴³⁷ Secondo questa previsione, "è altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induca o sia idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia attività di marketing del prodotto, compresa la pubblicità comparativa, che ingeneri confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente". Sulla direttiva 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 ha introdotte modifiche al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo.

che se ragioni di ordine espositivo suggeriscono di trattare dell'argomento in tema di contraffazione e non di nullità, visto che i contegni presi in considerazione dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali attengono all'attività svolta sul mercato e non alla registrazione del segno⁴³⁸, val la pena di osservare fin d'ora che, sotto un profilo letterale, anche qui il riferimento è alla nozione di confusione e non di rischio di confusione; e che la confusione medesima viene riferita ai marchi e ai prodotti e non all'origine dei beni identificati con i marchi. Né deve sfuggire che, sotto un profilo sistematico, di pratica ingannevole ai sensi della direttiva n. 2005/29 non si può discutere se non quando questa sia idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore; quando invece ai fini dell'accertamento del rischio di confusione il requisito corrispondente non è richiesto⁴³⁹.

42.2. *Il rischio di associazione. Rinvio.* Per la verità, l'idea che il rischio di confusione rilevante sia solo quello relativo all'origine imprenditoriale dei beni contraddistinti dai due segni è stata messa in discussione nel periodo successivo all'adozione della direttiva comunitaria n. 89/104 e della Novella del 1992 sulla base del tenore letterale della stessa direttiva marchi. Ci si è infatti soffermati sul dato testuale secondo cui il "rischio di confusione" "può consistere in un rischio di associazione fra i due segni"⁴⁴⁰. Già in linea di principio si è ipotizzato che, poiché il marchio riceve oggi tutela anche in relazione a componenti pubblicitarie e qualitative diverse dall'indicazione di provenienza, il rischio di confusione rilevante non andrebbe inteso solo con riferimento all'origine imprenditoriale dei beni anche ai fini del secondo tipo di conflitto. In questa più larga prospettiva, si tratterebbe di verificare se il pubblico possa ritenere i due segni portatori dello stesso messaggio (simbolico e qualitativo, oltre che relativo all'origine imprenditoriale). Si è anche suggerito che a questo fine assumerebbe rilievo il dato testuale innovativo, posto che il rischio di "associazione" potrebbe essere riferito a queste componenti ulteriori del messaggio comunicato dal marchio. In questa prospettiva, precisamente il rischio di associazione ricorrerebbe ogni qualvolta il pubblico istituisca, sia pur solo istantaneamente, un collegamento fra il segno successivo e quello anteriore, e nel ciò fare trasferisca anche solo inconsciamente l'accreditamento dell'uno sull'altro.

Anche se il tema ha trovato un approfondimento soprattutto in sede di accertamento della contraffazione, qui se ne darà già conto trattando dell'impedimento e del motivo di nullità collegati al secondo tipo di conflitto là dove verrà precisato il significato della nozione di "rischio di confusione". In questa sede conviene peraltro anticipare che la giurisprudenza comunitaria fino a oggi non ha seguito le tesi più innovative e ha quindi mostrato di voler perimetrare i presupposti di ap-

⁴³⁸ V. *infra*, § 117. Ho dedicato all'argomento anche lo scritto "Rischio di confusione" e "confusione" fra diritto dei marchi e pratiche commerciali ingannevoli, in *Giur. comm.* 2011, I, 693 ss.

⁴³⁹ V. § 117.2.

⁴⁴⁰ V. l'ultima parte degli artt. 4, par. 1, lett. b), della direttiva, 12.1, lett. d), c.p.i. e 8, par. 1), lett. b), r.m.c.

plicazione della norma ora esaminata con grande prudenza e cautela. Con una serie di pronunce succedutesi nel tempo⁴⁴¹, la Corte di Giustizia ha infatti chiarito che il concetto di rischio di associazione non è alternativo a quello di rischio di confusione ma serve piuttosto a chiarirlo; e che il rischio di confusione va provato e non può essere presunto neppure sulla base dell'elevato carattere distintivo del marchio anteriore e dell'esistenza di un rischio di associazione⁴⁴²; dal canto suo, il Tribunale di primo grado si attiene fedelmente a quell'impostazione⁴⁴³. In questo modo la linea di demarcazione fra le ipotesi di secondo conflitto, relative ai marchi per così dire ordinari, di cui alla lett. *b*) dell'art. 8, par. 1, r.m.c. e alla lett. *d*), dell'art. 12.1 c.p.i., considerate in questo paragrafo, e quelle del terzo conflitto, relative ai marchi che godono di notorietà, che esamineremo nei successivi §§ 60-71, è rimasta abbastanza netta⁴⁴⁴, almeno se la si esamina nella prospettiva dei marchi ordinari⁴⁴⁵.

43. B) *La nozione di pubblico interessato*

Già sappiamo come, per compiere le diverse valutazioni postulate dalle norme sul secondo tipo di conflitto e in particolare dalle disposizioni relative al tasso di somiglianza fra i marchi, al carattere distintivo del marchio anteriore e al rischio di confusione⁴⁴⁶, occorra fare riferimento alla percezione del pubblico interessato⁴⁴⁷. Sappiamo anche che il riferimento al consumatore medio, "ragionevolmente

⁴⁴¹ A partire da Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., soprattutto par. 18. V. anche Corte di Giustizia 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., parr. 32 ss. Per ulteriori richiami v. *infra*, § 57.

⁴⁴² Corte di Giustizia 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., parr. 33, 39 e 41.

⁴⁴³ V. ad es. Trib. primo grado CE 12 luglio 2006, caso «Marcorossi», cit., par. 55.

⁴⁴⁴ Specialmente nel diritto comunitario, anche se, come si avrà occasione di vedere *infra*, § 57, la giurisprudenza nazionale pare talora accorciare la distanza tra le due ipotesi.

⁴⁴⁵ Sulla convergenza che si è nondimeno verificata fra le due ipotesi, in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale che ha ritenuto applicabili le previsioni relative al terzo conflitto anche in caso di somiglianza o identità di marchi, v. però *infra*, §§ 60, 66 e 135.5.

⁴⁴⁶ In argomento v. anche per richiami L. MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Il dir. ind.* 2007, 19 ss., 21. Meno frequente è il riferimento alla percezione del pubblico rispetto alla valutazione della somiglianza dei beni, che svolge un ruolo secondario anche laddove (come in Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 96 ss.; 1 marzo 2005, caso «Miss Rossi», cit., parr. 49 ss. e 60; 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 46) essa trova emersione nelle pieghe della motivazione. In argomento v. G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 133 e per un'ipotesi esplicativa *infra*, § 53.2.

⁴⁴⁷ Spesso l'analisi rivolta all'individuazione del pubblico interessato è ripetuta con riferimento ai diversi profili rilevanti: per far un esempio, Corte di Giustizia 26 aprile 2007, caso «Travatan», cit., ai parr. 57 ss. prende in considerazione l'individuazione del pubblico interessato ai fini della valutazione del rischio di confusione, ai parr. 80 ai fini del confronto fra i segni. Secondo Trib. UE 2 dicembre 2009, caso «Solvo/Volvo», cit., parr. 48-49, la considerazione del pubblico di riferimento sarebbe indispensabile ai fini della valutazione del rischio di confusione, mentre ai fini del confronto relativo alla somiglianza dei segni esso sarebbe imprescindibile solo se le caratteristiche del pubbli-

informato, attento e circospetto”⁴⁴⁸ vale solo nelle situazioni ordinarie e va calibrato a seconda dei contesti e dei settori merceologici interessati⁴⁴⁹. Si deve infatti tenere conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui di volta in volta si tratta⁴⁵⁰.

Gli acquirenti professionali prestano maggiore attenzione di quanto non facciano i consumatori finali⁴⁵¹ (anche se talora la giurisprudenza pare scordarsi di

co di riferimento comportino una deviazione rispetto ai parametri ordinari. In relazione a un’azione di contraffazione, *Canali s.p.a. c. Centro Moda Canali di Luciano Canali & C.*, in *Giur. ann. dir. ind.* 4942 e in *Foro it.* 2006, I, 2794 ss., caso «Canali», ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza di appello che avesse ommesso qualsiasi riferimento alla tipologia di consumatore destinatario del prodotto contraddistinto dal marchio anteriore.

⁴⁴⁸ Impiegato dalla giurisprudenza comunitaria: v., con specifico riguardo al giudizio di novità, Corte di Giustizia 3 settembre 2009, causa C-498/07 P, *Aceites del Sur-Coosur SA c. Koipe e UAMI*, in *Racc.* 2009, I, 7371 ss., caso «La Española», par. 74; 26 aprile 2007, caso «Travatan», cit., par. 62; Trib. UE 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), caso «The Hut/La Hutte», cit., par. 18; 27 marzo 2014 (Quinta Sezione), caso «Aava Mobile/Java», cit., par. 22; Trib. primo grado CE 3 luglio 2003, caso «Budmen», cit., par. 40; 23 ottobre 2002, caso «ELS», cit., par. 47. In termini non dissimili nella giurisprudenza nazionale Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, caso «Valentino», cit., ove in nota conformi richiami.

⁴⁴⁹ Trib. primo grado CE 3 luglio 2003, caso «Budmen», cit., par. 40; 23 ottobre 2002, caso «ELS», cit., par. 47. Richiami alla giurisprudenza nazionale sono in V. DI CATALDO, *Rassegna di giurisprudenza*, cit., 24 s.

⁴⁵⁰ L’affermazione, inaugurata da Corte di Giustizia 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 26, in tema di contraffazione, è costantemente ripetuta dalla giurisprudenza successiva in materia di giudizio di novità, come Trib. primo grado CE 27 marzo 2014 (Quinta Sezione), caso «Aava Mobile/Java», cit., par. 22; 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 33; 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 22; 27 settembre 2006, caso «Emergia», par. 63. Lo stesso parametro è impiegato in relazione al terzo tipo di conflitto: Corte di Giustizia 27 novembre 2008, causa C-252/07, *Intel Corporation c. CPM UK Ltd.*, in *Racc.* 2008, I, 8823 ss., caso «Intel», par. 35.

⁴⁵¹ Trib. UE 12 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «erkat/cat», cit., par. 43 ss.; 9 marzo 2012 (Prima Sezione), caso «Isense/EyeSense», cit., par. 17; 12 aprile 2011 (Settima Sezione), caso «T Tumesa/Tubesca», cit., par. 34; Trib. primo grado CE 10 settembre 2008, caso «Capio», cit., par. 75; 26 giugno 2008, caso «Polar», cit., par. 29-30; 17 aprile 2008, causa T-389/03, *Dainichiseika Colour and Chemicals Mfg. Co Ltd. c. UAMI e Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG*, caso «Pelikan», par. 56 ss.; 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 96; 9 aprile 2003, causa T-224/01, *Durferrit GmbH c. UAMI e nei confronti di Kolene Corp.*, in *Racc.* 2003, II, 1589 ss., caso «Nutride/Tuffride», par. 37 e 56 s.; 20 aprile 2005, causa T-211/03, *Faber Chimica s.r.l. c. UAMI e Industrias Químicas Naber S.A.*, in *Racc.* 2005, II, 1297 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4922, caso «Faber/Naber», par. 24 Ma v. anche Trib. primo grado CE 14 febbraio 2008, T-189/05, *Usinor SA c. UAMI e Corus*, caso «Galvalloy/Galvallia», par. 53. Nel caso in cui il pubblico sia composto sia da professionisti sia da consumatori ordinari, si fa riferimento alla percezione di questi ultimi: v. Trib. UE 28 aprile 2014 (Nona Sezione), caso «Menochron/Menodoron», cit., par. 33 e Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «InvestHedge», cit., par. 33; 24 settembre 2008, causa T-248/05, *Hup Uslugi Polska sp.z.o.o. c. UAMI e Manpower Inc.*, caso «Manpower», par. 38. Talora, i beni possono essere destinati a un pubblico composto allo stesso tempo di professionisti e di hobbisti, come nel caso del gas di saldatura: in quest’ipotesi il livello di attenzione preso in considerazione è inferiore a quello che sarebbe imputato a un pubblico interamente composto di professionisti, ma superiore a quello del consumatore medio: così Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, cause T-305/06 a T-307/06, *Air Products and Chemical Inc. c. UAMI e Messer Group GmbH*, caso «Ferromix, Inomix e Alumix», par. 34. In alcuni casi di pubblico misto, come quello che comprende anche gli acquirenti

di personal computer che assemblino personalmente i componenti, anche il livello di attenzione di questi ultimi soggetti può essere abbastanza elevato: v. Trib. primo grado CE 15 novembre 2007, caso «Sunplus/Sun», cit., par. 31. In termini generali, quando la registrazione abbracci diverse categorie di beni, il parametro di riferimento deve essere ragguagliato al pubblico che presti attenzione minore: Trib. UE 28 settembre 2011 (Quarta Sezione), caso «Victory Red/Victory», cit., par. 23; Trib. UE 21 gennaio 2010, caso «DSBW/DSB», cit., par. 32; forse preferibile la soluzione accolta da Trib. UE 7 luglio 2010, caso «M PAY/MPAY24», cit., parr. 38-39, che ammette una “disaggregazione” delle categorie, impiegando uno standard più elevato per quelle che si riferiscano a beni destinati a professionisti.

Con particolare riguardo alla questione, spinosa, dello standard da impiegare per i segni relativi a farmaci venduti su ricetta, e, quindi, con l'intervento necessario di un professionista, v. Corte di Giustizia 26 aprile 2007, caso «Travatan», cit., parr. 57 ss. e 88 ss.; Trib. UE 16 settembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Rovi Pharmaceuticals/Rovi», cit., par. 40; 9 febbraio 2011 (Quarta Sezione), causa T-222/09, Ineos Healthcare Ltd. c. UAMI e Teva Pharmaceutical Industries, caso «Alpharen/Alpha D3», par. 43; 2 giugno 2010, caso «Procaps/Procapitan», cit., par. 31; Trib. primo grado CE 28 ottobre 2009, caso «RNActive/RNAiFect», cit., par. 29; 23 settembre 2009, caso «Famoxin/Lanoxin», cit., parr. 49 ss. (secondo cui il pubblico è composto sia dagli operatori professionali sia dal pubblico generalista dei pazienti, che, tuttavia, trattandosi di beni idonei a incidere sulle condizioni di salute degli interessati, prestano un livello di attenzione relativamente elevato ai segni che contraddistinguono i medicinali); 8 luglio 2009, caso «oli/Olay», cit., par. 50; 21 ottobre 2008, caso «Prazol», cit., parr. 27 ss.; 18 febbraio 2008 (ord.), causa T-327/06, Altana Pharma AG c. UAMI e Avenza AG, caso «Pneumo Update», par. 31; 13 febbraio 2008, causa T-146/06, Sanofi-Aventis SA c. UAMI e GD Searle, caso «Aturion/Urion», parr. 21 ss.; 17 ottobre 2006, causa T-483/04, Armour Pharmaceutical c. UAMI e Teva Pharmaceutical Industries, in *Racc.* 2006, II, 4109 ss., caso «Galzin», par. 66; 17 novembre 2005, causa T-154/03, Biofarma SA c. UAMI e Bausch & Lomb Pharmaceuticals Inc., in *Racc.* 2005, II, 4743 ss., caso «Alrex», par. 46 e 22 settembre 2005, causa T-130/03, Alcon Inc. c. UAMI e Biofarma, in *Racc.* 2005, II, 3859 ss., caso «Travatan», par. 49. Secondo Trib. UE 16 ottobre 2013 (Terza Sezione), caso «Maxigesic/Oxigesic», cit., par. 27; 7 giugno 2012 (Ottava Sezione), casi «Allernil/Allergodil», cit., par. 29; 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Tolposan/Tonopan», cit., par. 26 e 15 dicembre 2009, caso «Trubion/TriBion Harmonis», cit., par. 28, i farmaci, siano essi venduti su prescrizione medica o senza di essa, possono essere considerati oggetto di un livello di attenzione più elevato, che, secondo Trib. UE 15 dicembre 2009, caso «Trubion/TriBion Harmonis», cit., par. 30, non diminuisce in ragione del fatto che il farmaco possa essere acquistato tramite internet. Con riferimento al livello di attenzione relativo a farmaci e a prodotti sanitari vendibili senza ricetta v. la posizione di Trib. UE 28 settembre 2010, caso «Seroslim/Serostim», cit., par. 26, secondo cui il livello superiore di attenzione non comporta che il pubblico sia in grado di cogliere differenze ridotte fra i segni (ed, al par. 28, la considerazione, condivisibile, secondo cui, se all'errore possano conseguire conseguenze particolarmente spiacevoli, ciò è buona ragione per impiegare un criterio di valutazione più, e non meno, severo); in controtendenza pare sotto questo profilo Trib. UE 16 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «Femivia/Femibion», cit., par. 48. Per la giurisprudenza nazionale v. Trib. Roma 10 febbraio 2006, Johnson & Johnson Medical s.p.a. c. Mediolanum Farmaceutici, in *Riv. dir. ind.* 2006, II, 148 ss., caso «Prisma».

Non ha trovato ancor emersione, invece, la questione dell'individuazione del pubblico rilevante nei c.d. *dual markets*, sfiorata solamente da Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, caso «Manpower», cit., ove la valutazione della capacità distintiva del segno poteva essere condotta sia sul mercato dei datori di lavoro sia su quello dei lavoratori. Lo stesso pubblico può in alcuni casi essere spezzato in due segmenti, ad es. ai fini del confronto fra i segni e della valutazione del rischio di confusione, a seconda che i suoi componenti intendano o non intendano il riferimento all'espressione “offshore” come riferita allo sport nautico: v. in questo senso Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «Offshore Legends/Offshore1», cit., par. 75 (per ulteriori richiami v. § 19.3).

questa assiomatica verità)⁴⁵². E anche questi prestano maggior attenzione quando scelgano un bene di consumo durevole – una vettura; una lavastoviglie⁴⁵³, ma anche gelosie e tendaggi⁴⁵⁴ – che quando facciano un acquisto «d'impulso» di uno *snack* o di una maglietta⁴⁵⁵, anche se poi occorre distinguere a seconda che i capi

⁴⁵² Desta sotto questo profilo qualche perplessità Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), caso «Continental Wind Partners/Continental», cit., par. 74, che assume (forse per essersi innamorato della tesi, ambigua, v. § 42.1, del collegamento fra marchi) che anche un pubblico specializzato potrebbe assumere un collegamento fra i due marchi confliggenti.

⁴⁵³ V. Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, causa C-361/04, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso, Bernard Ruiz Picasso c. UAMI e Daimler-Chrysler AG, in *Giur. it.* 2006, 1187 ss. con nota di C. SAPPÀ, *Nomi di celebrità e rischio di confusione fra marchi: il caso "Picasso"*, caso «Picarò», par. 42, con riferimento ad autovetture; Trib. UE 15 dicembre 2010 (Quarta Sezione), caso «Solaria/Solartia», cit., parr. 22 ss., con riferimento ad impianti solari, ad es, pannelli, sulla base del presupposto che questi possano essere richiesti da utilizzatori finali non necessariamente assistiti da professionisti; Trib. UE 22 giugno 2010, caso «Carbon Capital Markets/CM Capital Markets», cit., par. 33, con riferimento a servizi finanziari; Trib. primo grado CE 13 ottobre 2009, caso «Redrock/Rock», cit., parr. 44-47 con riguardo a beni non di acquisto quotidiano come i materiali da costruzione; 16 gennaio 2008, causa T-112/06, Inter-Ikea Systems BV c. UAMI e Walter Waibel, caso «idea/Ikea», parr. 34 ss. con riferimento all'acquisto di mobili. Il parametro può variare, però, se lo stesso bene sia noleggiato e non acquistato: così, con riferimento al servizio di noleggio di vetture, assume un livello di attenzione medio del consumatore Trib. primo grado CE 25 giugno 2008, caso «Zipcar/Cicar», cit., parr. 33 e 47.

⁴⁵⁴ Trib. UE 29 gennaio 2013 (Seconda Sezione), caso «Sunless/Sunless e Locar Sunless», cit., par. 32.

⁴⁵⁵ V. anche Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «La Española», cit., parr. 107 s. (con riferimento a olio d'oliva). Secondo Trib. primo grado CE 6 ottobre 2004, casi «NLSport», «NLJeans», «NLActive» e «NLCollection», cit., parr. 42 ss., ben potrebbe essere che il consumatore nel settore della moda possa essere particolarmente attento, specie quando acquisti capi costosi; ma la parte che fa valere l'argomento – nella specie il richiedente di un marchio soggetto a opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore – avrebbe l'onere di provare la circostanza. La circostanza è viceversa considerata fatto notorio da Trib. Forlì, sez. distaccata di Cesena, 27 giugno 2003, Marcorossi s.r.l. c. Sergio Rossi s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4581, caso «Rossi», secondo cui «Il pubblico dei consumatori dei prodotti della moda non solo è particolarmente informato ed esperto, ma notoriamente attribuisce un ruolo del tutto particolare e ulteriore rispetto a quello di semplice segno distintivo, essendo percepito come la firma (la c.d. *griffe*) dell'autore della creazione. Una simile constatazione rende ancora più improbabile la confusione tra la firma di due stilisti differenti»; in senso opposto però Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, caso «Valentino», cit. Sul livello di attenzione «piuttosto elevato» del pubblico che acquisti servizi di siti *web* da un lato e vitamine, rimedi erballi e prodotti farmaceutici dall'altro v. rispettivamente 29 settembre 2011 (Quinta Sezione), causa T-150/10, Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG c. UAMI e Loopia, caso «Loopia/Loop e Loopy», par. 27 e Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, causa T-230/07, Laboratorios Del Dr. Esteve c. UAMI e The Ester C Company, caso «Ester-e/Esteve», par. 36. Desta perplessità la sentenza del Trib. primo grado CE 13 giugno 2007, causa T-167/05, Grether AG c. UAMI e Crisgo (Thailand) Co. Ltd., caso «Fennel», che al par. 59 fa riferimento allo standard ordinario, salvo poi ritenere al par. 105 – forse impressionata dall'argomento di una delle due parti che i beni in questione (rossetti, mascara, cipria) sono abitualmente acquistati da donne preoccupate della loro apparenza – che il ricorrente non avrebbe avuto diritto a contraddire ai sensi dell'art. 75 r.m.c. l'assunto, accolto dalla Commissione dei ricorsi, secondo il quale il livello di attenzione del pubblico che acquista cosmetici sarebbe più elevato dell'ordinario; assunto questo poi peraltro ripetutamente seguito dalla giurisprudenza successiva: v. ad es. Trib. UE 11 luglio 2013 (Sesta Sezione), «Cultra/Sculptra», cit., par. 27. V. però con riferimento agli alimenti per bambini Trib.

di vestiario siano di prezzo poco o molto elevato⁴⁵⁶. È d'altro canto probabile che il livello di attenzione si acuisca quando il bene in questione, pur essendo di modesto valore unitario, sia destinato a un acquisto ripetuto, come avviene ad es. nel caso dei pannoloni destinati all'incontinenza urinaria⁴⁵⁷. Lo stesso grado di somiglianza oggettiva fra segni potrà dunque essere valutato diversamente nelle varie situazioni ed essere considerato irrilevante nel campo ad es. delle macchine utensili a controllo numerico e confusorio per i capi di vestiario. E questa diversità degli standard impiegati nei due casi può condurre a conseguenze diametralmente opposte dal punto di vista dell'esito di una controversia in tema di novità dei marchi: tant'è che in ambienti giuridici nei quali la valutazione del rischio di confusione è vista come esito di un'analisi multifattoriale, si ricorda che la "sostanzializzazione" del pubblico di riferimento è un fattore di per sé idoneo a decidere della controversia⁴⁵⁸.

Detto questo, non si è peraltro ancor esaurito il tema dell'individuazione del pubblico interessato, giacché restano da determinarne le coordinate di riferimento. Dal punto di vista cronologico e temporale, il "momento cruciale" cui occorre fare riferimento per determinare il livello di attenzione del pubblico nel confronto fra i segni e nell'apprezzamento del rischio di confusione è quello "in cui si effettua la scelta" di acquisto dei beni in questione⁴⁵⁹. Dal punto di vista geografico, non paiono profilarsi particolari problemi quando sia il marchio anteriore sia quello successivo siano italiani: qui è evidentemente la percezione del pubblico italiano quella che conta⁴⁶⁰. Quando però il marchio anteriore sia un

UE 28 marzo 2012 (Quinta Sezione), caso «Bebio/Beba», cit., par. 29 (per ulteriori richiami v. § 19.3).

D'altro canto, come ha ricordato Trib. UE 22 maggio 2012 (Seconda Sezione), caso «O.Live/Olive line», cit., par. 40 ss., anche per beni di consumo corrente bisogna assumere un livello di attenzione medio di un consumatore ordinariamente attento e circospetto; la parte che abbia interesse a sostenere che nella specie il livello di attenzione è basso, deve dare la prova delle circostanze particolari che giustificano questa deviazione dal parametro normale.

⁴⁵⁶ In questo senso Trib. Milano 2 maggio 2013, Guccio Gucci s.p.a. c. Guess Inc. e Guess Italia, Zappos.com Inc. e con l'intervento di Luxury Goods Italia s.p.a., in *Foro it.* 2013, I, 2997 ss. con osservazioni di G. CASABURI, caso «Gucci/Guess».

⁴⁵⁷ In questo senso Trib. UE 4 febbraio 2013 (Quinta Sezione), caso «Dignitude/Dignity», cit., par. 31.

⁴⁵⁸ Come è stato notato da B. BEEBE, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, cit., 1613.

⁴⁵⁹ Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «Picaro», cit., par. 40 ss., secondo la quale, almeno ai fini dell'accertamento del rischio di confusione, è il livello di attenzione rilevabile in questo momento cui occorre fare riferimento "in via privilegiata". In argomento v. anche con riferimento specifico alla rilevanza della c.d. *post sale confusion* nel contesto "concreto" proprio dell'azione di contraffazione § 133.3. Altri profili rilevanti ai fini dell'opposizione e dell'azione di nullità, come anche dell'azione di contraffazione, quali la determinazione relativa all'acquisto di capacità distintiva dell'elemento comune dei segni o del marchio anteriore, possono peraltro far riferimento anche ad altri momenti, ad es. l'esposizione a pubblicità.

⁴⁶⁰ Lo stesso vale, naturalmente, anche se il marchio anteriore sia comunitario, italiano essendo quello successivo. Sulla matrice di conflitti che possono prodursi nei rapporti fra marchi nazionali e comunitari v. § 38.1.2.

marchio nazionale ovvero un marchio internazionale esteso al territorio di uno o più Stati membri, e la domanda successiva richieda la registrazione di un marchio comunitario, la giurisprudenza applica il principio secondo il quale le valutazioni richieste nell'ambito del giudizio di novità debbano far capo alla percezione del pubblico residente nello Stato membro – o negli Stati membri – ove sono registrate le anteriorità fatte valere con l'azione di opposizione o di nullità⁴⁶¹. La regola sembra del tutto ragionevole: essa individua il pubblico interessato con riferimento al territorio dove il marchio successivo può venir in contatto con quello anteriore⁴⁶². Quando sia il marchio anteriore sia quello successivo siano comunitari, il pubblico interessato è rilevato con riferimento al pubblico dell'intera Comunità⁴⁶³, in particolare in quello o quelli fra gli Stati membri nei quali possa ricorrere un rischio di confusione: la protezione conferita al marchio anteriore si estende a tutta la Comunità e quindi basta che l'impedimento relativo ricorra in una qualunque parte di essa⁴⁶⁴.

⁴⁶¹ Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., parr. 59-60; Trib. UE 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), caso «The Hut/La Hutte», cit., par. 19; 25 giugno 2010, caso «Metro-meet/Metro e meeting metro», cit., par. 29; 19 maggio 2010, causa T-163/08, Ravensburger AG c. UAMI e Educa Borrás, caso «Educa memory game/Memory», parr. 24 ss. (dove l'individuazione di un pubblico interessato germanofono è risultata rilevante per stabilire se il termine coincidente fra i marchi fosse inteso come dotato di un carattere distintivo autonomo, parr. 37 ss.); Trib. UE 5 maggio 2011 (Ottava Sezione), caso «Olymp/Olimpo», cit., par. 28; Trib. primo grado CE 15 settembre 2009, caso «MANGO adorably», cit., par. 21; 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 34; 10 dicembre 2008, caso «Giorgio Beverly Hills II», cit., parr. 17 e 20-22; 12 novembre 2008, caso «Limoncello di Capri», cit., par. 25; 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 31; 15 novembre 2007, caso «Sunplus/Sun», cit., par. 31; 8 febbraio 2007, caso «Mars», cit., par. 53; 15 dicembre 2006, caso «Ferro», cit., par. 64; 30 novembre 2006, caso «Brothers by Camper», cit., par. 54; 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 78; 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 81; 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., parr. 22 e 24; 15 febbraio 2005, caso «Negra Modelo», cit., par. 28; 6 luglio 2004, caso «Chufafit», cit., par. 41; 18 febbraio 2004, caso «Conforflex», cit., par. 39; 25 novembre 2003, caso «Kiap Mou», cit., par. 27; 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen Corp. c. UAMI e Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH, in *Racc.* 2003, II, 4335 ss., caso «Bass», parr. 42-43; 3 luglio 2003, caso «Budmen», cit., par. 41; 15 gennaio 2003, caso «Mystery», cit., par. 37; 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 40; 23 ottobre 2002, caso «ELS», cit., par. 48; 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 27.

⁴⁶² Non vi è ragione di derogare a tale regola solo perché il marchio di cui è chiesta la registrazione sia costituito da un'espressione che ha un significato particolare in lingua indocinese, posto che i prodotti delle classi per cui è richiesta la protezione sono destinati a venire in contatto anche con il pubblico che non usi questa lingua: Trib. primo grado CE 25 novembre 2003, caso «Kiap Mou», cit., parr. 31 ss.

⁴⁶³ Trib. UE 27 marzo 2014 (Quinta Sezione), caso «Aava Mobile/Java», cit., par. 25; Trib. primo grado CE 10 giugno 2009, caso «milko ΔEATA», cit., par. 28; 27 novembre 2007, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 36; 6 ottobre 2004, casi «NLSport», «NLJeans», «NLActive» e «NLCollection», cit., par. 25; 22 giugno 2004, caso «Picaro», cit., par. 51.

⁴⁶⁴ Fra le molte Trib. UE 21 aprile 2010, caso «Fitcoin/Coin», cit., parr. 22 ss., che ha annullato la decisione della Commissione di ricorso che aveva compiuto la valutazione con riferimento alla percezione del pubblico di un solo Stato membro, quando invece l'opponente aveva fatto valere anche un marchio comunitario e marchi internazionali designanti altri Stati membri e Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 23. In un altro caso in cui sono stati opposti sia

L'analisi non può tuttavia arrestarsi qui, posto che l'individuazione del pubblico di riferimento avviene sulla base di coordinate non solo geografico-territoriali ma anche merceologiche. A questo riguardo, va tenuto fermo il principio che assumono rilievo le caratteristiche non del pubblico cui in concreto si rivolgono i titolari dei marchi confliggenti ma del pubblico interessato ai beni per cui i segni sono registrati⁴⁶⁵; da questo punto di vista, dunque, l'esistenza di un eventuale differenziale nel livello dei prezzi resta evidentemente irrilevante ai fini del confronto⁴⁶⁶. Meno ovvio è che nel valutare l'interferenza con un marchio anteriore che si sia notoriamente conquistato l'attenzione di un pubblico femminile ("Cosmopolitan") si debba invece far riferimento alla percezione di un pubblico non caratterizzato dal punto di vista del sesso⁴⁶⁷, come, peraltro, è inevitabile in coordinate normative che fanno riferimento alle classi di registrazione anche per il marchio anteriore, anziché a quelle di uso effettivo⁴⁶⁸. Da un altro punto di vista, ci si deve ulteriormente domandare se, ai fini dell'apprezzamento dell'identità o somiglianza dei beni e del rischio di confusione, si debba prendere in considerazione il pubblico interessato ai beni per i quali siano registrati il marchio anteriore, quello successivo o entrambi. La domanda ha qui ragion d'essere perché il secondo tipo di conflitto non presuppone l'identità ma la somiglianza dei beni. Quindi il perimetro dei beni per cui è protetto il primo marchio può essere, a seconda dei casi, più o meno esteso di quello dei beni per i quali sia registrato il marchio successivo. Può ad es. essere che il marchio successivo sia richiesto per software specialistico destinato a istituzioni finanziarie e quello anteriore invece si riferisca a software di tutti i tipi e anche generalisti⁴⁶⁹; ma può anche avvenire anche l'inverso, quando il pubblico interessato al marchio anteriore sia specializzato mentre quello interessato al marchio successivo sia generalista⁴⁷⁰. È anche

un marchio comunitario sia un marchio nazionale (v. Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, causa T-151/08, caso «Gallecs/Gallo, Gallo Azeite Novo, Gallo Azeite», cit., par. 35), questo doppio riferimento non ha portato ad alcuna particolarità nell'analisi.

⁴⁶⁵ Trib. UE 16 settembre 2013 (Quarta Sezione), caso «Prosept/Pursept», cit., par. 42; 14 maggio 2013 (Prima Sezione), caso «Ca' Marina/Marina Alta», cit., par. 56 (ove già al par. 28 la precisazione, non consueta ma pertinente, secondo cui nell'apprezzamento occorre far riferimento non a un tipo specifico di consumatore all'interno della categoria ma al consumatore medio di quella categoria); 10 novembre 2011 (Settima Sezione), caso «lettera su tasca/lettera», cit., parr. 36 ss. e, con riferimento al marchio successivo, Trib. primo grado CE 15 settembre 2009, caso «Centrixx/sensixx», cit., par. 29.

⁴⁶⁶ Trib. UE 10 novembre 2011 (Settima Sezione), caso «lettera su tasca/lettera», cit., par. 39.

⁴⁶⁷ Trib. UE 27 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «Cosmobellezza/Cosmo, Cosmopolitan», cit., parr. 31 ss.

⁴⁶⁸ §§ 19.3 e 50.2.

⁴⁶⁹ Come nel caso considerato da Trib. primo grado CE 26 giugno 2008, caso «Polar», cit.; analogamente nel caso considerato dalla sentenza di Trib. UE 24 maggio 2011 (Terza Sezione), caso «ancotel/Acotel», cit. (pubblico generalista e specialista nel campo delle telecomunicazioni per il marchio anteriore; pubblico solo specialistico per quello successivo).

⁴⁷⁰ V. la situazione esaminata da Trib. UE 18 ottobre 2011 (Seconda Sezione), caso «LINE/line», cit., parr. 22 ss.

tutt'altro inconsueta la situazione nella quale i beni per i quali siano registrati i due marchi si presentino come cerchi non concentrici, perché le due registrazioni si riferiscono, oltre a un nucleo di beni comuni, anche a beni che valgono per l'una ma non per l'altra e viceversa. Quindi prendere come pubblico interessato l'uno o l'altro può fare una grande differenza. La giurisprudenza comunitaria fornisce a questo proposito una risposta ormai in parte consolidata. Se si tratta di apprezzare la registrabilità o la validità del marchio successivo, allora ci si deve chiedere se il pubblico che è destinato a venire in contatto con il marchio successivo possa erroneamente ritenere che i beni così contrassegnati provengano dall'impresa titolare dal marchio anteriore o da impresa a esso collegata economicamente. Si è talora concluso quindi che il pubblico di riferimento è quello interessato ai beni per cui è fatta la registrazione successiva⁴⁷¹ e, quindi, per restare all'esempio prescelto, al software specialistico per istituzioni finanziarie e non al software in generale.

Anche questa regola, di per sé, appare ragionevole. Anche se poi, soffermandosi a riflettere sulle implicazioni ultime di queste scelte, possono insorgere alcuni dubbi⁴⁷². Ci si può chiedere se il principio accolto per individuare il pubblico interessato dal punto di vista merceologico tenga adeguatamente conto della circostanza che la confondibilità può avere, per così dire, un doppio senso di marcia. Anche se si tenga fermo che un pubblico specialista (quello interessato al software per istituzioni finanziarie, per tornare all'esempio precedente) non rischia di incorrere in confusione quanto all'origine di questo bene e attribuirlo al titolare del marchio anteriore, che lo abbia registrato per software generalista, non occor-

⁴⁷¹ Trib. UE 5 dicembre 2013 (Terza Sezione), caso «Solvo/Volvo», cit., par. 18 ss.; 24 maggio 2011 (Terza Sezione), caso «ancotel/Acotel», cit., par. 44 (dove la regola è motivata con il rilievo che si prende in considerazione il segmento di mercato nel quale i due pubblici interessati si trovano a coincidere); 3 settembre 2010, caso «A Nossa Alegria/Cachaça 51», cit., par. 38; Trib. UE 21 gennaio 2010, caso «DSBW/DSB», cit., par. 32 (implicitamente); 26 giugno 2008, caso «Polar», cit., par. 27; 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 81.

In senso diametralmente opposto Trib. UE 18 ottobre 2011 (Seconda Sezione), caso «LINE/line», cit., par. 28 (che prende in considerazione il livello di attenzione più elevato del pubblico professionista interessato ai beni contraddistinti dal marchio anteriore).

⁴⁷² Cui si potrebbe aggiungere la questione se sia corretto far riferimento al livello di attenzione non specifico del pubblico che acquista latte e alimenti dietetici per neonati, ma del pubblico generalista, solo perché i titolari dei marchi confliggenti abbiano formulato in senso ampio le classi di registrazione (come parrebbe essere nel caso deciso da Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «Bebimil/Blemil», cit., parr. 37-42). Anche se il riferimento alle classi di registrazione e non a quelle di uso è un portato inevitabile della materia degli impedimenti (per le ragioni ricordate al § 39), nell'interprete può restare qualche perplessità, quando il significato stesso dei segni posti a confronto indichi una destinazione più specifica dei beni da essi contraddistinti. Non mancano casi nei quali l'interpretazione delle classi di registrazione non appare sufficientemente comprensiva: visto che le parti di vettura possono comprendere anche componenti che non influiscono in alcun modo sulla sicurezza del veicolo e della guida, come è facile constatare entrando in qualsiasi negozio di accessori per vettura, è difficile giustificare l'assunto che il livello di attenzione del pubblico di riferimento sia sempre e necessariamente elevato, fatto proprio da Trib. UE 22 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «CA/KA», cit., par. 37.

rerebbe anche considerarsi che può altresì darsi un rischio di confusione “a ritroso”, giacché i meno smaliziati utilizzatori del software generalista potrebbero acquistarlo credendo che esso provenga dal titolare del marchio successivo? La giurisprudenza non ha preso in specifica considerazione questa eventualità⁴⁷³; e tuttavia si può comunque concludere che non è questo il rischio di confusione cui l’impedimento relativo intende porre rimedio. Si potrebbe argomentare che, se un’impresa scelga un marchio già presente sul mercato e quindi decida volontariamente di correre il rischio di perdere dei potenziali clienti, che acquistino i beni contraddistinti dal marchio anteriore pensando che provengano dall’impresa titolare del marchio successivo, questo è affar suo. Le norme sull’impedimento relativo intendono infatti proteggere il titolare del marchio anteriore, non il registrante il marchio successivo; e, se si produce un rischio di inganno del pubblico, questo condurrà se del caso alla decadenza del marchio successivo. Il ragionamento sembra tutto sommato convincente⁴⁷⁴.

Resta però comunque difficile riconciliare la regola che, per individuare dal punto di vista geografico i consumatori interessati, prescrive di guardare al mercato del titolare del marchio anteriore e quella, per individuarli dal punto di vista merceologico, a quello del titolare del marchio successivo. Si potrebbe temere che questa forma di strabismo delle regole preposte all’individuazione del pubblico rilevante possa condurre a risultati non sempre del tutto logici.

Nella giurisprudenza più recente si è fatto peraltro strada un diverso orientamento: per determinare il pubblico rilevante dal punto di vista merceologico si dovrebbe fare riferimento a quello interessato ai beni contraddistinti da entrambi i marchi in conflitto⁴⁷⁵. Se però il pubblico cui si rivolge uno dei due marchi è più specialistico dell’altro, è questo che occorre far riferimento⁴⁷⁶.

⁴⁷³ Trib. primo grado CE 26 giugno 2008, caso «Polar», cit., par. 33 ha però considerato il caso che l’utente specializzato acquisti software generalista credendolo proveniente dall’impresa che ha successivamente registrato il marchio; e ha ritenuto priva di rilievo l’eventualità in ragione della circostanza che nella specie non poteva darsi rischio di confusione quanto all’origine, almeno in sede di giudizio di novità, giacché quest’ultima impresa non aveva registrato il software per prodotti generalisti.

⁴⁷⁴ Ma v. i profili discussi *infra*, al § 55.

⁴⁷⁵ In questo senso Trib. UE 26 giugno 2014 (Sesta Sezione), caso «basic/BASIC», cit., par. 27 (che per la verità fa riferimento al pubblico “comune” e quindi a utilizzatori che possano usare i beni contraddistinti sia dall’uno sia dall’altro marchio); 2 ottobre 2013 (Settima Sezione), caso «Boomerang/Boomerang TV», par. 19 ss.; 21 marzo 2013 (Sesta Sezione), caso «Event Management Systems/Event», cit., par. 30; 4 febbraio 2013 (Quinta Sezione), caso «Dignitude/Dignity», cit., par. 30. Anche Trib. UE 15 gennaio 2013 (Terza Sezione), caso «Gigabyte/Gigabiter», cit., par. 36; 20 ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso «P/P Polypipe», cit., par. 27; 27 settembre 2011 (Terza Sezione), caso «PM Proton Motor/Proton», cit., par. 22; 12 aprile 2011 (Settima Sezione), caso «T Tumesa/Tubesca», cit., par. 36; 22 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «CA/KA», cit., par. 28 e 31, che prende in considerazione anche le vetture prodotte e vendute dal titolare del marchio anteriore; 8 settembre 2010, caso «Scorpionexo/Scorpion», cit., par. 37; 30 settembre 2010, caso «medidata/MeDiTa», cit., par. 28 e Trib. primo grado CE 1 luglio 2008, causa T-328/05, Apple Computer Inc. c. UAMI e TKS-Teknosoft SA, caso «Quartz», par. 23, senza porsi particolari problemi, fanno simultaneamente capo al pubblico interessato ai beni per cui sono registrati l’uno e l’altro marchio.

⁴⁷⁶ Trib. UE 25 giugno 2013 (Seconda Sezione), caso «dialdi/aldi», cit., par. 29 e 30 settembre 2010, caso «medidata/MeDiTa», cit., par. 28.

La Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che la definizione del pubblico interessato ai fini del giudizio di novità costituisce questione di fatto che, salvo il caso di distorsione delle prove, è sottratta alla sua cognizione⁴⁷⁷. L'asserzione è avvalorata da analoghe prese di posizione assunte allo stesso proposito dalla Corte in materia di impedimenti assoluti⁴⁷⁸; ma probabilmente non va presa troppo alla lettera. Si può ben comprendere che, di fronte a una sentenza che motivi adeguatamente l'individuazione del pubblico interessato e operi una valutazione del rischio di confusione fra due marchi coerente con il livello di attenzione che caratterizza il pubblico medesimo, la Corte ritenga inammissibile una rivisitazione del tema. Non vi è però dubbio che se, nel conflitto fra un marchio comunitario successivo e un marchio nazionale anteriore, la sentenza impugnata facesse riferimento a un pubblico che non è quello residente nello Stato di registrazione del marchio nazionale; e che se la sentenza medesima poi facesse riferimento al settore merceologico del marchio anteriore invece che di quello successivo, la Corte non esiterebbe un momento a rettificare quello che, alla luce dei principi da essa stessa ripetutamente affermati, risulta un errore di diritto. Verosimilmente la Corte non si sottrarrebbe ai propri compiti anche nel caso in cui la sentenza impugnata omettesse del tutto di individuare il pubblico interessato o definisse il livello di attenzione che lo caratterizza in modo contrario a precedenti consolidati⁴⁷⁹. Del resto, parrebbe che anche profili ulteriori possano essere sottoposti al sindacato di legittimità, se non altro dal punto di vista della carenza della motivazione, come è avvenuto di recente in un caso nel quale la sentenza impugnata, dopo aver accertato che il pubblico interessato a un marchio relativo a farmaci è composto sia di consumatori ordinari (i pazienti) sia di professionisti (i medici che prescrivono il farmaco), ha poi omesso di condurre il giudizio di confondibilità alla stregua di questa seconda categoria di utilizzatori⁴⁸⁰. Considerazioni non dissimili valgono per il caso in cui, nella ponderazione dei risultati conseguiti in sede di confronto visivo e fonetico fra i segni, la decisione omettesse di considerare le modalità con

⁴⁷⁷ Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 37 ss. Viceversa, il Tribunale non è vincolato dagli accertamenti in fatto della Commissione, come confermato da Trib. UE 10 novembre 2011 (Settima Sezione), caso «lettera su tasca/lettera», cit., par. 44.

⁴⁷⁸ V. Corte di Giustizia 29 aprile 2004, casi «Henkel (pasticca rettangolare rossa e bianca e verde e bianca)», cit., par. 56, secondo cui la determinazione del livello di attenzione del consumatore sarebbe questione di fatto e quindi non soggetta a sindacato da parte della Corte; nello stesso senso Corte di Giustizia 29 aprile 2004, cause riunite C-468/01 P a C-472/01 P., Procter & Gamble Co. c. UAMI, in *Racc.* 2004, I, 5141 ss. e in *Riv. dir. ind.* 2004, II, 390 ss., casi «pasticche», par. 53.

⁴⁷⁹ V. ad es. Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «Picaro», cit., par. 23 che ha avuto cura di sottolineare come la conclusione del Tribunale di primo grado fosse sorretta da una congrua valutazione del livello di attenzione del pubblico. Peraltro secondo Corte di Giustizia 3 settembre 2009, caso «La Española», cit., parr. 77-79 questioni attinenti al livello di attenzione del pubblico interessato sono anch'esse esclusivamente fattuali e quindi inammissibili salvo che non sia fatta valere una distorsione dei fatti.

⁴⁸⁰ Corte di Giustizia 26 aprile 2007, caso «Travatan», cit., che ai parr. 88 ss. ha ritenuto ammissibile la questione, salvo poi concludere ai parr. 99 s. che l'errore di diritto riscontrato non sarebbe stato nella fattispecie decisivo ai fini della decisione del caso concreto.

le quali avviene la commercializzazione dei beni recanti i marchi confliggenti⁴⁸¹.

Il risultato non dovrebbe sorprendere. La figura dell'utilizzatore che va di volta in volta presa in considerazione si colloca al punto di incontro di numerose variabili. Per di più essa è dotata di rilievo non solo al fine dell'impedimento relativo qui considerato ma anche in svariati ulteriori contesti normativi, che vanno dagli impedimenti assoluti, alla decadenza per decettività e per volgarizzazione⁴⁸². Essa quindi risulta essere frutto di una costruzione dai contorni normativi precisi piuttosto che di una semplice rilevazione empirica; e come tale difficilmente l'accertamento corrispondente può sottrarsi completamente a una verifica in linea di diritto.

Considerazioni non dissimili dovrebbero valere sul piano del diritto interno.

44. C) *I fattori rilevanti ai fini della valutazione del rischio di confusione e la loro sequenza*

44.1. *I profili di circolarità nell'applicazione della norma comunitaria.* L'approccio seguito dal diritto comunitario nella valutazione del ricorrere di un rischio di confusione fra due marchi ben si presta a essere paragonato a quello accolto dal sistema giuridico statunitense. In chiave comparatistica si può dire negli U.S.A. l'accertamento segue un approccio lineare mentre in Europa esso si snoda con un andamento circolare.

Il diritto statunitense vede il rischio di confusione essenzialmente come esito di un'analisi multifattoriale⁴⁸³. Non tutti i fattori (la *similarity* dei marchi; la somiglianza – o *proximity* – dei settori in cui essi sono impiegati; la prova dell'effettiva confusione del pubblico, *evidence of actual confusion*, la forza del marchio anteriore, l'*intent* dell'utilizzatore successivo, e così via) hanno lo stesso peso; ché anzi un'indagine sulle decisioni in materia condotta con strumenti di misurazione matematici suggerisce che vi siano alcuni fattori che contano di più di altri; e che vi sono ragioni per ritenere che alcuni fattori ancillari possano in effetti essere introdotti dal giudice all'interno dell'argomentazione *a posteriori*, per

⁴⁸¹ Sul punto v. § 46.4.

⁴⁸² In argomento v. già § 19.

⁴⁸³ Secondo il precedente capostipite, *Polaroid Corp. c. Polarad Electronics Corp.*, 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961) "the success of plaintiff's action is a function of (1) the strength of his mark; (2) the degree of similarity between the marks; (3) the proximity of the products or services on which the marks are used; (4) the likelihood that the prior owner may bridge the gap; (5) actual confusion between the marks; (6) the defendant's good faith in adopting the mark; (7) the quality of the defendant's products; and (8) the sophistication in plaintiff's and defendant's clients or customers"; nell'esposizione che segue mi rifaccio soprattutto all'ampio studio di B. BEEBE, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, cit., anche se, per la verità, l'indagine ora richiamata si riferisce specificamente al piano della contraffazione e non a quello del giudizio di novità. Per applicazioni recenti v. US Court of Appeal for the Fourth Circuit 9 aprile 2012, *Rosetta Stone Ltd. c. Google Inc.*, caso «Rosetta Stone».

avvalorare un risultato già in precedenza conseguito sulla base della considerazione dei soli fattori ritenuti “decisivi”. Ma in ogni caso, il percorso della decisione del giudice segue una sequenza lineare: i fattori sono la causa, l’esito del rischio di confusione è il loro effetto.

La sequenza che caratterizza il diritto comunitario è diversa. Di primo acchito, essa sembrerebbe addirittura più semplice⁴⁸⁴. Stando alla lettera delle norme, si potrebbe concludere che i fattori cui va collegata l’indagine sul ricorrere del rischio di confusione sono solamente due: l’identità o somiglianza dei marchi e l’identità o somiglianza dei beni da essi contraddistinti⁴⁸⁵.

Senonché poi l’applicazione giurisprudenziale dei precetti normativi ha progressivamente aggiunto diversi strati di complessità alla verifica. Sulla sequenza delineata dal tenore letterale delle norme, i giudici comunitari di regola operano tre innesti. Il primo innesto è costituito da una premessa, che i giudici comunitari sono soliti formulare in occasione del doppio confronto e che attiene al carattere globale della valutazione del rischio di confusione⁴⁸⁶. Il secondo innesto rappresenta un corollario desunto da questa prima premessa e concerne il metodo con cui va condotto uno dei due confronti, quello fra i segni, il quale dovrebbe, secondo una movenza argomentativa ricorrente, basarsi sull’“impressione complessiva” prodotta nella mente del pubblico dai marchi oggetto di confronto⁴⁸⁷. Se questo

⁴⁸⁴ Anche se, sempre in prospettiva comparata, più complessa di quei sistemi che ricollegano contraffazione e potere invalidante del marchio anteriore alla semplice identità o somiglianza di segni e di beni, senza richiedere un rischio di confusione (come nella legge del Benelux del 1962) o all’interferenza con “la facoltà di far uso esclusivo del marchio” per determinati beni (così l’art. 1 della legge italiana marchi anteriore alla Novella del 1992).

⁴⁸⁵ Si tratta di condizioni cumulative, v. già § 42.1. Secondo R. KNAAK, *Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaftemarkenverordnung*, in G. Schrickler-E. Bastian-R. Knaak (a cura di), *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, C.H. Beck, München, 2006, 65, 82 i fattori sarebbero tre, dovendosi fra di essi ricomprendere il “Grade der Kennzeichnungskraft der älteren Marke”; per le necessarie precisazioni v. però *infra*, § 58.

⁴⁸⁶ V. ad es. Corte UE 18 settembre 2014 (Settima Sezione), casi «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», cit., par. 40; Corte di Giustizia 3 settembre 2009, caso «La Española», cit., par. 59; 15 marzo 2007, causa C-171/06 P, T.I.M.E. ART Uluslararası Saat Ticaret ve diş Ticaret AŞ c. UAMI e Devinlec Développement Innovation Leclerc SA, caso «Quantum», par. 33; 12 gennaio 2006, caso «Picaro», cit., par. 18; Trib. UE 7 ottobre 2014 (Prima Sezione), caso «T/T», cit., par. 85; 23 febbraio 2010, caso «James Jones/Jack & Jones», cit., par. 23; Trib. primo grado CE 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., parr. 31-32; 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., parr. 43 s.; 2 dicembre 2008, caso «Brillo’s», par. 20; 12 novembre 2008, caso «Limoncello di Capri», cit., parr. 22-23; 12 luglio 2006, caso «Marcorossi», cit., par. 35; 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 86; 3 marzo 2004, caso «Zirh», cit., par. 39; 14 ottobre 2003, caso «Bass», cit., par. 47; 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB SL c. UAMI e Giorgio Beverly Hills, in *Racc.* 2003, II, 2821 ss., caso «Giorgio Beverly Hills I», parr. 30 ss.; 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 37. Il criterio della valutazione globale non è esclusivo del secondo tipo di conflitto: v. ad es. in relazione alla doppia identità Corte di Giustizia 20 marzo 2003, caso «LTJ Diffusion/Arthur», cit., par. 52.

⁴⁸⁷ V. ad es. Corte UE 18 settembre 2014 (Settima Sezione), casi «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», cit., par. 41; Corte di Giustizia 3 settembre 2009, caso «La Española», cit., par. 60; 15 marzo 2007, caso «Quantum», cit., par. 34; Trib. UE 23 febbraio 2010, caso «James Jones/Jack &

secondo innesto è coerente con il precedente e ne rappresenta anzi un'applicazione, esso tuttavia se ne differenzia perché si va a collocare non sul piano dell'esito del giudizio ma dei suoi antecedenti e, precisamente, del confronto fra i segni. La giurisprudenza ha infine introdotto la nozione di "marchi complessi"⁴⁸⁸, che è stata negli ultimi anni utilizzata come strumento-base per raffrontare segni che presentino in parte elementi comuni e in parte elementi diversi in modo conforme ai postulati nel frattempo accolti dalle due premesse appena richiamate.

In linea teorica la ricostruzione ora proposta dovrebbe poter essere ripetuta anche per il diritto interno, visto che questo è ricalcato sul diritto comunitario; se non che poi i nostri giudici spesso seguono un approccio molto più semplificato e intuitivo, che, come si vedrà, può anche condurre a esiti più apprezzabili di quelli conseguiti dall'eccessivamente sofisticata macchina messa in campo dai giudici comunitari. Resta il fatto che nel diritto nazionale manca per ora un'esperienza protratta di opposizione alla registrazione; e il giudizio di novità compiuto in sede di azione di nullità del marchio è normalmente condotto in parallelo all'azione di contraffazione, perdendo così le proprie peculiarità. Nelle pagine che seguono si avrà dunque principalmente riguardo al diritto comunitario, salvo tornare a esaminare il diritto nazionale interno al fine di individuare le differenze che esso attualmente esibisce rispetto alla matrice comunitaria e provarsi a immaginare quale possa esserne l'evoluzione futura⁴⁸⁹.

Restando per il momento al diritto comunitario, va osservato come a un assetto così caratterizzato corrisponda una variazione significativa nella sequenza antecedenti-effetti delineata dalle norme di riferimento. Certo, alla valutazione del ricorrere del rischio di confusione per il pubblico resta attribuita una collocazione finale, anche dal punto di vista della sequenza della motivazione; né potrebbe essere diversamente, visto che la registrabilità o meno del marchio successivo dipende per espressa previsione normativa dalla presenza o assenza di questo effetto. Tuttavia, nella sequenza così arricchita dai tre innesti appena delineati si sono nel frattempo inseriti notevoli elementi di circolarità, derivanti dalla circostanza che le modalità con cui viene operato il doppio confronto, che dovrebbero costi-

Jones», cit., par. 23; Trib. primo grado CE 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 36; 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 45; 10 dicembre 2008, caso «Giorgio Beverly Hills II», cit., par. 19; 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 27; 12 settembre 2007, caso «La Española», cit., par. 99; 7 settembre 2006, causa T-133/05, Gérard Meric c. UAMI e Arbora e Ausonia, in *Racc.* 2006, II, 2737 ss., caso «Pam-Pim's Baby-Prop», par. 48; 12 luglio 2006, caso «Marcorossi», cit., par. 38; Trib. primo grado CE 3 marzo 2004, caso «Zirh», cit., par. 42; Trib. primo grado CE 3 luglio 2003, caso «Budmen», cit., par. 45. Anche l'ambito di applicazione del criterio dell'impressione complessiva non è limitato all'impedimento relativo del conflitto del secondo tipo: per sue applicazioni in materia di impedimenti assoluti e al fine di apprezzare il carattere descrittivo o distintivo di un segno v. Trib. UE 29 aprile 2010, causa T-586/08, Kerma s.p.a. c. UAMI, caso «Biopietra», par. 31 e Trib. primo grado CE 3 dicembre 2003, caso «bottiglia trasparente Perrier», cit., par. 39 e 41.

⁴⁸⁸ A partire dalla sentenza del Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit. Per una trattazione analitica di questo tema v. *infra*, §§ 44.3 e 47-48.

⁴⁸⁹ V. *infra*, §§ 49, 52, 54.2, 54.3 e 57.4.

tuire l'antecedente della valutazione del rischio di confusione, risultano già in larga misura orientate e per così dire pre-configurate dall'introduzione del principio della valutazione globale del rischio di confusione (primo innesto) e dei corollari di questo specificamente riferiti al confronto fra i segni (secondo e terzo innesto). Ne deriva una messa in circolo di elementi di giudizio che, attenendo alla valutazione del rischio di confusione, almeno idealmente dovrebbero seguire il confronto e collocarsi non sul piano degli antecedenti ma su quello delle conseguenze. Nella sequenza finisce così per insinuarsi un elemento di ricorsività: nel segmento finale attinente alla valutazione del rischio di confusione, che dovrebbe costituire la conseguenza della verifica, si possono ritrovare non solo i risultati dell'apprezzamento condotto in occasione del doppio confronto ma anche elementi del medesimo giudizio in ordine alla confondibilità dei marchi, già introdotti – o, come si è detto, 'innestati' – all'interno della fase anteriore del confronto medesimo e suscettibili di orientarne gli esiti.

Per la verità, si potrebbe anche pensare che i tre innesti sopra richiamati costituiscono semplici declamazioni, non incidano affatto sui concreti risultati conseguiti nell'apprezzare la singola fattispecie e svolgano semplicemente un generico ruolo introduttivo, reiterando in maniera stereotipata principi enunciati in occasione di controversie anteriori⁴⁹⁰. Non è questa l'impressione, però, che si ricava quando si estenda l'analisi dai principi enunciati ai risultati applicativi cui perviene l'abbondantissima giurisprudenza comunitaria in materia di opposizione alla registrazione e di nullità. Nell'attesa di verificare se, e in qual modo, le enunciazioni di principio formulate dai giudici comunitari lungo il percorso che conduce alla valutazione del rischio di confusione posseggano anche effettiva valenza operativa ai fini del giudizio e, più, precisamente, costituiscano davvero "innesti" capaci di orientare l'analisi successiva⁴⁹¹, converrà soffermarsi ad analizzare con

⁴⁹⁰ Quest'ipotesi esplicativa è esplorata nella nota di commento a Trib. primo grado CE 13 luglio 2004, causa T-115/03, Samar s.p.a. c. UAMI e Grotto, in *Giur. ann. dir. ind.* 4917/4-5, caso «Gas Station». Quest'impressione parrebbe essere avvalorata dalla circostanza che, a quanto si riferisce, sarebbero i referendari dei giudici comunitari a preparare la bozza di decisione, per lasciare poi ai giudici stessi il compito di scegliere fra le diverse versioni quella conforme alle determinazioni in ordine all'esito preferito da essi nel frattempo raggiunte. Si potrebbe in effetti pensare che questa prassi possa incoraggiare la predisposizione di schemi di motivazione che recano segmenti comuni fra una versione e l'altra e che differiscono solo nella parte della motivazione che dall'applicazione dei principi generali enunciati trae conseguenze divergenti. Non ho tuttavia trovato conferma dell'esistenza e dei caratteri di questa prassi neppure nel più accurato libro sull'operato dei giudici comunitari (A. ARNULL, *The European Union and its Court of Justice*, Oxford University Press, 1999); e quindi relego questo rilievo in una nota a piè di pagina.

⁴⁹¹ L'influenza delle valutazioni che teoricamente atterrebbero al momento finale del rischio della confusione già sul piano degli antecedenti – e di quel particolare antecedente che è costituito dal confronto fra i segni – è discussa nei successivi §§ 46.1 (nell'analisi delle pronunce, fra cui Trib. UE 27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), caso «Teen Vogue/Vogue», cit., par. 74 e Corte di Giustizia 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI c. Shaker di Laudato & C. Sas e nei confronti di Limiñana y Botella, SL, in *Racc.* 2007, I, 4529 ss., caso «Limonchelo I»), che con riguardo al confronto visivo dei segni e in particolare al rilievo attribuito alla parte iniziale del segno e, rispettivamente, al peso relativo delle componenti figurativa e denominativa, paiono anticipare sul piano del confronto dei

maggior precisione il contenuto e la consecuzione di quegli enunciati introduttivi.

44.2. “*Valutazione globale*” del rischio di confusione e “*impressione complessiva*” nel confronto dei marchi. La prima premessa ricorrente attiene, come si è visto, al carattere globale della valutazione del rischio di confusione. Essa si colloca immediatamente dopo al richiamo alla giurisprudenza, ormai assolutamente consolidata, che fornisce la definizione di rischio di confusione⁴⁹². “Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o dei servizi in causa e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza fra la somiglianza dei segni e la somiglianza dei prodotti o dei servizi designati”⁴⁹³. La formulazione

segni conclusioni maturate sul piano del rischio di confusione); 46.3 (nell’analisi delle pronunce rese da Trib. primo grado CE 27 ottobre 2005, caso «Mobilix», cit. e 3 marzo 2004, caso «Zirh», cit., dove si procede a una valutazione globale fondata sull’impressione complessiva prodotta dai segni confrontati per stabilire se le differenze concettuali fra di essi neutralizzano gli altri fattori di somiglianza) e 46.4 (nell’analisi delle pronunce, fra cui Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 32, nelle quali si ricorre al principio della valutazione globale per determinare se “le differenze concettuali e visive tra due segni possano neutralizzare talune somiglianze fonetiche tra gli stessi”). Alla lett. c) del § 48.3 e al § 58.2 si discute l’ipotesi che la giurisprudenza che afferma che il carattere distintivo originario o acquisito del marchio anteriore possa essere preso in considerazione solo dopo che sia stato accertato un grado minimo di somiglianza fra i segni (ad es. Trib. UE 21 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «CA/KA», cit., parr. 84 ss.; Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit.) faccia refluire sul piano del confronto dei segni valutazioni verosimilmente desunte dal piano del rischio di confusione.

Per una discussione dell’influenza di valutazioni attinenti al momento del rischio di confusione sul piano del confronto fra i beni, che prescinde (per le ragioni qui di seguito illustrate ai §§ 44.2 e 44.3) dal secondo e dal terzo innesto, v. §§ 53.2 e 53.3.

⁴⁹² V. ad es. Corte di Giustizia 28 aprile 2004 (ord.), causa C-3/03 P, Matratzen Concord GmbH c. UAMI, in *Racc.* 2004, I, 3657 ss., caso «Matratzen»; Trib. primo grado CE 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 32; 12 novembre 2008, caso «Limoncello di Capri», cit., par. 22. Per altri richiami v. *supra*, § 42.

⁴⁹³ La citazione è tratta da Trib. primo grado 12 novembre 2008, caso «Limoncello di Capri», cit., par. 23. Nello stesso senso fra le molte Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», cit., par. 20 (con una formulazione sincopata); Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., parr. 44 ss.; Trib. UE 7 ottobre 2014 (Prima Sezione), caso «T/T», cit., par. 85; 1 ottobre 2014 (Nona Sezione), causa «Holzmittel/Michel e Michel Power», cit., par. 85; 9 aprile 2014 (Terza Sezione), caso «Dorato/collarini», cit., par. 39; 4 aprile 2014 (Prima Sezione), caso «Focus Extreme/Focus», cit., par. 22; 27 marzo 2014 (Quinta Sezione), caso «Aava Mobile/Java», cit., par. 20; 28 gennaio 2014 (Seconda Sezione), caso «Carrera Panamericana/Carrera», cit., par. 60; 13 novembre 2012 (Quarta Sezione), caso «tesa Tack/Tack Ceys», cit., par. 52; 13 giugno 2012 (Ottava Sezione), caso «Hellim/Halloumi», cit., par. 18; 9 marzo 2012 (Prima Sezione), caso «Isense/EyeSense», cit., par. 36; 9 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Reiffeisen Austria/Reiffeisen Germania», cit., par. 17; 28 giugno 2011 (Seconda Sezione), caso «Brico Center Città/Centros de Bricolage BricoCentro», cit., par. 58; 3 febbraio 2010, caso «Enercon/Energon Transformers», par. 24; Trib. UE 2 dicembre 2009, caso «Solvo/Volvo», cit., par. 27; Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, causa T-151/08, caso «Gallecs/Gallo, Gallo Azeite Novo, Gallo Azeite», cit., par. 32; 11 giugno 2009, caso «InvestHedge», cit., par. 30; 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 32; Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «affilene», cit., par. 30 s.; 18 di-

sembra abbastanza lineare e piana; e tuttavia a un'analisi più attenta essa par rivelare una certa tensione interna agli enunciati in cui si articola, sulla quale conviene soffermarsi.

Il riferimento al carattere “globale” della valutazione concerne sia la conseguenza (il rischio di confusione), sia entrambi i suoi due antecedenti, il confronto fra i segni e i beni. Esso sembrerebbe postulare che, in definitiva, l'apprezzamento comporti un giudizio di prevalenza di alcuni fra i diversi elementi di valutazione di volta in volta presi in considerazione. Tuttavia, il simultaneo richiamo alla necessità di prendere “in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie” sembra offrire al contempo un'indicazione di segno opposto: esso suggerisce infatti che non sia possibile sbarazzarsi di fattori di giudizio, eventualmente anche diversi dal confronto dei marchi o dei beni, solo perché essi non siano prevalenti ai fini dell'apprezzamento, in quanto occorre tenere conto di tutti e ciascuno dei fattori, a condizione che essi siano “pertinenti”. D'altro canto, stando al medesimo enunciato, il singolo fattore, per quanto pertinente, non può essere di per sé decisivo se non è a sua volta avvalorato dagli altri fattori rilevanti in quel dato complesso di circostanze. Non è quindi per nulla facile indovinare, a partire dalla sola formulazione del segmento di motivazione ora trascritto, quale sia il polo dell'alternativa destinato a prevalere e quindi se debba darsi più peso alla prospettiva unificante della globalità o a quella pluralistica della molteplicità dei fattori⁴⁹⁴.

Può risultare fruttuoso domandarsi se qualche indicazione al riguardo possa derivare dalla ‘genealogia’ del principio ovvero dalla linea di precedenti all'interno della quale questo primo innesto si inserisce. La giurisprudenza più recente – e con essa la sentenza la cui motivazione è stata poc'anzi trascritta – costantemente richiama a questo proposito una sentenza relativamente recente dello stesso Tribunale di primo grado resa nel contesto di un giudizio di novità⁴⁹⁵; ma originariamente la formulazione è stata accolta da sentenze più antiche della Corte di Giustizia, rese in materia di contraffazione⁴⁹⁶.

Nelle sentenze più antiche, il carattere globale della valutazione richiesta era desunto dal decimo «Considerando» della direttiva, che veniva richiamato nella parte in cui esso recita che “la valutazione” del rischio di confusione “dipende da

cembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 43 s.; Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «PiraNAM», cit., par. 36 e 12 luglio 2006, caso «Marcorossi», cit., par. 35. Per altri richiami v. già *supra*, § 44.1.

⁴⁹⁴ Anche se poi, comprensibilmente, l'alternativa viene sciolta nella porzione applicativa della motivazione: v. per un esempio eloquente Corte di Giustizia 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., par. 41, che, dopo aver accolto al par. 40 una formulazione della “valutazione globale” che è rimasta classica, ha però concluso che “la notorietà di un marchio, una volta dimostrata, è quindi un elemento che, *tra gli altri*, può rivestire una sicura importanza ... Tuttavia, la notorietà di un marchio non permette di presumere l'esistenza di un rischio di confusione” (corsivo aggiunto); in argomento *amplius infra*, § 48.2.

⁴⁹⁵ Trib. primo grado CE 9 luglio 2003, caso «Giorgio Beverly Hills I», cit., par. 30 ss.

⁴⁹⁶ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 22; 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 18; 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., par. 40.

numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa (*scil.*: anteriore) sul mercato, dall'associazione che può essere fatta fra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati"⁴⁹⁷. Cosicché si potrebbe aver l'impressione che, almeno nell'universo concettuale proprio delle prime sentenze, fra il polo unificante e quello pluralista fosse quest'ultimo a prevalere. E tuttavia si deve ammettere che si tratta di un'impressione fondata su dati ermeneutici molto labili; e, comunque, insuscettibile di verifica fin quando non si passi dal piano delle enunciazioni a quello delle applicazioni⁴⁹⁸.

Alla non facilmente decifrabile prima premessa su cui ci si è soffermati sempre si accompagna, nella giurisprudenza comunitaria dell'ultimo decennio in materia di novità e di contraffazione, il secondo innesto, che, come si è detto, consiste in un'enunciazione, anch'essa molto generale, che di regola segue alla prima e si presenta come suo sviluppo sul piano del confronto dei segni. "È giurisprudenza costante che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale, dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti"⁴⁹⁹. "Infatti, dal tenore dell'art. 4, par. 1, lett. b), della direttiva, a termini del quale 'l'identità o somiglianza ... può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico', emerge che la percezione dei marchi operata dal consumatore medio del tipo di prodotto o servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione". Orbene, a questo fine si deve procedere "mediante un'analisi delle componenti di un segno e del loro peso relativo"; e si deve considerare che il consumatore medio "percepisce normalmente un marchio come tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi"⁵⁰⁰; e tuttavia re-

⁴⁹⁷ V. ad es. il richiamo operato da Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 22, talora ripreso anche dalla giurisprudenza successiva (ad es. Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 32). Il decimo «Considerando» della direttiva n. 89/104 è ora divenuto l'undicesimo «Considerando» della direttiva n. 95/08.

⁴⁹⁸ Ma v. per un esempio eloquente Corte di Giustizia 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., par. 41, cui si è fatto riferimento in una nota precedente.

⁴⁹⁹ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 23 e 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 25, seguite poi letteralmente da Corte UE 18 settembre 2014 (Settima Sezione), casi «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», cit., par. 41; 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», cit., par. 21; Trib. UE 13 settembre 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), caso «The Hut/La Hutte», cit., par. 30; 2010, caso «Sorvir/NORVIR», cit., par. 28; Trib. primo grado 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 36; 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 45; 10 dicembre 2008, caso «Giorgio Beverly Hills II», cit., par. 19; 12 settembre 2007, caso «La Española», cit., par. 99; 12 luglio 2006, caso «Marcorossi», cit., par. 38. Per altri richiami v. già *supra*, § 44.1. Per una formulazione leggermente diversa dello stesso concetto v. ad es. Trib. UE 9 aprile 2014 (Terza Sezione), caso «Dorato/collarini», cit., par. 44; 4 aprile 2014 (Prima Sezione), caso «Focus Extreme/Focus», cit., par. 31; 27 marzo 2014 (Quinta Sezione), caso «Aava Mobile/Java», cit., par. 31.

⁵⁰⁰ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 23, seguita, anche qui alla lette-

sta il fatto che, quando egli abbia di fronte un marchio denominativo, normalmente lo spezzerà negli elementi che gli suggeriscano un significato concreto o che richiamino parola a lui famigliari⁵⁰¹. Queste considerazioni vengono normalmente completate con il rilievo secondo cui “il consumatore solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria”⁵⁰²; il che tuttavia non preclude – come meglio si vedrà più oltre – che venga attribuito rilievo a un solo componente del marchio anteriore, a condizione che esso mantenga una posizione distintiva autonoma nel marchio successivo⁵⁰³.

Qualunque possa essere lo statuto che questi segmenti motivazionali posseggono nell’*iter* che conduce alla decisione finale, essi suggeriscono qualche considerazione. Mentre il primo gruppo di enunciazioni, pur di regola precedendo topograficamente il confronto fra i segni, concettualmente si colloca sul piano della valutazione del rischio di confusione, le affermazioni trascritte da ultimo, in cui si concreta quel che si è descritto come il secondo innesto, si riferiscono non al piano degli effetti ma dei fattori chiamati a determinare quegli effetti ed, in particolare, al piano dell’apprezzamento della somiglianza fra i marchi. In questo modo il metodo dell’impressione complessiva costituisce un *prius* logico rispetto all’applicazione del criterio di valutazione globale del rischio di confusione⁵⁰⁴ e trapassa senza soluzione di continuità in quest’ultimo. Insomma: il confronto dei marchi costituisce uno dei fattori da cui dipende la presenza di un rischio di confusione; ma quel confronto va condotto con un metodo (dell’“impressione d’insieme”) che deve essere coerente con il carattere globale dell’accertamento del rischio di confusione. Quindi, il tipo di conseguenza che si vuol accertare con il confronto non resta irrilevante già con riguardo al metodo del confronto medesimo. Quanto poi

ra, da Corte UE 1 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Holzmichel/Michel e Michel Power», cit., par. 27; 18 settembre 2014 (Settima Sezione), casi «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», cit., par. 41; 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», cit., par. 35. La stessa affermazione si trova nelle sentenze relative al r.m.c. (ad es. Trib. UE 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), caso «The Hut/La Hutte», cit., par. 30; Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 45; 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 33), allora naturalmente senza riferimento alla norma della direttiva.

⁵⁰¹ Trib. UE 16 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «Femivia/Femibion», cit., par. 34.

⁵⁰² Questo segmento motivazionale, non ancor presente nell’anteriore sentenza «Sabel», compare per la prima volta con la sentenza della Corte del 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 26 e viene poi ripreso costantemente dalla giurisprudenza successiva: v. Trib. UE 7 ottobre 2014 (Prima Sezione), caso «T/T», cit., par. 86; Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, caso «Giorgio Beverly Hills II», cit., par. 18; 12 novembre 2008, caso «Limoncello di Capri», cit., par. 24; 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 30; 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 22.

⁵⁰³ Attraverso l’evoluzione della nozione di “marchio complesso” sulla quale § 47.3. Sul punto v. l’ampia ricostruzione offerta dalle Conclusioni del 23 gennaio 2014 dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi nel procedimento deciso da Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», cit., parr. 30 ss.

⁵⁰⁴ Sul punto, con molta chiarezza, Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», cit., parr. 34 e 35.

all'alternativa fra il polo unificante e quello pluralista, non si saprebbe dire se, passando dal piano del rischio di confusione a quello del confronto dei segni, sia l'uno o l'altro ad assumere maggior peso.

Notevole è piuttosto che, come si avrà occasione di vedere analiticamente più oltre, opera qui una distinzione fra rispetto del principio della valutazione globale del rischio di confusione, che profilerebbe una questione di diritto e sarebbe quindi assoggettato al sindacato della Corte, e osservanza del metodo dell'impressione complessiva che, attenendo al confronto dei marchi, comporterebbe solo valutazioni di fatto e sarebbe quindi sottratto al sindacato della Corte medesima⁵⁰⁵.

Probabilmente, non varrebbe la pena di addentrarsi in un'analisi così minuziosa degli enunciati generali qui considerati, tanto più quando si possa alla fine anche dubitare che formulazioni così vaghe lascino in definitiva il tempo che trovano; se non fosse che, a ben vedere, vi sono almeno tre buone ragioni che suggeriscono di dare adeguato peso alla questione.

La prima ragione sta nell'apprezzamento positivo con cui vanno accolti gli ora segnalati profili di circolarità della valutazione. In effetti, in un giudizio di interferenza dei segni è assai difficile – e anzi probabilmente impossibile – mantenere netta una differenziazione fra gli antecedenti e le conseguenze, fra i presupposti e gli esiti: il doppio confronto fra segni e beni appresta fattori che necessariamente interagiscono con il rischio di confusione, tant'è che – come si metterà in luce a tempo debito – la nozione di somiglianza ai fini del secondo conflitto, laddove si tratta di stabilire se i segni siano *confusingly similar*, non coincide in tutto e per tutto con la valutazione di somiglianza rilevante nel terzo conflitto, dove invece si tratta di stabilire se essa valga a istituire un nesso fra i segni in questione⁵⁰⁶.

Considerazioni non dissimili valgono anche sul piano della somiglianza dei beni; dove, occorre peraltro considerare, non possono operare il secondo e il terzo innesto, che sono specificamente riferiti all'impressione complessiva prodotta dai segni confliggenti e al confronto fra marchi complessi. Tuttavia, anche con riguardo alla valutazione della somiglianza fra i beni vi sono ragioni di peso, come si vedrà, per privilegiare, fra i diversi parametri cui si può far ricorso nell'apprezzamento, quelli che mettono capo a fattori che tengano conto del rischio che il pubblico di riferimento finisca per attribuire al titolare del marchio anteriore prodotti e servizi che invece provengano da altro soggetto⁵⁰⁷.

Da questo punto di vista, si potrebbe dire che le differenze fra il sistema statunitense e quello comunitario sono nella pratica meno nette di quello che si potrebbe pensare fermandosi alla teoria: anche se il diritto comunitario sembra istituire un diaframma netto fra antecedenti e conseguenze, dal punto di vista delle enunciazioni, nella realtà dell'applicazione giurisprudenziale esso si avvicina al mo-

⁵⁰⁵ §§ 18.2 e 46.1.

⁵⁰⁶ V. § 65.

⁵⁰⁷ V. § 52-53.

dello statunitense, che si affida a un'analisi francamente multifattoriale senza pretendere di distinguere fra fattori-causa e fattori-conseguenza.

La seconda ragione di attenzione sta, però, nell'elevatissimo margine di ambiguità che è sotteso a formulazioni come quelle che si sono brevemente delineate nel ricostruire il diritto comunitario e nei vastissimi "spazi di manovra" che esse aprono al giudice. Si è detto che le formule accolte dai giudici comunitari istituiscono una tensione fra il polo dell'unitarietà e quello del pluralismo nella valutazione. Orbene, va segnalato che al prevalere dell'un polo sull'altro possono corrispondere esiti diametralmente opposti nell'esito del giudizio di novità. Se prevale il registro unitario (o "sintetico") e se esso è applicato al marchio successivo⁵⁰⁸, può essere possibile basarsi su di esso per concludere che quando l'elemento dominante di questo è diverso da quello del marchio anteriore, allora i due marchi non sono simili, quand'anche i due segni sotto altro profilo presentino punti di contatto non irrilevanti⁵⁰⁹. Se a prevalere è invece il profilo pluralista (o "analitico"), la stessa fattispecie concreta può essere valutata in modo opposto: anche se il marchio successivo presenti un elemento dominante che non è presente nel marchio anteriore, esso potrebbe contenere tuttavia un altro elemento coincidente con un elemento del marchio anteriore dotato di una posizione distintiva autonoma e questa parziale identità potrebbe essere ritenuta sufficiente a fondare, sul piano degli antecedenti, una somiglianza fra i marchi e, sul piano delle conseguenze, un rischio di confusione⁵¹⁰. Non deve sfuggire che, nelle situazioni come quelle or ora considerate, l'approccio pluralista, che da ultimo sembra star prendendo il sopravvento, è riferito all'elemento comune fra i due marchi: anche se l'elemento denominativo 'Life' o 'Limonchelo' non siano dominanti nel marchio successivo, si ha interferenza perché quell'elemento comune, pur non dominante

⁵⁰⁸ Sulla compresenza di momenti sintetici e analitici nel confronto fra marchi v. § 45.2.

⁵⁰⁹ Così a Trib. primo grado CE 15 giugno 2005, caso «Limonchelo I», cit., par. 48 ss. e a Trib. primo grado CE 12 luglio 2006, caso «Marcorossi», cit., par. 46 ss. è stato sufficiente ritenere che l'elemento dominante del marchio successivo fosse costituito dalla raffigurazione di un piatto ornato di limoni e non dall'elemento denominativo "limoncello", presente anche nel marchio anteriore e, rispettivamente, che il cognome "Rossi", presente anche nel marchio anteriore, non fosse dominante nel marchio successivo MarcoRossi, per escludere l'operatività dell'impedimento relativo.

⁵¹⁰ Così nella sentenza della Corte di Giustizia 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit., par. 27 ss., il marchio anteriore era costituito dalla sola parola "Life", in relazione a prodotti dell'elettronica per l'intrattenimento; quello successivo era composto dai due elementi "Thomson Life", il primo dei quali costituisce la denominazione del registrante e il suo marchio generale. La presenza nel marchio successivo della componente autonoma, anche se non dominante, "Life", è stata ritenuta sufficiente a ipotizzare un'interferenza fra i due marchi, sulla base del principio secondo cui nei marchi complessi la rilevanza di ogni componente autonoma deve essere riconosciuta qualora tale componente "conservi una posizione distintiva autonoma nel segno composto, pure senza costituire l'elemento dominante". La stessa Corte ha poi applicato questi principi per annullare la decisione del Trib. primo grado CE 15 giugno 2005, caso «Limonchelo I», cit., sulla base del rilievo che il Tribunale aveva ommesso di attribuire il giusto peso, nella valutazione globale del rischio di confusione, all'elemento comune fra i due marchi, "limoncello", ad onta della circostanza che questo, pur non essendo dominante, avesse una posizione distintiva autonoma e non trascurabile: Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 41 ss. In argomento v. *infra*, § 47.4.

nel marchio anteriore, è ivi dotato di carattere distintivo autonomo. Va però avvertito che la prospettiva può anche essere rovesciata, applicando l'approccio pluralista non all'elemento comune ma all'elemento differenziatore presente nel marchio successivo; e questa eventualità è tutt'altro che inconsueta ad es., nel confronto fra il marchio 'Torres' e il successivo marchio 'Torre de Benitez', l'elemento 'de Benitez' è considerato dotato di carattere distintivo autonomo e quindi la sua presenza è ritenuta sufficiente per escludere l'interferenza⁵¹¹.

Cosicché all'interprete non resta che rilevare, forse con un qualche sconforto, che alla tranquillante costanza delle formule impiegate, che si inseguono con prevedibile ripetizione da una motivazione all'altra ormai da alcuni lustri, corrispondono percorsi *a priori* suscettibili di essere piegati a risultati divergenti, visto che per produrre esiti opposti è sufficiente che vari non la formula ma la sua pratica applicazione a un caso di specie, data l'ampiezza degli spazi di manovra lasciati aperti dai principi enunciati⁵¹².

Come si accennava, vi è poi una terza ragione che suggerisce di approfondire il tema. Questa ragione sta nella circostanza che gli esiti divergenti resi possibili dall'ambiguità ora analizzata possono disporsi in maniera non casuale. L'ambiguità può essere sfruttata in entrambe le direzioni; e una rilevazione degli esiti che si sono fin qui accumulati sembra stare a indicare che il Tribunale tende a cogliere gli spazi di manovra disponibili piuttosto per dare luce verde alle richieste di registrazione di marchi successivi che per opporsi a esse o a far valere l'invalidità delle registrazioni già effettuate; mentre la Corte UE sembra preferire operare nella direzione opposta⁵¹³.

È forse anche possibile scorgere le ragioni giuspolitiche dei due atteggiamenti. Finché si rimanga sul piano del solo giudizio di novità, come ora avviene, può essere una preoccupazione operativa a prendere il sopravvento nelle scelte interpretative del Tribunale. Nell'ambito di un giudizio di novità condotto in fase di regi-

⁵¹¹ Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., che al par. 83, si riferisce alla locuzione 'de Benitez' come 'adición distintiva', dopo aver sottolineato al par. 56 che non si tratta di elemento trascurabile. L'esclusione del rischio di confusione era stata anche preparata al par. 49, dove era stato enunciato il principio che, quando due marchi posseggano un elemento in comune, perché essi possano considerarsi simili è necessario ma non sufficiente che l'elemento in questione sia dominante.

⁵¹² Da questo punto di vista, la circostanza che la formula adottata possa alternativamente aprire la strada agli approcci che poco sopra si sono descritti come "unitario" o "pluralista" non sta a segnalare una teoria esplicativa della prassi applicativa dei giudici comunitari, giacché gli esiti cui questa perviene non sono preventivabili a partire dalla scelta fra l'uno o l'altro approccio; ma caso mai una "meta-teoria" esplicativa, che dà conto come un quadro di riferimento concettuale che si presta all'indeterminatezza degli esiti a seconda che la valutazione postulata dal primo innesto cada sul marchio anteriore, su quello successivo o sull'elemento comune, possa essere "pilotato" a partire – non delle premesse di ordine generale accolte – ma dalle ragioni giuspolitiche su cui ci si soffermerà qui di seguito nel testo.

⁵¹³ Anche se non mancano casi nei quali la Corte di Giustizia sembra voler abbracciare le proposte più 'aperturiste' del Tribunale di primo grado: v. ad es. Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit. In argomento v. *infra*, § 47.4.

strazione, può avvertirsi più acutamente il timore⁵¹⁴ che un eccesso di severità possa finire per precludere la registrazione dei marchi successivi anche quando il conflitto fra i segni, sul piano pratico delle concrete realtà economiche, risulti tutto sommato poco plausibile e forse anche artificioso. Dopo tutto, la registrazione di un marchio comunitario vale per ventotto Stati membri; e può anche ben avvenire che marchi che potrebbero presentare qualche profilo teorico di interferenza nella realtà dei mercati non abbiano mai neppure l'occasione di incontrarsi davvero.

In questo contesto apparrebbe che, nei casi dubbi, il Tribunale si mostri incline a dar luce verde⁵¹⁵; e che invece la Corte, che nei primi decenni è stata chiamata a decidere più in materia di contraffazione che di novità e quindi in contesti in cui l'incontro – e lo scontro – sul mercato già si sono materializzati, avverta maggiormente la preoccupazione di fornire soluzioni troppo aperturiste e liberali, visto che questo tipo di esito rischia di mettere a repentaglio la coerenza delle soluzioni accolte nei due settori, in larga misura paralleli⁵¹⁶, della contraffazione e del giudizio di novità. Si tornerà su quest'ipotesi a tempo debito, per verificarne l'attendibilità⁵¹⁷.

44.3. *Il terzo "innesto": la nozione di marchi complessi.* Si è detto che il terzo innesto operato dalla giurisprudenza comunitaria consiste nell'accoglimento dello strumento di confronto fra marchi offerto dalla nozione di marchi complessi. Secondo la giurisprudenza comunitaria, la valutazione della somiglianza tra due marchi "non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente" di un marchio composto da più elementi, ad es. sia verbali sia denominativi, definito dai giudici comunitari come 'complesso', "e a paragonarla con un altro marchio". "Occorre invece operare il confronto esaminando ciascun marchio nel suo complesso, anche se ciò non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti"⁵¹⁸. Lo strumento di analisi così introdotto viene impie-

⁵¹⁴ Su cui si è soffermato con la consueta finezza l'Avvocato generale Jacobs al par. 35 delle sue Conclusioni del 27 gennaio 2000 nel caso deciso da Corte di Giustizia 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit.

⁵¹⁵ Soprattutto se il registrante abbia fra la data del deposito e quella della decisione di opposizione compiuto il gesto di buona volontà di limitare le classi di registrazione: in argomento v. già in precedenza § 17.5 e *infra*, § 53.1.

⁵¹⁶ Sulle divergenze di disciplina fra i due settori v. però *supra*, § 39.

⁵¹⁷ Ma cfr. già Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 30: "non può rientrare fra questi fattori pertinenti" – ai fini del giudizio globale relativo al rischio di confusione in sede di contraffazione, par. 29 – "la circostanza che esiste, per gli operatori economici, una necessità di disponibilità del segno" (la c.d. *Freihaltebedürfnis*, sulla quale anche per richiami v. *supra*, §§ 22 B) e 23.2). Come di consueto, l'Avvocato generale Jacobs (nelle sue Conclusioni del 27 gennaio 2000, caso «Marca Mode-Adidas», par. 35) ha mostrato una particolare sensibilità al dato sistematico, ben illustrando come opzioni interpretative sbilanciate in senso protezionista sul piano della contraffazione si sarebbero riverberate avversamente sul piano del giudizio di novità.

⁵¹⁸ Corte di Giustizia del 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 41-42; 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 33; Trib. primo grado CE 11 febbraio 2009, caso «LifeScience»,

gato per graduare la somiglianza a seconda che gli elementi comuni o diversi posseggano o meno carattere dominante o mantengano comunque un “carattere distintivo autonomo”.

Anche se la nozione di marchi complessi verrà più compiutamente esplorata nel successivo § 47, essa va già menzionata a questo punto della trattazione, per sottolineare come anche la nozione di marchi complessi costituisca un innesto operato dai giudici comunitari rispetto alla sequenza delineata dalle norme. Infatti, la giurisprudenza comunitaria impiega la nozione di marchio complesso per compiere un’analisi preliminare, che si colloca prima del confronto fra i marchi ed, anche se si tratta di uno strumento che concerne il piano degli antecedenti della valutazione del rischio di confusione e che come tale costituisce un prolungamento ideale dell’applicazione del metodo dell’impressione complessiva, esso è chiamato, soprattutto per effetto degli interventi della Corte di Giustizia, a incorporare in sé apprezzamenti relativi al carattere dominante o distintivo autonomo dei diversi elementi di cui si compongono i due marchi oggetto del confronto che sono desunti dal principio della valutazione globale e che quindi sono tratti dal piano, logicamente successivo, della valutazione del rischio di confusione.

45. D) *Il doppio confronto*

45.1. *Il principio dell’interdipendenza fra il confronto dei marchi e quello dei beni*⁵¹⁹. Per valutare dunque se si abbia rischio di confusione, è necessario procedere a due distinti raffronti: l’uno fra segni, il marchio anteriore e il marchio successivo della cui registrazione si tratta; l’altro, fra i settori in cui vengono impiegati i due segni. Ciascuno dei due raffronti possiede un distinto rilievo e quindi va considerato separatamente: la norma richiede infatti che l’effetto – il «rischio di confusione» – sia prodotto dal ricorrere congiunto di entrambi i fattori che possono provocarlo.

Ma non si può dimenticare che nella realtà dei processi cognitivi i due raffronti non sono mai condotti del tutto indipendentemente l’uno dall’altro⁵²⁰. Si pensi al meccanismo psicologico che presiede al riconoscimento delle fattezze di un conoscente. Sullo sfondo di un contesto nel quale siamo abituati a incontrare una persona nota, ci potrà sembrare tutto subito di riconoscerne il volto anche se ci imbattiamo in persona che gli assomigli solo parzialmente. Ma anche se la rassomiglianza dell’estraneo con il nostro conoscente fosse molto maggiore, potremmo non farvi neppure caso se lo incontrassimo in un contesto del tutto diverso da quello in cui siamo soliti collocare mentalmente il volto a noi noto (succede anzi

cit., par. 31; 12 novembre 2008, caso «Limoncello di Capri», cit., par. 34; 27 settembre 2006, caso «Emergia», par. 71.

⁵¹⁹ In argomento v. G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 134; R. MONTAGNON, “*Strong*” *Marks Make More Goods Similar*, in *EIPR* 1998, 401 ss.

⁵²⁰ In argomento *amplius* C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 106 s.

non di rado di non riuscire a collocare una persona pur nota, perché la si incontra in un luogo inconsueto). Lo stesso vale per i segni: possiamo ingannarci più facilmente se troviamo segni anche solo parzialmente simili sullo stesso tipo di beni di quanto non avvenga quando ci imbattiamo in segni ben più vicini tra di loro ma in campi del tutto disomogenei.

Di questo meccanismo la legge tiene adeguatamente in sede di valutazione (“globale”) del rischio di confusione e, quindi, sul piano degli effetti⁵²¹. Essa accoglie infatti il principio di interdipendenza fra i risultati dei due confronti, fra segni e beni rispettivamente: un elevato grado di somiglianza fra i beni – e a maggior ragione la loro identità – può compensare un tenue grado di somiglianza fra i marchi, e viceversa⁵²²: anche l’identità dei beni può essere neutralizzata da un elevato grado di diversità fra i segni⁵²³. Non per ciò i due raffronti richiesti dalla legge possono essere accorpati ai fini dell’accertamento degli antecedenti: essi vanno tenuti distinti da un punto di vista logico, salvo poi mettere in relazione tra di loro i risultati conseguiti sui due piani.

Non vi è quindi contraddizione fra il principio di interdipendenza fra i risultati dei due confronti e il requisito di cumulatività, su cui ci si è soffermati in precedenza⁵²⁴. Infatti, perché possa operare una compensazione fra un livello di somiglianza elevato su di un piano e un livello di somiglianza tenue sull’altro, occorre comunque che un tasso minimo di somiglianza venga positivamente riscontrato anche a quest’ultimo livello. In altri termini: se manca qualsiasi somiglianza ad es. tra i segni, il requisito corrispondente non potrà ritenersi soddisfatto qualunque sia il grado di somiglianza fra i beni; e lo stesso risultato dovrà essere tenuto fer-

⁵²¹ In argomento v. già §§ 41.1 e 44 *amplius* §§ 54-60.

⁵²² In questo senso v. la giurisprudenza comunitaria affermatasi a partire da Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 17 s. Nello stesso senso fra le molte Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., par. 45; Trib. UE 18 novembre 2014 (Terza Sezione), caso «Electrolinera/Electrolinera», cit., par. 75; 1 luglio 2014 (Prima Sezione), caso «Ziecon/Cercon», cit., par. 73; 4 aprile 2014 (Prima Sezione), caso «Focus Extreme/Focus», cit., par. 46; 16 ottobre 2013 (Prima Sezione), caso «Zoo Sport/Zoot Sports», cit., par. 92; 22 maggio 2012 (Terza Sezione), caso «Suisse Premium/Premium», cit., par. 52; 22 settembre 2011 (Settima Sezione), caso «A con le corna/A», cit., par. 33; 14 luglio 2011 (Settima Sezione), caso «zufal/zurcal», cit., par. 43; 22 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «CA/KA», cit., par. 84; 25 giugno 2010, caso «Metromeet/Metro e meeting metro», cit., par. 26; 9 giugno 2010, caso «Riojavina/Rioja», cit., par. 54; Trib. primo grado CE 29 ottobre 2009, caso «Agile/Aygyll’s», cit., par. 44; 20 ottobre 2009, caso «4 OUT Living/Living», cit., par. 16 e 32; 15 settembre 2009, caso «Centrixx/sensixx», cit., par. 55; 10 dicembre 2008, caso «Tomorrow Focus», cit., par. 37; 12 novembre 2008, caso «Limoncello di Capri», cit., par. 23; 3 luglio 2003, caso «Budmen», cit., par. 39; 9 aprile 2003, caso «Nu-Tride/Tufftride», cit., par. 43 ss.; 15 gennaio 2003, caso «Mystery», cit., par. 31; 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 37; 23 ottobre 2002, caso «ELS», cit., par. 44-45 e 77. Trib. UE 15 dicembre 2009, caso «TriBion/TriBion Harmonis», cit., par. 59, ha precisato che una decisione che applichi il principio dell’interdipendenza pur senza menzionarlo espressamente non è per questo viziata. Nella giurisprudenza nazionale v. Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, caso «Valentino», cit. e 9 febbraio 2000, n. 1424, caso «Miogatto e Miocane/Mio», cit.

⁵²³ Trib. UE 7 dicembre 2012 (Ottava Sezione), caso «Quadratum/Loacker Quadratini», cit., par. 53.

⁵²⁴ In senso conforme L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 863.

mo anche in caso di perfetta identità fra i beni⁵²⁵. E lo stesso vale nell'ipotesi simmetrica.

L'approccio incontra comunque una difficoltà non da poco: la distinzione fra le ipotesi nelle quali non esiste alcuna somiglianza fra i segni (o fra i beni) non sono facili da distinguere rispetto a quelle nelle quali la somiglianza sia solo tenue, ridotta o debole, ma non inesistente. E tuttavia si tratta di una distinzione essenziale, perché nel primo caso è da escludersi *a priori* la possibilità di un rischio di confusione, mentre nel secondo si apre la strada a una ponderazione fra i risultati conseguiti sui due piani (del confronto fra segni e fra beni), che può condurre all'esito opposto. Ciò che spiega come anche l'interprete più smaliziato, che pur abbia presenti tutti i precedenti che governano la materia, possa trovarsi in difficoltà a prevedere l'esito probabile di una controversia fin quando non legge i paragrafi finali di una data decisione.

Può un debole grado di somiglianza dei beni essere compensato dalla somiglianza dei marchi confliggenti, quando a essa si aggiunga il carattere distintivo elevato di cui goda il marchio anteriore? La giurisprudenza comunitaria ha fornito risposta affermativa a questo quesito⁵²⁶, sviluppando uno spunto che già era presente nelle sentenze più antiche⁵²⁷. La soluzione ha implicazioni su cui varrà la pena di soffermarsi al momento opportuno⁵²⁸. Non pare peraltro che da essa si possa trarre il corollario secondo cui i fattori da cui dipende il rischio di confusione sarebbero tre e non i due cui solitamente si fa riferimento⁵²⁹. E ciò per una ragione molto semplice: infatti, mentre identità o somiglianza fra marchi e beni sono indispensabili, nel senso che non possono mancare in un accertamento del rischio di confusione, lo stesso non vale per il carattere distintivo, che può – come meglio si vedrà – essere anche assai modesto senza che ciò impedisca il ricorrere di un rischio di confusione⁵³⁰.

45.2. *Momenti sintetici e momenti analitici del confronto fra marchi.* E fuor di discussione che il confronto fra i segni vada condotto dal giudice collocandosi nella posizione in cui si trovano i soggetti interessati all'acquisto del bene contraddistinto dal marchio successivo. La nostra giurisprudenza nazionale ricorda che al momento della scelta, gli utilizzatori hanno di fronte a sé non entrambi i segni, ma solo il secondo e possono quindi confrontarlo solo con il ricordo che in essi rimanga del marchio registrato⁵³¹; e correlativamente postula che il confronto

⁵²⁵ V. ad es. Trib. UE 29 settembre 2011 (Quinta Sezione), caso «Loopia/Loop e Loopy», cit., parr. 54-55.

⁵²⁶ V. ad es. Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., par. 58; per altri richiami §§ 53.3 e 58.

⁵²⁷ Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 17.

⁵²⁸ V. *infra*, § 53.3. Sulla diversa questione se il carattere distintivo elevato del marchio anteriore influisca sul piano del confronto fra i segni e i beni v. §§ 48.2 e 53.3.

⁵²⁹ Accolto dalla dottrina tedesca: v. R. KNAAK, *Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaftemarkenverordnung*, cit., 65 ss., 82.

⁵³⁰ V. *infra*, §§ 53.3 e 58.3.

⁵³¹ Per applicazioni del principio v. Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405, caso «Canali», cit. e App. Firenze 4 aprile 1996, Tenute Sella & Mosca s.p.a. c. Marchesi Antinori s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.*

avvenga in via sintetica e non analitica⁵³². Nella giurisprudenza comunitaria è accolta un'impostazione molto simile, come conseguenza diretta di quello che poc'anzi si è descritto come il secondo innesto: infatti, formulando il principio secondo cui il confronto dei marchi deve fondarsi sull'"impressione complessiva", i giudici comunitari non si stancano di ripetere che "il consumatore solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria"⁵³³.

Si dice comunemente che in tutte le operazioni comparative ora ricordate il momento sintetico del confronto assume un ruolo di primo piano. Il rilievo è esatto: ma non deve indurre a trascurare che il momento analitico svolge un ruolo altrettanto importante⁵³⁴. Anzi: passando dai principi generali alle applicazioni, si ha l'impres-

3479, caso «Galestro». Ma la regola era già stata accolta assai prima: v. Cass. 14 novembre 1928, Società Anonima Lingnen Werke c. Morisani, in *Giur. it.* 1929, I, I, 144 ss., caso «Odol/Nuovo Odol».

⁵³² Trib. Catania 14 novembre 2003 (ord.), Hauner Carlo Azienda Agricola s.r.l. c. Hauner & Hauner di Hauner Giona s.a.s. e Giona Hauner, in *Giur. ann. dir. ind.* 4596, caso «Hauner», ove richiami. Nello stesso senso v. Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249, Mast-Jägermeister AG c. Budapesti Likoripari Kft. Buliv e Zwack Unicum RT, in *Il dir. ind.* 2013 ss., caso «Jägermeister», che però ritiene il principio non applicabile ai marchi complessi (nell'accezione propria del diritto italiano, assai diversa, come si è osservato al § 47.2, dalla concettualizzazione comunitaria). Infatti, secondo quella pronuncia, il marchio complesso è "segno risultante da una composizione di più elementi la cui forza distintiva è ... affidata ad uno o più di tali elementi costituenti il c.d. cuore, protetto per la sua originalità, per cui l'esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno degli elementi dotati di capacità caratterizzante". Contraddittorie sotto questo profilo le sentenze resa da Trib. Milano 20 dicembre 2013, Italservices s.p.a. c. Brand s.r.l. e Arienta Riccardo, «disegno di muso di cane» e da Trib. Catania 24 luglio 2013, Italkali – Società Italiana Sali Alcalini s.p.a. c. Ionica s.r.l., caso «sale di Sicilia», entrambe in corso di pubblicazione su *Giur. ann. dir. ind.*

⁵³³ V. fra le molte la sentenza della Corte di Giustizia 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 26; Trib. UE 13 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Glänsa/Glanz», cit., par. 22 e Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Limoncello di Capri», cit., par. 24; 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 30. Nel settore dei modelli o disegni, invece, per valutare il carattere individuale del disegno si assume che l'utilizzatore informato possa di regola procedere a un confronto diretto fra i due disegni: Corte UE 20 ottobre 2011 (Seconda Sezione), PepsiCo Inc. c. UAMI e Gruppo Promer Mon Graphic, SA, in *Racc.* 2011, I, 679 ss., caso «supporto promozionale circolare», par. 55.

⁵³⁴ V. ad es. Trib. UE 20 settembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Meta/Metaform», cit., par. 42 e Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, causa T-400/06, Zero Industry S.r.l. c. UAMI e zero Germany GmbH & Co. KG, caso «zerorh+/zero», par. 64, secondo il quale, se è vero che normalmente il pubblico percepisce un marchio nel suo complesso e non procede a scomporlo nei suoi dettagli, è anche vero che, quando esso venga a contatto con un marchio la cui componente denominativa sia suscettibile di essere scomposta, lo potrà suddividere in elementi verbali che abbiano un significato particolare o che assomiglino a parole note (nella specie il marchio «zerorh+» potrebbe essere scomposto in «zero» e in «rh+»). Nello stesso senso Trib. UE 18 febbraio 2011 (Terza Sezione), caso «PPT/PPTV», cit., par. 51; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «Bebimil/Blemil», cit., par. 55; 14 febbraio 2008, caso «Galvalloy/Galvallia», cit., par. 62; e v. anche Trib. UE 20 ottobre 2011 (Sesta Sezione), caso «Cor/Cadenacor», cit., par. 49, secondo cui la propensione del pubblico alla scomposizione non sarebbe influenzata dalla circostanza che il significato dell'elemento sia collegato ai beni in questione, essendo sufficiente che il significato sia riconoscibile dal pubblico. E v. anche D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 30 ss., 75, che scorge anche nella sentenza della Corte di Giustizia 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit., parr. 30 ss. (di-

sione che le diverse tappe nelle quali si snoda il confronto fra i marchi lascino ampi spazi a valutazioni intermedie anche molto analitiche⁵³⁵. Esaminiamole; non senza avere però premesso una considerazione di carattere generale. Il rapporto fra il momento sintetico e quello analitico non può che essere dialettico: il significato comunicativo degli elementi singoli non può essere apprezzato, neppure in una prima fase, valutando i diversi componenti atomisticamente e prescindendo completamente da una visione di insieme del marchio. Infatti, anche nel considerare i diversi componenti del marchio separatamente, non si può completamente ignorare il ruolo che essi svolgono nel contesto complessivo. Altrimenti si rischia, come si suol dire, di vedere gli alberi e non la foresta. Questo è quanto pare succedere non di rado⁵³⁶.

Troppo spesso tutte le minuziose considerazioni relative al carattere dominante, distintivo o trascurabile degli elementi di cui si compone il marchio anteriore, ripetuta con il clavicembalo ben temperato dei livelli visivo, fonetico e concettuale in una fuga interminabile, finiscono, in questa prospettiva, per apparire un fuor d'opera. Salvo che non si voglia, come pure è possibile, intendere anche qui l'oscillazione ricorrente fra approccio unitario e approccio pluralista come un comodo strumento disponibile per mantenere spazi di manovra sufficienti a orientare l'esito finale del giudizio nella direzione desiderata⁵³⁷.

46. E) *Il confronto fra i marchi. Somiglianza visiva, fonetica e concettuale: i tre livelli del confronto*

In generale, due marchi sono ritenuti simili quando, dal punto di vista del pub-

scussa sotto questo profilo *infra*, al § 47.3), un punto di emersione della tendenza favorevole ad attribuire peso ai profili analitici della valutazione. È appena il caso di rilevare che la coppia momento sintetico-momento analitico è in larga misura sovrapponibile alla dicotomia tra approccio unitario e pluralista su cui ci si è soffermati al § 44.2.

⁵³⁵ Le quali, secondo quanto par di comprendere dalla lettura di Corte di Giustizia 3 settembre 2009, caso «La Española», cit., parr. 68-71, sono compatibili con il principio della valutazione complessiva se ed in quanto sfocino in una valutazione sintetica finale.

⁵³⁶ Si consideri il caso del marchio successivo «Horse Couture», dove è vero che l'elemento figurativo è costituito da un cavallo; e tuttavia, nell'esaminare questo componente, non è possibile ignorare completamente, come fanno i giudici comunitari, Trib. UE 20 ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso «Horse Couture/Horse», cit. due elementi ovvi: che nel contesto complessivo fornito dal segno nel suo complesso quel cavallo evoca le due C contrapposte che Coco Chanel ha reso celebri e che la raffigurazione che ne risulta non è quella di un cavallo in carne e ossa, ma di un cavalluccio a dondolo.

Lo stesso vale per il confronto fra il successivo marchio figurativo «P» e quello misto anteriore «P Polypipe», Trib. UE 20 ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso «P/P Polypipe», cit., per tubazioni, dove la vicinanza grafica accentuatissima fra le due lettere dell'alfabeto avrebbe dovuto orientare verso una domanda ovvia: il pubblico interessato percepisce il marchio più breve come forma abbreviata di rappresentazione di quello più lungo?

⁵³⁷ Sulla predisposizione degli strumenti foggiate dalla giurisprudenza comunitaria a piegare le enunciazioni teoriche preliminari all'esito desiderato v. più diffusamente § 44.2.

blico di riferimento, esiste tra di loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti⁵³⁸. Sulla nozione di identità ci si è già soffermati e quindi potrà essere sufficiente rinviare all'esposizione precedente⁵³⁹. Le modalità concrete di applicazione dei marchi ai prodotti sono prive di rilevanza ai fini del confronto, posto che la valutazione si effettua esclusivamente sulla base dei segni quali registrati o richiesti⁵⁴⁰.

Il grado di somiglianza di due marchi può essere colto da tre punti di vista: visivo, fonetico e concettuale. Il diritto comunitario si allinea dunque all'esperienza del diritto tedesco e anglosassone⁵⁴¹ nell'individuare i diversi livelli a cui va condotto il raffronto fra i marchi in conflitto⁵⁴². Sulla base delle corrispondenti rilevazioni, è possibile ponderare le risultanze conseguite a ciascuno dei livelli considerati, anche tenendo conto della tipologia dei beni in questione e delle circostanze della loro commercializzazione⁵⁴³. Non tutte le categorie di marchi consentono un raffronto a tutti e tre i livelli⁵⁴⁴. Per definizione i marchi tridimensionali sono suscettibili solo di un confronto visivo e, talora, concettuale⁵⁴⁵. Anche per i mar-

⁵³⁸ Trib. UE 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), caso «The Hut/La Hutte», cit., par. 31; 4 febbraio 2014 (Seconda Sezione), caso «Magnext/Magnet4», cit., par. 21; 20 ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso «Horse Couture/Horse», cit., par. 22; 14 luglio 2011 (Settima Sezione), caso «Oftal Cusi/Ophthal», cit., par. 75; 13 settembre 2010, caso «Sorvir/NORVIR», cit., par. 29; 8 settembre 2010, caso «Porto Alegre/Vista Alegre», cit., par. 21; 11 maggio 2010, caso «star foods/Star Snacks», cit., par. 41; 17 dicembre 2009, caso «R.U.N./ran», cit., par. 47; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 54; 15 settembre 2009, caso «MANGO adorably», cit., par. 25; 11 giugno 2009, caso «Gallecs/Gallo, Gallo Azeite Novo, Gallo Azeite», cit., par. 37; 11 febbraio 2009, caso «LifeScience», cit., par. 28; 8 settembre 2008 (ord.), caso «Epican/Epigran», cit., par. 42; 12 settembre 2007, caso «La Española», cit., par. 98; 7 settembre 2006, caso «Aere Limpio», cit., par. 91; 12 luglio 2006, caso «Marcorossi», cit., par. 39; 25 novembre 2003, caso «Kiap Mou», cit., par. 38; 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 30 (cui risale la formulazione).

⁵³⁹ V. *supra*, § 41 ove anche una motivazione dell'assunto secondo il quale la nozione di identità non sarebbe diversa nel primo e nel secondo conflitto.

⁵⁴⁰ Trib. UE 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), caso «Servo Suo/Servus», cit., par. 37; 9 giugno 2010, caso «Riojavina/Rioja», cit., par. 50. Per altri richiami v. § 39.

⁵⁴¹ Sulla rilevanza della “similarity in the sound, sight and meaning” nella valutazione del rischio di confusione v. Ch.R. MCMANIS, *Intellectual Property and Unfair Competition*, cit., 173; B. BEEBE, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, cit., 1625.

⁵⁴² In sede di opposizione e di azione di nullità sia il marchio anteriore sia quello successivo vanno presi in considerazione come risultano dalla registrazione e non dalle (eventualmente divergenti) modalità di uso: in questo senso v. rispettivamente Trib. primo grado CE 12 gennaio 2006, caso «Quantum», cit., par. 66 e 11 novembre 2009, caso «Green by missako/MI SA KO», cit., parr. 46-47; *amplius*, § 39 e, per l'eccezione costituita dal fenomeno delle c.d. famiglie di marchi o marchi di serie, §§ 39 e 57.3.

⁵⁴³ Così, quasi alla lettera, Corte di Giustizia del 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 27, seguita dalla giurisprudenza in materia di novità: da ultimo Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., parr. 35 e 36; Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, caso «Giorgio Beverly Hills II», cit., par. 19; per altri richiami § 46.4.

⁵⁴⁴ Sul punto v. G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 136.

⁵⁴⁵ Limita il confronto al profilo visivo Trib. UE 4 marzo 2010, caso «forma di bottiglia con collo elicoidale», cit., parr. 23 ss.

chi solamente figurativi è da escludersi un confronto fonetico⁵⁴⁶. È per i marchi denominativi e figurativi con componente denominativa, che la giurisprudenza comunitaria qualifica come complessi, che il confronto è, almeno in linea di principio, possibile a tutti e tre i livelli. Non necessariamente, però, la componente denominativa di un marchio figurativo è destinata a essere pronunciata dal pubblico interessato; ad es. nel caso di un marchio costituito da una sola lettera, magari caratterizzata da un grafismo molto particolare, si prescinde dal confronto fonetico con un marchio anteriore denominativo costituito da quella sola lettera⁵⁴⁷.

La giurisprudenza recente della Corte ha introdotto nel confronto fra i marchi un ulteriore elemento di complessità. Essa estende alla valutazione del confronto fra segni un onere di motivazione attestato nel settore dell'apprezzamento degli impedimenti assoluti attinenti alla capacità distintiva: la motivazione sul ricorrere o meno della somiglianza fra i segni deve essere condotta con riferimento a ciascuno dei prodotti o servizi per i quali la registrazione del marchio sia richiesta⁵⁴⁸, salvo il caso in cui i beni in questione presentino un nesso tanto diretto e concreto da formare una categoria o un gruppo di beni di sufficiente omogeneità⁵⁴⁹.

46.1. *Il confronto visivo*. Il confronto visivo fra i marchi assume particolare rilievo nel caso in cui i segni oggetto di esame contraddistinguano beni che vengano scelti dagli acquirenti sulla base di un'ispezione visiva dei prodotti, come avviene quando i beni recanti i marchi siano esposti su banconi e scaffali e il pubblico li prelevi senza necessità di richiedere a voce il prodotto al personale dell'impresa venditrice⁵⁵⁰. Nulla impedisce che la comparazione visiva possa aver a oggetto due marchi denominativi; e allora essa avrà solo per oggetto il contenuto concreto dei termini, ovvero il numero e l'ordine o sequenza delle lettere che li compongono⁵⁵¹. Assai sovente, però, vengono in considerazione anche elementi figurativi, o perché un marchio denominativo debba essere raffrontato a un mar-

⁵⁴⁶ In questo senso Trib. UE 17 maggio 2013 (Settima Sezione), caso «intrecci», cit., par. 49; 15 marzo 2012 (Quinta Sezione), caso «onda nera/onda bianca», cit., par. 50; 7 febbraio 2012 (Settima Sezione), caso «rappresentazione di elefante/elefanten», cit., par. 42, secondo cui «un confronto fonetico non è pertinente nell'ambito dell'esame della somiglianza di un marchio figurativo privo di elementi denominativi con un altro marchio» e Trib. UE 25 marzo 2010, casi «Golden Eagle», cit., par. 67. Ma v. Trib. primo grado CE 2 luglio 2009, caso «Ibiza Republic», cit., par. 43.

⁵⁴⁷ Trib. UE 22 settembre 2011 (Settima Sezione), caso «A con le corna/A», cit., par. 32.

⁵⁴⁸ Corte UE 17 ottobre 2013 (Settima Sezione), caso «Zebexir/Zebinix», cit., par. 25 che richiama a questo riguardo una pronuncia tratta dalla materia della valutazione degli impedimenti assoluti, Corte di Giustizia 15 febbraio 2007, causa C-239/05, BVBA Management, Training and Consultancy e Benelux-Merkenbureau, in *Racc.* 2007, I, 1455 ss., caso «The Kitchen Company», par. 31 ss.; sul tema v. *supra*, § 25.1.

⁵⁴⁹ Corte UE 17 ottobre 2013 (Settima Sezione), caso «Zebexir/Zebinix», cit., par. 27.

⁵⁵⁰ V. le considerazioni svolte al riguardo da Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «La Española», cit., par. 109, confermate sul punto da Corte di Giustizia 3 settembre 2009, caso «La Española», cit., par. 74-76. Nello stesso senso Trib. UE 24 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «B/B», cit., par. 47; per altri richiami § 46.4.

⁵⁵¹ Trib. UE 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), caso «Servo Suo/Servus», cit., par. 41.

chio complesso⁵⁵² o perché il raffronto concerna due marchi entrambi complessi⁵⁵³. Anche in quest'ultimi casi è peraltro possibile, e anzi necessario, che il confronto visivo si estenda al contenuto concreto dei termini: come è stato ricordato⁵⁵⁴, l'impressione visiva suscitata nel pubblico che acquisti olio in un negozio o in un supermercato, dal termine «La Española» è necessariamente molto differente da quella generata alla vista del termine «Carbonell», qualunque sia poi il tasso di somiglianza della componente figurativa – o, come noi anche diciamo, emblematica – dell'un marchio o dell'altro o di entrambi. Non basta: le componenti denominative (o 'verbali') di un marchio figurativo devono essere confrontate visivamente non solo dal punto di vista, ora considerato, del loro contenuto o sequenza di lettere⁵⁵⁵ e della loro struttura⁵⁵⁶, ma anche dal punto di vista del grafismo che le caratterizza⁵⁵⁷, sia ancora – e più importantemente – della loro collocazione o posizione relativa nell'insieme dei due segni⁵⁵⁸.

⁵⁵² Nulla impedisce il confronto fra un marchio denominativo anteriore e un marchio successivo complesso anche sotto il profilo visivo, in quanto entrambi sono oggetto di una rappresentazione grafica che produce un'impressione visiva: in questo senso Trib. UE 21 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «Gold Meister/Meister», cit., par. 26 e Trib. primo grado CE 4 maggio 2005, caso «Star TV», cit., par. 43. Più discutibile l'impostazione, non inconsueta [v. ad es. Trib. UE 17 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Kico/Hika», cit., par. 25], secondo la quale il confronto fra due marchi entrambi figurativi viene condotto come se essi fossero denominativi, sulla base del rilievo – talora semplicistico – che gli elementi figurativi sarebbero percepiti come decorativi.

⁵⁵³ Si veda a quest'ultimo proposito ad es. il confronto visivo condotto da Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «La Española», cit., par. 100, che si sofferma su dieci elementi di somiglianza fra i due marchi. Sulle particolarità del confronto fra un marchio denominativo e un marchio figurativo, impostate da Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 51 e 4 maggio 2005, cit., par. 43, v. l'approfondito esame offerto da Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., par. 38 ss. (sul punto cfr. § 47.1).

⁵⁵⁴ Dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Mazák 3 febbraio 2009, causa C-498/07, *Aceites del Sur-Coosur* già *Aceites del Sur c. Koipe e UAMI*, caso «La Española», par. 43 s.

⁵⁵⁵ Secondo le Conclusioni dell'Avvocato generale Mazák del 3 febbraio 2009, caso «La Española», cit., par. 49 ss. un'omissione al riguardo costituirebbe violazione di diritto, sottoposta al riesame della Corte di Giustizia. Talora peraltro i giudici comunitari confrontano l'elemento denominativo dei due marchi simultaneamente dal punto di vista visivo e fonetico: v. ad es. Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 31 ss. e 26 giugno 2008, caso «Polar», cit., par. 37 ss.

⁵⁵⁶ A questo riguardo va segnalata la decisione di Trib. UE 13 marzo 2013 (Prima Sezione), caso «*farmasul/manasul*», cit., par. 50, che ha – giustamente – attribuito peso determinante alla somiglianza nella struttura dei due segni posti a confronto.

⁵⁵⁷ Trib. UE 24 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «B/B», cit., par. 28; in Trib. UE 12 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «*Top Craft/Krafft*», cit., par. 50 si è ritenuto che il ricorso al carattere gotico del marchio accentui la sua differenza visiva rispetto a un marchio anteriore con altri profili di somiglianza ma scritto con un'altra, meno obsoleta grafia. Ma la particolarità del grafismo di uno dei due marchi non deve essere sopravvalutata: Trib. UE 25 giugno 2013 (Seconda Sezione), caso «*dialdi/aldi*», cit., par. 71 ss. Due lettere dell'alfabeto identiche possono non essere molto dissimili dal punto di vista visivo, anche se differiscano dal punto di vista grafico: Trib. UE 5 novembre 2013 (Seconda Sezione), caso «*X/X*», cit., par. 52 ss.

⁵⁵⁸ Ad es., un elemento denominativo del marchio anteriore che non sia quasi leggibile deve essere omesso dal confronto; e un elemento di dimensioni minori deve essere ritenuto di impor-

Si ritiene che in linea di principio le differenze di colore fra due raffigurazioni o fra due elementi denominativi e le differenze di caratteri e di grafismo fra questi ultimi non siano particolarmente significative e tanto meno decisive⁵⁵⁹. Tuttavia non mancano situazioni nelle quali invece un colore rosso particolarmente brillante – come anche la differenza fra i puntini sulla lettera “i” e il trattino sulla lettera “t”, accentuate graficamente e cromaticamente nel segno successivo – sono stati ritenuti elementi di differenziazione idonei a prevalere su punti di contatto tutt’altro che trascurabili (nella specie, il confronto era fra il segno successivo ‘Celia’ e quello anteriore ‘Celta’)⁵⁶⁰. Il grafismo di un marchio che può essere letto sia come CA sia come C4 può essere così particolare da escludere un rischio di confusione con la coppia di lettere KA⁵⁶¹. Per contro, è sufficiente che il marchio anteriore possa essere inteso da una parte del pubblico di riferimento come combinazione di lettere perché sia ravvisabile una somiglianza visiva con il segno successivo composto da quella stessa combinazione⁵⁶². Un acronimo può a seconda dei casi assumere una posizione centrale nel marchio oppure al contrario conferire rilievo alla formulazione estesa del marchio, come avverrebbe quando il

tanza trascurabile (Trib. UE 2 febbraio 2011, caso «Oyster/Oystra», cit., parr. 30 e 31; e v. anche par. 35).

⁵⁵⁹ Trib. primo grado CE 23 aprile 2008, caso «Celia/Celta», cit., par. 34. Sulla scarsa significatività della circostanza che una stessa parola sia scritta in caratteri nell’un caso maiuscoli, nell’altro minuscoli v. Trib. UE 15 novembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-434/10, Václav Hrbek c. UAMI e The Outdoor Group Ltd., caso «Alpine Pro Sportswear & Equipment/Alpine», par. 58; analogamente per la differenza fra il singolare e il plurale Trib. UE 23 novembre 2011 (Quarta Sezione), caso «Monster Rock/Monsters of Rock», cit., par. 36. Nella giurisprudenza nazionale v. Trib. Milano 17 marzo 2012, Barex Italiana s.r.l. c. Capellissime s.r.l. e Tchang Luis Roger, in *Giur. ann. dir. ind.* 5870, caso «Capellissimo/Capellissime». D’altro canto, la presenza di uno stesso colore nei due marchi non sarebbe decisiva, se si tratta di un colore – il giallo base – privo di carattere distintivo: Trib. Torino 8 luglio 2014 (ord.), s.p.a. San Carlo Gruppo Alimentare, s.p.a. Pai e s.p.a. Pai Industrie c. S.n.c. Euroma di Russo Antonietta e Pepsico Foods A.I.E., caso «Lay’s/Pai».

⁵⁶⁰ Trib. primo grado CE 23 aprile 2008, caso «Celia/Celta», cit., parr. 35-36. V. anche Trib. UE 24 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «B/B», cit., par. 29; 12 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Top Craft/Krafft», cit., par. 54. Secondo Corte UE 13 giugno 2013 (Settima Sezione)(ord.), causa C-346/12, DMK Deutsches Milkkontor GmbH c. UAMI e Lactmilk, caso «Milram/Ram», par. 44, l’apprezzamento del rilievo del colore della componente figurativa è riservato alla conoscenza del Tribunale e sottratto al sindacato della Corte. Sorprendente da questo punto di vista il rilievo attribuito, nel confronto fra due marchi figurativi entrambi basati sulla riproduzione di elefanti, alla circostanza che l’uno contenesse “elefanti bianchi con contorni neri”, l’altro “un elefante nero con contorni bianchi”, da Trib. UE 7 febbraio 2012 (Settima Sezione), caso «rappresentazione di elefante/elefanten», cit., par. 33, che ha ritenuto visivamente differenti i marchi in questione per questa ragione e per la circostanza che “mentre la figura di elefante rappresentata nel marchio comunitario ha un aspetto piuttosto infantile, i marchi figurativi anteriori presentano un disegno astratto ed essenziale”. In questo solco si inserisce, peraltro, Trib. UE 16 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «Antonio Bacione e due rombi intrecciati/errea e due rombi intrecciati», cit., par. 42 s.

⁵⁶¹ Trib. UE 22 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «CA/KA», cit., par. 59. Analogamente con riguardo alla particolarità grafica di un marchio figurativo che, pur richiamando la lettera A, può essere anche visto come un casco sormontato da due corna: v. Trib. UE 22 settembre 2011 (Settima Sezione), caso «A con le corna/A», cit., par. 30 s.

⁵⁶² Trib. UE 10 novembre 2011 (Settima Sezione), caso «LT Light-Tecno/LT», cit., par. 26.

pubblico percepisca facilmente il significato dell'acronimo e quindi possa conservare nella memoria la formulazione estesa⁵⁶³. Non mancano casi nei quali il confronto visivo ha per oggetto la singola lettera dell'alfabeto di cui entrambi i marchi siano composti⁵⁶⁴. Il confronto può anche vertere su un gruppo di lettere presente soltanto del marchio anteriore, a condizione però che il pubblico di riferimento sia indotto a percepire in modo frazionato quel gruppo di lettere anche nel segno successivo che le contenga⁵⁶⁵. Peraltro, normalmente il pubblico percepisce il marchio come un tutto unico e non si sofferma sugli elementi che lo compongono, salvo che questi non abbiano a loro volta un significato autonomo⁵⁶⁶. Il confronto può seguire regole in qualche misura peculiari, quando uno dei due segni costituisca un "ambigramma", possa essere cioè letto anche al rovescio⁵⁶⁷.

In giurisprudenza abbastanza raro è il confronto fra due forme tridimensionali; quando esso avviene, ci si può chiedere se e in qual misura i criteri impiegati si discostino da quelli utilizzati con riferimento ai disegni o modelli⁵⁶⁸. Nel confronto fra due forme bidimensionali – nella specie: l'intreccio fra linee ricurve – assume rilievo il grado di carattere distintivo, originario o acquisito – della forma⁵⁶⁹.

La giurisprudenza ha identificato alcune regole tendenziali che presiedono al

⁵⁶³ Questa distinzione, apparentemente abbastanza cervellotica, si trova in Trib. UE 8 febbraio 2011, caso «LAM/LAN», cit., par. 33 ss.; ma un'applicazione non del tutto incongrua è in Trib. UE 11 gennaio 2013 (Ottava Sezione), caso «IDMG», cit., par. 44. Scarso rilievo è stato assegnato all'acronimo GTI per vetture, in ragione della circostanza che la sua formulazione per esteso ha carattere descrittivo per i consumatori che ne conoscano il significato ed è dotata di scarso carattere distintivo per quei consumatori che, pur non conoscendone esattamente il significato, intuiscono che essa allude a caratteristiche tecniche: in questo senso Trib. UE 21 marzo 2012 (Seconda Sezione), caso «Swift GTi/GTi», cit., par. 53.

⁵⁶⁴ V. Trib. UE 10 maggio 2011 (Seconda Sezione), caso «G/G», cit., par. 61 ss., nella cui valutazione ha anche pesato la circostanza che il marchio anteriore fosse stato negli anni soggetto a variazioni ripetute di configurazione che parrebbero averne ampliato l'ambito di protezione, par. 71 s. Ma v. anche Trib. UE 5 novembre 2013 (Seconda Sezione), caso «X/X», par. 52 ss. e 24 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «B/B», cit.

⁵⁶⁵ Così, nel caso Trib. UE 12 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «erkat/cat», cit., par. 25 ss., si è ritenuto contrario al principio della valutazione globale un confronto riferito alle tre lettere "kat" e "cat", in quanto è parso improbabile che il segmento "er" del primo marchio venga inteso dal pubblico interessato come riferimento al concetto di "erosione".

⁵⁶⁶ Trib. UE 14 maggio 2014 (Nona Sezione), caso «Marine Bleu/Blumarine», cit., par. 38 e 45.

⁵⁶⁷ Trib. UE 16 ottobre 2013 (Prima Sezione), caso «Zoo Sport/Zoot Sports», cit., par. 62 ss.

⁵⁶⁸ Il dubbio si affaccia in relazione a Trib. UE 4 marzo 2010, caso «forma di bottiglia con collo elicoidale», cit., par. 24, dove le "notevoli differenze" riscontrate appaiono attenersi ad aspetti – come le proporzioni tra lunghezza e larghezza – che sembrano di modesto o nullo rilievo sotto il profilo del carattere distintivo proprio del diritto dei marchi. Del resto, i disegni e modelli possono anche essere bidimensionali: e questo dato normativo apre il campo a un'indagine sulle possibilità di un conflitto fra marchio figurativo anteriore e disegno, che è stata sfiorata ad es. da Trib. UE 16 dicembre 2010 (Settima Sezione), causa T-513/09, José Manuel Baena Grupo, SA c. UAMI e Herbert Neumann e Andoni Galdeano del Sel, caso «pupazzo seduto», deciso in punto "carattere individuale" e che meriterebbe una disamina approfondita (per qualche accenno v. §§ §§ 23.2.2, 29.3, 76 e 84).

⁵⁶⁹ Ritenuto modesto nel caso deciso da Trib. UE 17 maggio 2013 (Settima Sezione), caso «intrecci», cit., par. 53 ss.

confronto visivo. In linea di principio, essa ritiene che ai fini del raffronto visivo la componente figurativa posseda minor rilievo di quella denominativa⁵⁷⁰, specie se essa sia percepita come elemento decorativo⁵⁷¹, abbia carattere descrittivo⁵⁷², o, pur non avendo carattere descrittivo, si limiti a fornire una rappresentazione dell'elemento denominativo⁵⁷³. Il pubblico, si afferma talora per spiegare questa valutazione, di solito si riferisce al bene richiamando l'elemento denominativo del segno piuttosto che descrivendo quello figurativo⁵⁷⁴. E tuttavia la giurisprudenza

⁵⁷⁰ Sulla normale prevalenza dell'elemento denominativo su quello figurativo v. Trib. UE 7 novembre 2013 (Quinta Sezione), caso «IBSolution/IBS», cit., par. 33; 31 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «La Victoria de Mexico/Victoria», cit., par. 48; 20 settembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Meta/Metaform», cit., par. 46; 15 dicembre 2010 (Quarta Sezione), caso «Solaria/Solartia», cit., par. 36; 15 dicembre 2009, caso «Trubion/TriBion Harmonis», cit., par. 44 ss.; Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Famoxin/Lanoxin», cit., par. 68; 2 luglio 2009, caso «Ibiza Republic», cit., par. 45; 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 42; 9 settembre 2008, caso «Magic Seat», cit., par. 30; 22 maggio 2008, causa T-205/06, NewSoft Technology Corp. c. UAMI e Soft SA, caso «Presto! Biz Card Reader», par. 54; 12 marzo 2008, caso «Coto d'Arcis», cit., par. 38 ss.; 27 settembre 2006, caso «Emergia», cit., par. 74 e 12 gennaio 2006, caso «Quantum», cit., par. 75 (che ritiene scarsamente distintiva la riproduzione del quadrante di un orologio in un marchio per orologi). In senso conforme nella giurisprudenza nazionale Trib. Catania 6 marzo 2008, Belvest s.p.a. c. Belveste s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5279, caso «Belveste/Belvest»; v. però Trib. Catania 24 luglio 2013, caso «sale di Sicilia», cit., che ritiene che non si possa a priori dare prevalenza all'uno o all'altro elemento, essendo questa valutazione variabile in funzione della percezione del pubblico di riferimento. Debole o molto debole è ritenuta la somiglianza visiva di due marchi che abbiano in comune un elemento descrittivo, che non può essere considerato dominante salvo che per particolari caratteristiche di posizione o dimensione. La misura del carattere distintivo dell'elemento figurativo varia a seconda dei beni per cui il segno è registrato secondo Trib. UE 18 settembre 2014 (Sesta Sezione), caso «V con giocatore di polo/giocatore di polo», cit., par. 33.

⁵⁷¹ Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), caso «aroa», cit., par. 35 ss.; 1 luglio 2014 (Prima Sezione), caso «Ziecon/Cercon», cit., par. 44; 15 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «Keen/Kin», cit., par. 28 e 15 dicembre 2010 (Quarta Sezione), caso «Solaria/Solartia», cit., par. 36. Da Trib. primo grado CE 19 ottobre 2006, caso «American Bud», cit., par. 85, sembra di poter desumere il principio secondo il quale gli elementi figurativi che svolgano una funzione decorativa – come uno scudo accompagnato da un motto – posseggano rilievo minore; analogamente Trib. UE 21 settembre 2010, caso «i Gai/YGAY», cit., par. 58, scorge “un carattere distintivo debole” nell'elemento figurativo di un marchio “costituito da una sottolineatura e da una stilizzazione”. Però anche un elemento figurativo non particolarmente significativo può contribuire ad accentuare gli elementi di differenza già presenti fra due segni: v. Trib. UE 7 ottobre 2010 (Ottava Sezione), caso «acsensa/accenture», cit., par. 21. Attribuisce invece significativo rilievo differenziatore (ai fini della valutazione della contraffazione) alla presenza nel marchio anteriore di uno stemma Trib. Firenze 10 novembre 2001 (ord.), Peruzzi s.p.a. c. Parilli Lucia Vita & C. s.n.c., in *Giur. ann. dir. ind.* 4377, caso «Peruzzi».

⁵⁷² Così nei casi decisi da Trib. UE 1 luglio 2014 (Prima Sezione), caso «Ziecon/Cercon», cit., par. 45 e 3 luglio 2013 (Seconda Sezione), caso «Aloha 100% natural/Aloha», cit., par. 31, si è ritenuto che la rappresentazione dell'ibisco avesse valenza subordinata rispetto all'elemento denominativo in quanto descrittiva, oltre che svolgente una funzione decorativa.

⁵⁷³ In questo senso Trib. UE 13 febbraio 2014 (Settima Sezione), caso «Demon/Demon», cit., par. 57.

⁵⁷⁴ In questo senso v. Trib. UE 22 marzo 2013 (Ottava Sezione), cit., par. 34; 29 gennaio 2013 (Seconda Sezione), caso «Sunless/Sunless e Locar Sunless», cit., par. 59; 18 settembre 2012 (Ottava

ha sempre cura di precisare che si tratta solo di una regola tendenziale⁵⁷⁵ che può anche essere ribaltata nel caso di raffigurazioni che colpiscano particolarmente la fantasia⁵⁷⁶. Essa ha maggior valore in alcuni settori (ad es. le etichette dei vini) di quanto non ne abbia in altri⁵⁷⁷; e comunque conosce eccezioni che non sono né

Sezione), caso «Bürger/Bürgerbräu», cit., par. 35; 15 dicembre 2009, caso «Trubion/TriBion Harmonis», cit., par. 45.

⁵⁷⁵ V. Corte UE 18 settembre 2014 (Settima Sezione), casi «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», cit., par. 47; Corte di Giustizia 17 luglio 2008, caso «Aere Limpio», cit., par. 55 e 84; Trib. UE 17 maggio 2013 (Settima Sezione), caso «Julius K9/K9», cit., par. 28; 31 gennaio 2013 (Quinta Sezione), caso «Sport/K2 Sports», cit., par. 40. Secondo Trib. UE 12 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Top Craft/Krafft», cit., par. 51; 24 marzo 2011 (Sesta Sezione), caso «Linea Natura/Natura Selection», cit., par. 43 ss.; 23 novembre 2010 (Seconda Sezione), caso «Artesa Napa Valley/Artesio e La Artesa», cit., par. 37 e Trib. primo grado CE 10 settembre 2008, causa T-48, Astex Therapeutics Ltd. c. UAMI e Protec Health International Ltd., caso «astexTechnology», par. 52 ss., nel caso di un marchio formato da elementi denominativi e da elementi figurativi non si può ritenere automaticamente che l'elemento dominante sia il primo. Nello stesso senso Trib. primo grado CE 24 novembre 2005, causa T-3/04, Simond Farsons Cisk plc c. UAMI e nei confronti della Spa Monopole, compagnie fermière de SPA SA/NV, in *Racc.* 2005, II, 4837 ss., caso «Kinji», par. 45 (con riferimento all'immagine di un prociòne e canne di bambù per bevande e succhi di frutta). In ogni caso, se l'elemento figurativo non è trascurabile, anche nel caso di totale coincidenza degli elementi denominativi la somiglianza fra i segni non può considerarsi elevata ma, al più, media: Trib. UE 19 giugno 2014 (Quinta Sezione), causa T-382/12, Kampol sp. z.o.o. c. UAMI e Colmol-Colchões SA, caso «Nobel», par. 77.

⁵⁷⁶ Un bell'esempio è fornito da Trib. UE 26 settembre 2012 (Quarta Sezione), caso «Le Lancier/El Lanciero», cit., par. 42 ss., 53. Secondo Trib. UE 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Pyrox/Pyrot», cit., par. 85 ss., anche se la parte figurativa del marchio non sia puramente decorativa, non è detto che la sua presenza sia sufficiente a controbilanciare la somiglianza visiva dei rispettivi componenti denominativi.

⁵⁷⁷ Un'enunciazione del principio per cui i consumatori sono abituati a incontrare elementi paesaggistici nelle etichette dei vini e quindi non ricollegano a essi una particolare valenza differenziatrice quanto all'origine dei prodotti si trova in Trib. UE 27 febbraio 2014 (Prima Sezione), caso «Qta S. José de Peramanca/Vinho Pera-manca Tinto, Pêra-Manca», cit., par. 35; 21 settembre 2010, caso «i Gai/YGAY», cit., par. 57 e in Trib. primo grado CE 13 luglio 2005, causa T-40/03, Juliàn Murúa Entrena c. UAMI e Bodegas Murúa SA, in *Racc.* 2005, II, 2831 ss., caso «Murúa», par. 56. V. anche Trib. UE 15 novembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Coto de Gomariz/Coto de Imaz e El Coto», cit., par. 33 e Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «La Española», cit., par. 82, con riferimento alla rappresentazione di un uliveto per olii; però Trib. UE 5 dicembre 2012 (Quarta Sezione), caso «gallo nero», cit., par. 41 presenta un caso in cui – condivisibilmente – si è attribuito rilievo preminente alla figura comune del gallo rispetto agli elementi denominativi, minori, che lo accompagnavano nei due segni posti a confronto. La giurisprudenza italiana tende talora a sopravvalutare l'importanza di elementi di differenziazione figurativi, anche se molto comuni e di stile: v. ad es. Trib. Piacenza 11 maggio 2004, Parma Alimentare Iniziativa Promozionale Consortile s.r.l. c. International Fruits Company s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4745, caso «Aliparma» ed, anche dopo l'istituzione delle Sezioni specializzate, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249, caso «Jägermeister», cit. e App. Palermo 20 febbraio 2009, San Lorenzo s.r.l. c. Nicolò Madonia, caso «san Lorenzo», che ha attribuito capacità differenziatrice a elementi come la riproduzione della Sicilia con evidenziata la località di produzione del prodotto (olio), un ramoscello di olivo e la scritta Sicilia. Gli elementi visivi possono valere non solo ad allontanare, ma anche ad avvicinare. Sorprendente è però che si sia riscontrata una somiglianza visiva, sia pur debole, fra due marchi che, pur avendo elementi denominativi diversi, raffiguravano una tazza rossa su di un letto di chicchi di caffè (oltretutto per la bevanda corrispondente): Trib. UE 25 marzo 2010, casi «Golden Eagle», cit., par. 58 ss.

poche né marginali, come nel campo dei prodotti venduti dalla grande distribuzione organizzata⁵⁷⁸ o comunque destinati a essere scelti dopo un esame visivo da parte del consumatore⁵⁷⁹. In alcune circostanze, come nel caso di marchi che contraddistinguono beni destinati a essere acquistati nei supermercati, può anzi essere “l’elemento figurativo dei marchi in conflitto che acquisisce maggior importanza”⁵⁸⁰. Talora la valutazione pare anche essere guidata dalle caratteristiche intrinseche dei segni posti a confronto: se la componente figurativa non è particolarmente sorprendente e non richiama l’attenzione del pubblico, l’elemento denominativo tende a prevalere⁵⁸¹; ma può anche valere l’inverso, e cioè che se l’elemento denominativo ha scarso carattere distintivo, perché ad es. composto da un termine laudativo come “Premium”, allora anche differenze non particolarmente

⁵⁷⁸ Così Trib. primo grado CE 2 dicembre 2008, caso «Brillo’s», cit., par. 24, sulla base del rilievo secondo cui il consumatore acquisterebbe in rapida successione prodotti posti sugli scaffali. V. anche Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «La Española», cit., parr. 82 e 109, con riferimento alla rappresentazione di una donna seduta vestita in costume tradizionale all’interno di un marchio per olii.

⁵⁷⁹ Ma anche in questa ipotesi può essere che l’elemento figurativo svolga un ruolo subordinato (Trib. UE 5 ottobre 2011 (Prima Sezione), caso «Bloomclothes/Bloom», cit., parr. 33-34), ad es. perché l’immagine corrispondente non sia facilmente decifrabile e sia sottostante all’elemento denominativo.

⁵⁸⁰ Così Trib. primo grado CE 2 dicembre 2008, caso «Brillo’s», cit., par. 24; 12 settembre 2007, caso «La Española», cit., par. 109, confermato sul punto da Corte di Giustizia 3 settembre 2009, caso «La Española», cit., parr. 75-77. E v. anche Trib. UE 12 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «duschy/DUSCHO», cit., parr. 61 che ha ritenuto prevalente l’elemento figurativo del marchio successivo – costituito da una balena che spruzza che in effetti si può imporre all’attenzione del pubblico – sulla base della circostanza che l’elemento in questione era più grande di quello denominativo e lo sovrastava. Dal canto suo, Trib. primo grado CE 15 giugno 2005, caso «Limonchelo I», cit., par. 54, ha motivato la prevalenza degli elementi desumibili dal confronto visivo assumendo l’esistenza di una categoria di marchi complessi che sarebbero per loro natura figurativi: ma la conclusione raggiunta al riguardo è stata riformata da Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 40 ss. Nella giurisprudenza nazionale Trib. Milano 31 dicembre 2009 (ord.), Deutsche Grammophon GmbH e Universal Music Italia s.r.l. c. Hukapan s.p.a. e Sony Music Entertainment Italy, in *Giur. ann. dir. ind.* 5466, caso «Deutsche Grammophon», ha portato alla ribalta un caso nel quale l’elemento figurativo (nella specie: la cornice gialla ornata da un disegno floreale usata per i dischi e per i CD della Deutsche Grammophon) aveva assunto maggior rilievo nella percezione del pubblico, in quanto il contenuto inserito nella cornice (autore e titolo della composizione musicale e indicazione della casa discografica medesima) è variabile, mentre il disegno e il colore della cornice sono rimasti costanti nel tempo, suggerendo così che possa esistere anche una dimensione temporale nell’apprezzare il peso relativo delle componenti figurative e denominative di un segno.

⁵⁸¹ Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 46. Lo stesso vale se l’elemento figurativo, pur di dimensioni molto maggiori (circa cinque volte) di quello denominativo, non abbia un significato concettuale immediatamente identificabile: v. Trib. UE 23 novembre 2011 (Quarta Sezione), caso «Pukka/pukas», cit., par. 47 (nella specie si trattava di una figura geometrica vagamente richiamante una stella a cinque punte). Secondo Trib. UE 23 aprile 2013 (Seconda Sezione), caso «Endurance/Endurance», cit., par. 63, per stabilire se la componente denominativa del marchio anteriore sia dotata di scarso carattere distintivo – e quindi di minor rilievo di quella figurativa – occorre considerare se essa sia descrittiva per tutto o parte del pubblico; e, nel caso di un marchio comunitario anteriore, basta che non sia descrittiva per una parte degli Stati membri per apprezzarne il carattere distintivo.

significative nelle componenti figurative – come la presenza di una doppia spiga, anche di una spiga sola o della croce che rappresenta la confederazione elvetica – possono assumere rilievo⁵⁸². Né si può escludere che gli elementi figurativi e quelli denominativi dell'uno e dell'altro marchio possano, in determinate ipotesi, avere 'potere di attrazione equivalente'⁵⁸³ per il pubblico di riferimento.

D'altro canto, spesso si tratta anche di intendere che cosa si intende con l'espressione "elemento figurativo", giacché la stessa espressione può talora riferirsi a un'immagine dotata di una propria autonoma compiutezza che si addiziona all'elemento denominativo; tal'altra invece al semplice colore in cui è rappresentata la componente denominativa oppure a elementi geometrici di contorno; e si può immaginare che questi ultimi siano più facilmente candidati a essere considerati secondari di quanto non siano i precedenti⁵⁸⁴.

Si è visto come il confronto visivo si riferisca alla componente denominativa di un marchio sia dal punto di vista del suo contenuto sia anche dal punto di vista delle sue modalità di rappresentazione (nel caso di marchi figurativi). A questo riguardo viene spesso enunciata la regola secondo la quale la parte iniziale di una locuzione ha peso maggiore nella percezione del pubblico, che è propenso a soffermarsi sulle prime lettere piuttosto che sulle ultime, sulle prime espressioni piuttosto che su quelle finali⁵⁸⁵; e ciò in particolare quando la

⁵⁸² Trib. UE 8 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Dodie/Dodot», cit., par. 42 (ove la caratterizzazione dell'elemento figurativo come "non trascurabile" getta un ponte verso il meccanismo di analisi dei marchi c.d. complessi, su cui v. §§ 47-48); 22 maggio 2012 (Terza Sezione), caso «Suisse Premium/Premium», cit., par. 36 ss. In senso opposto la decisione dello stesso giorno Trib. UE 22 maggio 2012 (Seconda Sezione), caso «O.Live/Olive line», cit., par. 59 (in ragione del carattere meramente decorativo degli elementi figurativi); ma v. nel senso del testo Trib. UE 29 gennaio 2014 (Terza Sezione), caso «goldstück/Goldsteig», cit., par. 30: certo sei tra le nove lettere dei marchi confliggenti coincidono; ma, dato il carattere scarsamente distintivo dell'elemento comune, si può comprendere come le differenze fra le lettere finali in combinazione con la presenza di un elemento figurativo, pur non particolarmente originale, possano istituire una differenza fra i segni. Secondo Trib. UE 30 maggio 2013 (Quinta Sezione), caso «Servicepoint/ServicePoint», cit., par. 39 ss., nel caso di un conflitto fra due marchi entrambi comunitari, non si potrebbe partire dall'assunto dello scarso carattere descrittivo della (quasi identica) componente denominativa, perché solo il 34% della popolazione residente al di fuori della Gran Bretagna e Irlanda comprende l'inglese.

⁵⁸³ È questa l'espressione impiegata da Trib. UE 23 novembre 2010 (Seconda Sezione), caso «Artesa Napa Valley/Artesio e La Artesa», cit., par. 37 e da Trib. primo grado CE 11 febbraio 2009, caso «LifeScience», cit., par. 38. Identica la conclusione raggiunta da Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 53.

⁵⁸⁴ V. ad es. Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «InvestHedge», cit., par. 36.

⁵⁸⁵ Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), caso «Continental Wind Partners/Continental», cit., par. 52, 11 dicembre 2013 (Nona Sezione), causa T-487/12, Eckes-Granini Group GmbH c. UAMI e Panini s.p.a., caso «Panini/Granini», par. 43; 7 novembre 2013 (Quinta Sezione), caso «IBSolution/IBS», cit., par. 38; 31 gennaio 2013 (Quinta Sezione), caso «Sport/K2 Sports», cit., par. 43 (al par. 40 la stessa sentenza si era però discostata, come già segnalato, dall'altra regola tendenziale della prevalenza dell'elemento denominativo su quello figurativo); 9 ottobre 2012 (Quarta Sezione), caso «Zebexir/Zebinx», cit., par. 24; 13 settembre 2010, caso «P&G Prestige Beaute/Prestige», cit., par. 64; 23 febbraio 2010, caso «James Jones/Jack & Jones», cit., par. 32; 15 dicembre 2009, caso «Trubion/TriBion Harmonis», cit., par. 40; Trib. primo grado CE 29 ottobre 2009, caso

parte iniziale sia costituita da una lettera che assume una veste grafica che possa attirare l'attenzione⁵⁸⁶. I giudici comunitari non mancano tuttavia di segnalare che la posizione relativa dei diversi componenti di un marchio e quindi anche la posizione iniziale dell'elemento denominativo può rivestire un significato diverso a seconda della lunghezza della parola⁵⁸⁷, del suo maggiore o minore

«Agile/Aygirl's», cit., par. 24; 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., par. 85; 25 marzo 2009, caso «Spa Therapy/Spa», cit., par. 30; 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 44; 8 settembre 2008 (ord.), caso «Epican/Epigran», cit., par. 47; 7 settembre 2006, caso «Pam-Pim's Baby-Prop», cit., par. 51; 20 novembre 2007, causa T-149/06, Castellani SpA c. UAMI e Markant Handels und Service Gesellschaft, in *Racc.* 2007, II, 4755 ss., caso «Castellani», par. 54; 12 gennaio 2006, caso «Quantum», cit., par. 72; 27 ottobre 2005, causa T-336/03, Les Editions Albert René c. UAMI e nei confronti di Orange A/S, in *Racc.* 2005, II, 4667 ss., caso «Mobilix», par. 75; v. anche Trib. primo grado CE 3 luglio 2003, caso «Budmen», cit., par. 47, che si esprime più concisamente sul punto. Particolarmente attendibile – e quindi, forse, destinato a oscillazioni minori, rispetto a quelle che è dato spesso constatare in materia di rilievo della parte iniziale di un marchio – è la regola secondo la quale è difficile che il pubblico attribuisca importanza particolare a un elemento che si collochi in posizione centrale: così Trib. UE 28 aprile 2014 (Nona Sezione), caso «Menochron/Menodoron», cit., par. 41; 7 febbraio 2012 (Prima Sezione), caso «Dynique/Diptyque», cit., par. 28; 13 settembre 2010, caso «P&G Prestige Beaute/Prestige», cit., par. 64. Per un caso nel quale coincidevano le lettere iniziali e finali, ma non quelle intermedie, nel quale è stata ritenuta una somiglianza visiva v. Trib. UE 28 novembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Ganeder/Ganter», cit., par. 35 ss.; peraltro, secondo Trib. UE 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Tolposan/Tonopan», cit., par. 49 ss., anche differenze nella sola parte centrale dei marchi posti a confronto possono condurre a una valutazione di carattere medio della somiglianza fra i segni. Interessante anche la statuizione contenuta in Trib. UE 11 dicembre 2014 (Quinta Sezione), caso «Aava Core/Java», cit., par. 42 ss.: anche se tre delle quattro lettere coincidono, si tratta di segni non simili fra di loro, in sostanza per la particolarità del segno successivo formato da tre “a” su quattro lettere.

⁵⁸⁶ Trib. UE 11 luglio 2013 (Sesta Sezione), «Cultra/Sculptr», cit., par. 35. Lo stesso vale nel caso in cui la parte finale che diversifica i due marchi contrapposti sia separata da quella iniziale, comune, da un trattino: Trib. UE 16 settembre 2013 (Prima Sezione), caso «Knut-der Eisbär/Knud», cit., par. 91.

⁵⁸⁷ V. Trib. UE 23 settembre 2014 (Terza Sezione), caso «SO'BiOëtic/So ...?», cit., par. 71 (secondo cui in marchi denominativi brevi, gli elementi al centro e alla fine sono altrettanto importanti di quelli iniziali); 28 novembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Daxon/Dalton», cit., par. 28 e Trib. primo grado CE 21 ottobre 2008, caso «Prazol», cit., par. 43. La differenza della sola lettera iniziale in due segni di cinque lettere, nei quali tutte le restanti quattro lettere sono identiche, non è stata ritenuta sufficiente a escludere la somiglianza da Trib. UE 22 maggio 2012 (Terza Sezione), caso «Penteo/Xenteo», cit., par. 67; tuttavia, la differenza di una lettera iniziale su quattro è stata ritenuta decisiva in Trib. UE 27 marzo 2014 (Quinta Sezione), caso «Aava Mobile/Java», cit., par. 45, forse anche per la particolarità per cui nel marchio successivo la seconda lettera coincideva con la prima. La coincidenza delle quattro lettere iniziali, rispettivamente su sei e su cinque, è ritenuta particolarmente probante da Trib. UE 30 settembre 2010, caso «medidata/MeDiTa», cit., par. 38 e da Trib. primo grado CE 15 marzo 2006, causa T-35/04, Athinaiki Oikogeniaki Artopoia AVEE c. UAMI e Ferrero, in *Racc.* 2006, II, 785 ss., caso «Ferrò», par. 59. Secondo Trib. UE 9 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Ergo/Cergo», cit., par. 46 ss., non sempre la circostanza che i due segni posti a confronto siano composti di poche lettere è sufficiente per dare rilievo alla differenza di una sola lettera; e cfr. in effetti Trib. primo grado CE 16 gennaio 2008, caso «idea/Ikea», par. 54 e Trib. primo grado CE 25 ottobre 2006, causa T-13/05, Castell del Remai SL c. UAMI e Bodegas Roda, caso «Oda», par. 52. Viceversa – ma del tutto comprensibilmente – si è ritenuto che la differenza di due lettere su cinque sia più facile da cogliere al consumatore interessato, data la brevità dei segni posti

carattere distintivo⁵⁸⁸ o della combinazione di questi due fattori⁵⁸⁹ e comunque può essere presa in considerazione solo in maniera accessoria⁵⁹⁰, visto che co-

a confronto: 12 febbraio 2014 (Terza Sezione), caso «Caldea/Balea», cit., par. 34. Trib. UE 11 giugno 2014 (Quarta Sezione), caso «Metabiomax/metabiarex», cit., par. 52, ha ravvisato una certa somiglianza visiva fra i due segni, attribuendo rilievo all'identità delle prime quattro lettere e dell'ultima. Secondo Trib. UE 11 giugno 2014 (Sesta Sezione), caso «Jungborn/Born», cit., par. 30 in un segno relativamente breve (di 8 lettere) la parte finale può avere rilievo non inferiore a quella iniziale.

⁵⁸⁸ Ad es. Trib. UE 11 giugno 2014 (Quarta Sezione), caso «Metabiomax/biomax», cit., par. 52, 23 ottobre 2013 (Seconda Sezione), caso «sterilina/Sterillium-Bode Sterillium», cit., par. 31 (secondo cui le differenze fra i suffissi possono svolgere un ruolo importante, se la parte iniziale dei due segni confrontati sia dotata di carattere distintivo debole); 16 settembre 2013 (Prima Sezione), caso «MBP/ip_law@mbp», cit., par. 56 ss.; 15 giugno 2011 (Sesta Sezione), caso «SYTECO/TECO», cit., par. 34, che ha ritenuto che la sillaba “sy” all’inizio di una parola non sia inusuale e non valga a escludere la somiglianza fra i segni. Trib. UE 13 aprile 2011 (Settima Sezione), caso «Bingo Showall/Show ball», cit., par. 31 s. ha ritenuto che l’elemento “bingo” del marchio successivo rivesta un’importanza secondaria, pur essendo posto all’inizio del segno, perché esso ha rispetto ai beni contraddistinti (giochi) scarso carattere distintivo; v. però Trib. UE 28 marzo 2012 (Quinta Sezione), caso «Bebio/Beba», cit., par. 50, secondo cui la ridotta rilevanza della parte iniziale a causa del suo carattere descrittivo può essere fatta valere solo se questa particolarità valga per tutti gli Stati membri. L’applicazione meccanica di questa regola può condurre a risultati fuorvianti: sarà pur vero che, come ritenuto da Trib. UE 14 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso «Acno Focus/Focus», cit., par. 54, l’elemento “acno” è descrittivo; ma questo non vuol dire che esso sia secondario mentre “focus” sarebbe dominante, visto che il “focus” ha per oggetto specificamente il fenomeno evocato dal termine “acno”. Anche il tasso di distintività va misurato: con riferimento a un marchio costituito da una cifra (“seven” o “7”) si è escluso che sia di per sé rilevante che il segno corrispondente sia molto diffuso, salvo che non risulti fra il marchio anteriore azionato e gli altri segni una somiglianza con riguardo alla “posizione, carattere tipografico, presentazione ornamentale e ogni font di carattere particolare”: v. Corte UE 21 febbraio 2013 (Seconda Sezione), causa C-655/11 P., Seven For All Mankind LLC c. Seven S.p.a. e UAMI, caso «Seven for All Mankind/Seven», par. 49. Non mi è chiaro come abbia potuto ritenere di debole carattere distintivo e poco idonea a suscitare l’attenzione del pubblico la componente iniziale 4711 nel marchio “4711 aqua admirabilis” Trib. UE 27 febbraio 2014 (Settima Sezione), caso «4711 Aqua Admirabilis/Aqua Mirabilis», cit., par. 27.

Esclude che possa avere carattere distintivo il simbolo “&” Trib. UE 3 dicembre 2014 (Quarta Sezione), caso «M&Co./Max&Co», cit., par. 41.

⁵⁸⁹ V. Trib. UE 6 giugno 2013 (Sesta Sezione), caso «Nicatoro/Nicorette», cit., par. 61 ss., ove si è ritenuto che, anche se in linea di principio si dovrebbe considerare maggiormente la porzione finale di un marchio denominativo, se quella iniziale abbia debole carattere distintivo, tuttavia questo approccio non potrebbe essere seguito nel caso in cui la lunghezza della parte finale sia troppo ridotta rispetto a quella della parte iniziale. Per un caso nel quale è stata ritenuta sufficiente l’identità della porzione centrale di due segni, pur in presenza di differenze iniziali e finali, per fondare una valutazione di somiglianza (pur bassa), v. Trib. UE 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), caso «The Hut/La Hutte», cit., par. 36.

⁵⁹⁰ Trib. primo grado CE 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 44; 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 55 e 9 settembre 2008, caso «Magic Seat», cit., par. 38. In questo senso già Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 35. V. peraltro Trib. UE 9 ottobre 2012 (Quarta Sezione), caso «Zebexir/Zebinix», cit. Dal canto suo Trib. UE 27 gennaio 2010, caso «Solfrutta/Frutisol», cit., par. 17 ha ritenuto che l’inversione nell’ordine dei due sintagmi posti a confronto fosse decisiva per concludere che i segni sono non molto ma debolmente simili fra di loro; per contro Trib. UE 14 maggio 2014 (Nona Sezione), caso «Marine Bleu/Blumarine», cit., par. 50; Trib. primo grado CE 25 giugno 2010, caso «Metromeet/Metro e meeting me-

munque la valutazione deve tenere conto dell'impressione complessiva creata dai marchi posti a confronto⁵⁹¹. Questa precisazione sta ad indicare che non si tratta di un fattore decisivo ai fini del risultato del confronto e tantomeno di un principio assoluto: tant'è che la Corte di Giustizia esclude che la valutazione raggiunta al riguardo dai giudici di prime cure sia soggetta al suo sindacato⁵⁹². Quindi di nuovo si tratta di indicazione solo tendenziale, che, per la verità, è derogata da un numero così cospicuo di eccezioni⁵⁹³ da far insorgere il dubbio

tro», cit., par. 38 e 11 giugno 2009, caso «InvestHedge», cit., par. 35 hanno ritenuto che la semplice inversione di elementi di un marchio non esclude la somiglianza visiva; nello stesso senso, ma con riferimento alla collocazione dell'espressione comune ai due marchi, Trib. UE 13 novembre 2012 (Quarta Sezione), caso «tesa Tack/Tack Ceys», cit., par. 36 (e v. il par. 43 dal punto di vista del confronto fonetico). Se anche in settori specifici, come quello farmaceutico, esistesse una regola – allegata ma non provata da una delle parti – secondo la quale basterebbe la differenza di tre lettere per escludere la somiglianza fra segni, questa regola, dettata da motivi pubblicitari inerenti al rischio alla salute derivante dall'assunzione di un farmaco diverso da quello desiderato, non assumerebbe rilievo sul piano del diritto dei marchi secondo Trib. UE 22 maggio 2012 (Terza Sezione), caso «Femiferal/Feminatal», cit., par. 29.

⁵⁹¹ E v. Trib. UE 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «Glamour/Tudor Glamour», cit., par. 31; 1 luglio 2014 (Prima Sezione), caso «Ziecon/Cercon», cit., par. 48, 27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), caso «Teen Vogue/Vogue», cit., par. 74 nonché 27 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «Cosmobeauty/Cosmo, Cosmopolitan», cit., par. 52.

⁵⁹² Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, causa C-16/06 P, *Les Editions Albert René c. UAMI*, in *Racc.* 2008, I, 10053 ss., caso «Mobilix», par. 92; Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, caso «Giorgio Beverly Hills II», cit., par. 28.

⁵⁹³ V., in aggiunta alle decisioni citt. alle note precedenti, ad es. Trib. UE 16 settembre 2013 (Prima Sezione), causa T-569/11, *Gitana SA c. UAMI e Teddy s.p.a.*, caso «Gitana/KiTana», par. 58; 15 gennaio 2013 (Quarta Sezione), caso «Bellram/Ram», cit., par. 91; 11 gennaio 2013 (Ottava Sezione), caso «IDMG», cit., par. 42 (che ritiene di minor rilievo la parte iniziale che sia scritta in grafia infantile e con un color grigio chiaro su sfondo bianco); Trib. UE 13 aprile 2011 (Seconda Sezione), caso «US Polo Association/Polo-Polo», cit., par. 37 che ritiene che l'acronimo iniziale del marchio richiesto sia scarsamente significativo, visto il suo carattere descrittivo dell'origine dei beni; Trib. UE 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso «Puerta de Labastida/Castillo de Labastida», cit., par. 61, che ritiene che la differenza nella parola iniziale non compensi i restanti profili di somiglianza fra i segni; 18 febbraio 2011 (Terza Sezione), caso «PPT/PPTV», cit., par. 52, che attribuisce peso decisivo alla circostanza che le ultime due lettere del marchio anteriore vengano a formare l'abbinata TV; 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 33, ove si è escluso che la parola “eco” potesse essere prevalente nell'insieme “ecoblue”, dato che essa ha solo un carattere debolmente distintivo; 26 giugno 2008, caso «Polar», cit., par. 42. Non necessariamente costituisce un'eccezione l'enunciazione contenuta in Trib. UE 13 settembre 2010, caso «Sorvir/NORVIR», cit., par. 31 ss., secondo cui la differenza di una sola lettera su sei, anche se iniziale, può non essere sufficiente a istituire una differenza visiva e fonetica, in particolare quando i due marchi confrontati non contengano alcun elemento ulteriore; diversamente però Trib. UE 9 marzo 2012 (Prima Sezione), caso «Isense/EyeSense», cit., par. 32, sulla base del rilievo secondo cui il pubblico di riferimento – professionisti tedeschi dell'oftalmologia – tende a intendere l'espressione “eyesense” come inglese e quindi a spezzarla in due componenti, mentre tende a leggere come espressione tedesca “isense” e quindi a percepirla come un'unità. V. inoltre Trib. primo grado CE 23 aprile 2008, caso «Celia/Celta», cit., par. 37, che, abbastanza ragionevolmente, osserva che le due parti iniziali dei marchi confrontati non sono in realtà davvero identiche, essendo la prima ‘ce’, la seconda ‘cel’. L'argomento secondo cui la parte finale avrebbe potuto assumere rilievo distintivo in quanto preminente e cospicua è stato rigettato da Trib. UE 4 marzo 2010, caso «Avanzalene/Avanz», cit., par. 34. Ha ritenuto che le

se il principio ora enunciato possa ancor davvero considerarsi una regola⁵⁹⁴.

A braccetto di quest'ultimo dubbio ne va un altro, ancor più radicale: che il confronto visivo sia alla fin fine governato da fattori più profondi di quelli esplicitamente enunciati dalla giurisprudenza e qui riassunti. Cosicché potrebbe ben essere che siano proprio i fattori che restano latenti nel segmento motivazionale dedicato al confronto visivo ad orientare in maniera decisiva l'effettivo risultato del confronto medesimo⁵⁹⁵. Così, quando la giurisprudenza afferma che la regola della normale prevalenza della parte iniziale non varrebbe in tutti i casi e comunque non potrebbe revocare in dubbio che il confronto sia guidato dal principio dell'impressione complessiva⁵⁹⁶, si può intendere questa presa di posizione come una semplice – e condivisibile – conferma della prevalenza del momento sintetico rispetto a quello analitico nella comparazione dei segni; ma ci si può anche chiedere se il richiamo al principio dell'impressione complessiva, che, nella sequenza disegnata dalle norme, dovrebbe portare dagli antecedenti del confronto dei marchi e dei beni all'esito della valutazione globale in ordine all'esistenza di un ri-

differenze nella parte iniziale dei due marchi posti a confronto non escluderebbero un grado medio di somiglianza fra i marchi Trib. UE 16 dicembre 2010 (Quinta Sezione), caso «Resverol/Lesterol», cit., par. 27, sulla base del rilievo secondo il quale “il consumatore non si ferma alla prima lettera ma considera la prima sillaba”.

⁵⁹⁴ Altra “regola” è quella secondo cui non avrebbe rilevanza ai fini del confronto visivo il carattere descrittivo dell'elemento comune: v. Trib. UE 13 giugno 2012 (Sesta Sezione), caso «Mesilette/Medinette», cit., par. 31; 13 settembre 2010, caso «Sorvir/NORVIR», cit., par. 37; 13 settembre 2010, causa T-400/08, Enercon GmbH c. UAMI e BP plc, caso «Enercon/Energol», par. 27; che è motivata a partire dal rilievo che nel confronto visuale i soli elementi che debbono essere presi in considerazione sono quelli “capaci di avere uno specifico effetto sulle impressioni visive ..., come la dimensione dell'elemento in questione o la sua posizione nel segno” (Trib. UE 13 settembre 2010, caso «Sorvir/NORVIR», cit., par. 39) e che pare peraltro essere smentita dalla decisione di Trib. UE 13 settembre 2010, caso «P&G Prestige Beaute/Prestige», cit., parr. 65-68, secondo la quale la circostanza che i due segni confrontati contengano l'elemento comune ‘prestige’ non osta a che essi producano una diversa impressione visiva, in quanto l'espressione ‘prestige’ è laudatoria e quindi in qualche misura descrittiva della caratteristiche dei beni contraddistinti e del loro uso previsto e dunque è da ritenersi secondaria rispetto al più importante elemento di fantasia “P&G”; in quest'ultimo senso Trib. UE 13 novembre 2012 (Quarta Sezione), caso «tesa Tack/Tack Ceys», cit., parr. 31 ss. che però nel caso concreto esclude che l'espressione “tack” sia descrittiva per il pubblico spagnolo, che ha una ridotta conoscenza dell'inglese.

⁵⁹⁵ Sotto questo profilo, possono in particolare risultare disorientanti quelle decisioni che applicano uno dei due principi “tendenziali” discussi nel testo, ritenendo prevalente l'elemento denominativo su di un elemento figurativo di carattere decorativo ma al contempo svalutano la differenza fra le parti iniziali dei due segni a confronto: v. Trib. UE 19 aprile 2013 (Settima Sezione), caso «Snickers/Kickers», cit., parr. 36 e 40.

⁵⁹⁶ V. anche Trib. UE 27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), caso «Teen Vogue/Vogue», cit., par. 74; 16 settembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Avery Dennison/Dennison», cit., par. 138; 19 marzo 2010, caso «Mirtillino/Mirto», cit., parr. 65-67 e 72; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «Bebimil/Blemil», cit., par. 60; 10 dicembre 2008, caso «Giorgio Beverly Hills II», cit., par. 28 e 26 giugno 2008, caso «Polar», cit., par. 42. E v. anche Trib. UE 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Tolposan/Tonopan», cit., par. 54 ove la regola dell'impressione complessiva è stata invocata per giustificare il carattere solo medio della somiglianza fra due segni le cui parti iniziali e finali (ma non quella centrale) sono identiche.

schio di confusione, non possa inserire nell'apprezzamento un elemento di circolarità, anticipando già sul piano del confronto conclusioni maturate a proposito della presenza o assenza di un rischio di confusione.

In linea di principio l'analisi della somiglianza dei marchi dal punto di vista visivo non costituisce questione di diritto e non è quindi soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione⁵⁹⁷. Ben si comprende che in linea di principio non si possa rimproverare ai giudici di prime cure di aver trascurato regole solo tendenziali, come quelle attinenti ai pesi relativi della componente denominativa e figurativa dei marchi complessi e alla maggiore o minore importanza della parte iniziale dei marchi confrontati⁵⁹⁸. Anche qui il rigore dell'enunciazione di principio va però attenuato. Il Tribunale UE non si è esentato dal criticare l'affermazione secondo la quale l'elemento denominativo deve di regola essere considerato maggiormente distintivo di quello figurativo, che aveva ommesso di indicare le ragioni per cui questa regola avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie, caratterizzato dalla presenza di elementi figurativi di riconosciuta importanza e da modalità di acquisto dei beni – capi di abbigliamento – che normalmente comportano un'ispezione visiva al momento della scelta⁵⁹⁹.

La stessa Corte di Giustizia, che pur normalmente dichiara esserle preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione a quella del Tribunale di primo grado in tema di impressione complessiva⁶⁰⁰, si è mostrata assai pronta a cogliere la palla al balzo ogni qual volta si è presentata l'occasione di imporre il rispetto di quello che si sta profilando come l'aspetto centrale della sequenza: il principio della valutazione globale. Infatti, a questo principio – la cui osservanza costituirebbe questione di diritto, diversamente da quanto avviene per il rispetto della regola dell'impressione complessiva – si è fatto ricorso per annullare le conclusioni raggiunte sul piano del confronto, ad es. invalidando la valutazione secondo la quale non vi sarebbe stata somiglianza fra i marchi confliggenti perché la componente figurativa del marchio successivo, assente in quello anteriore, sarebbe stata dominante nel confronto⁶⁰¹. Ritorna qui, forse ulteriormente avvalorato, il dubbio

⁵⁹⁷ Art. 256 TFEU CE e art. 58 dello Statuto della Corte., su cui v. *supra*, § 18.2. Per un'applicazione particolarmente recisa v. Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 43.

⁵⁹⁸ V. Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, caso «Mobilix», cit., par. 92.

⁵⁹⁹ Trib. UE 25 novembre 2010 (Terza Sezione), caso «Gotha/gotcha», cit., parr. 32 ss. In questo caso, la conclusione relativa all'esistenza di una lieve somiglianza sotto il profilo visivo è stata tenuta ferma; ma la sindacabilità del ragionamento sul punto è stata chiaramente confermata.

⁶⁰⁰ V. Corte UE 13 settembre 2011 (Sesta Sezione)(ord.), causa C-546/10 P., Hans-Peter Wilfer c. UAMI, caso «testa di chitarra», par. 67; Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 43 (in generale sull'accertamento della somiglianza) e par. 49 (sul carattere distintivo e dominante di due elementi del marchio successivo ai fini della valutazione globale del rischio di confusione) e 28 aprile 2004 (ord.), caso «Matratzen», cit., par. 34 (sull'individuazione dell'elemento dominante di un marchio complesso).

⁶⁰¹ Un esempio eloquente di questo modo di procedere è costituito da Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., parr. 40 ss. che ha per l'appunto annullato, in quanto contraria al principio della valutazione globale, la decisione del Trib. primo grado CE 15 giugno 2005, caso

sulla circolarità dell'argomentazione: posto che, almeno nella sequenza legislativa, la valutazione globale parrebbe collocata sul piano degli esiti piuttosto che su quello degli loro antecedenti.

46.2. *Il confronto fonetico*. Non sempre il confronto dei due marchi dal punto di vista fonetico (talora detto anche 'auditivo' od 'orale') viene sviluppato con la stessa puntigliosa analiticità che caratterizza il livello visivo. Accade talora che l'analisi condotta dal punto di vista visivo venga semplicemente estesa anche a quello fonetico⁶⁰², al netto degli aspetti grafici e figurativi che non abbiano influenza sul piano fonetico⁶⁰³. Altre volte il principio secondo cui la parte iniziale del marchio normalmente ha un peso maggiore di quelle successive trova un'argomentazione specificamente riferita al livello fonetico⁶⁰⁴. E tuttavia è sicuro che

«Limonchelo I», cit., che aveva ritenuto dominante dal punto di vista visivo la componente figurativa del marchio posteriore. L'apparente contraddizione fra questa pronuncia e quelle citate nella nota precedente può forse trovare una sua razionalizzazione nella posizione assunta da Corte di Giustizia 9 marzo 2007 (ord.), caso «Selezione Oro Barilla», cit., parr. 47 ss., secondo cui la comparazione dei marchi costituirebbe una valutazione fattuale sottratta al controllo di legittimità (parr. 47-49), mentre il rispetto del principio della valutazione globale – e in particolare del rilievo degli elementi comuni che conservino una “posizione distintiva autonoma” nel marchio successivo – costituirebbe questione di diritto (parr. 50-52). Sotto questo profilo, risulta particolarmente interessante la presa di posizione di Corte UE 21 febbraio 2013 (Seconda Sezione), caso «Seven for All Mankind/Seven», cit., parr. 78 ss., che ha sottoposto a esame di diritto l'apprezzamento dell'importanza dell'elemento comune dal punto di vista visivo, salvo ritenere questione di fatto la valutazione dell'impressione complessiva da esso prodotta; ai par. 48 ss. ha confermato l'esattezza dell'apprezzamento globale dei fattori rilevanti per il confronto, attribuendo importanza decisiva ai fini della conferma della decisione al rilievo che la ponderazione cui è pervenuto il Tribunale abbia tenuto conto di tutti i fattori pertinenti.

⁶⁰² V. ad es. Trib. UE 15 giugno 2011 (Sesta Sezione), caso «SYTECO/TECO», cit., par. 36; Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 31 ss. e 26 giugno 2008, caso «Polar», cit., parr. 37 ss. Per un caso di esame simultaneo e del tutto coincidente dei due profili v. Trib. UE 20 settembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Tofuking/King», cit., par. 24.

⁶⁰³ Trib. UE 24 giugno 2014 (Terza Sezione), caso «Sani/Hani, llani e rani», cit., par. 30; 5 maggio 2011 (Ottava Sezione), caso «Olymp/Olimpo», cit., par. 42. Peraltro, vi possono essere differenze grafiche fra due marchi che li rendono solo simili sul piano visivo, mentre essi risultano identici sul piano fonetico (così Trib. UE 27 giugno 2013 (Settima Sezione), caso «R/R», cit., parr. 37 ss.); nella situazione decisa da Trib. UE 22 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «CA/KA», cit., si è ritenuto che la stessa impressione visiva del marchio successivo ne condizionasse la modalità fonetica di impiego, suggerendone la lettura – e quindi la pronuncia – come abbreviazione e quindi in due lettere separate e istituendo corrispondentemente un fattore di differenziazione fonetica rispetto al marchio anteriore.

⁶⁰⁴ Trib. UE 21 gennaio 2010, caso «DSBW/DSB», cit., par. 45; Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Famoxin/Lanoxin», cit., par. 69; 2 dicembre 2008, caso «Brillo's», cit., par. 26. Più sinteticamente Trib. primo grado CE 3 luglio 2003, caso «Budmen», cit., par. 50. Anche qui si tratta solo di una regola tendenziale, che può essere rovesciata sulla base della semplice considerazione per cui il consumatore medio di norma percepisce il marchio come un tutt'uno e non considera isolatamente gli elementi di cui esso si compone: Trib. UE 13 settembre 2010, caso «smart-Wings/Eurowings», cit., par. 50. Tant'è vero che in Trib. UE 7 ottobre 2010 (Ottava Sezione), caso «acsensa/accenture», cit., parr. 23-24 – che è un caso nel quale l'indagine sulla collocazione delle lettere eguali e diverse è stata condotta nell'ambito del confronto fonetico, e non visivo – si è attribuita importanza decisiva alla differenza fra le lettere finali dei segni posti a confronto. D'altro can-

i criteri che presiedono alla valutazione nei diversi livelli del confronto sono reciprocamente indipendenti⁶⁰⁵. Non di rado la valutazione che più propriamente attiene al modo in cui i segni sono impiegati nella comunicazione orale e sulle somiglianze e differenze che questi manifestano in occasione della loro pronuncia da parte del pubblico è condotta con grande puntiglio e con un'attenzione che può apparire anche troppo minuziosa all'interprete avvezzo alle più sbrigative decisioni italiane⁶⁰⁶.

Va detto però che anche questo profilo di raffronto, solo apparentemente minore, può in più di un'occasione rivelarsi assai significativo e talora anche decisivo⁶⁰⁷; non basta però un grado debole di somiglianza sul piano fonetico a giustificare la presenza di un rischio di confusione⁶⁰⁸. Intanto, va osservato che anche il confronto fonetico si rivolge in particolare agli elementi dominanti dei marchi paragonati⁶⁰⁹. Non sempre però è chiaro quale sia l'elemento dominante; e alla

to, secondo Trib. UE 13 aprile 2011 (Seconda Sezione), caso «US Polo Association/Polo-Polo», cit., par. 40, la parte iniziale del marchio richiesto potrebbe anche non essere pronunciata del tutto dal pubblico. Secondo Trib. UE 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Tolposan/Tonopan», cit., par. 51 s. anche differenze fonetiche nella sola parte centrale dei marchi posti a confronto possono condurre ad una valutazione di carattere medio della somiglianza fra i segni. Secondo Corte UE 13 giugno 2013 (Settima Sezione)(ord.), caso «Milram/Ram», cit., par. 44, la correttezza dell'applicazione delle regole di pronuncia ai fini del confronto fonetico fra due segni sarebbe sottratta al sindacato della Corte.

⁶⁰⁵ Corte UE 18 settembre 2014 (Settima Sezione), casi «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», cit., par. 52.

⁶⁰⁶ V. ad es. il giudizio espresso da G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 137. V. però la pregevole pronuncia di Trib. Bologna 1 dicembre 1995, Pirelli Sapsa e Pirelli s.p.a. c. Pro-Cord s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 3445, caso «Piretti», che ha messo in evidenza come «le “l” e “t”, anche se raddoppiate, non sono confondibili, producendo suoni completamente differenti: tipicamente liquido quello della “l”, tipicamente dentale, cioè dotato di una “solidità” assolutamente assente nel caso precedente, quello della “t”».

Non mancano pronunce che, individuato il pubblico interessato, procedono a sdoppiare l'analisi fonetica (ma anche concettuale) differenziandola a seconda che gli individui che lo compongono parlino o non parlino una certa lingua (normalmente, per ragioni di diffusione, l'inglese): v. Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Track & Field USA/Track & Field», cit., par. 48 ss. Un bell'esempio dell'interdipendenza fra confronto fonetico e concettuale e delle complicazioni che lo possono accompagnare è in Trib. UE 4 giugno 2013 (Terza Sezione), causa T-514/11, i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland c. UAMI e Decathlon SA, caso «betwin/b'Twin», par. 52 ss.

⁶⁰⁷ Come nei casi decisi da Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), caso «arao», cit., par. 50 ss.; 24 giugno 2014 (Terza Sezione), caso «Sani/Hani, Ilani e rani», cit., par. 30 ss.; 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Pyrox/Pyrot», cit., par. 93 ss. e 25 maggio 2011 (Terza Sezione), caso «Bahianas Las Originales/Havaianas», cit. Ma v. Trib. UE 24 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «B/B», cit. Che la somiglianza fonetica possa essere sufficiente da sola a ritenere presente un rischio di confusione è stato prima ipotizzato, in sede di contraffazione, da Corte di Giustizia 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 28 e poi ritenuto in sede di opposizione da Trib. primo grado CE 15 gennaio 2003, caso «Mystery», cit., par. 42, in una situazione nella quale i due marchi «Mixery» e «Mystery» erano usati per bevande. In senso contrario Trib. Bologna 23 luglio 2008, Robot Coupe s.n.c. c. Società Roboqbo, in *Giur. ann. dir. ind.* 5378, caso «Robot Coupe/Roboqbo».

⁶⁰⁸ Trib. UE 24 giugno 2014 (Terza Sezione), caso «Sani/Hani, Ilani e rani», cit., par. 39.

⁶⁰⁹ Trib. UE 11 settembre 2014 (Quarta Sezione), caso «Pro Outdoor/Outdoor», cit., par. 53

sua individuazione può contribuire anche la stessa analisi fonetica del segno, nella misura in cui questa consenta di stabilire quale delle diverse componenti del segno più probabilmente verrà pronunciata dal pubblico interessato⁶¹⁰. Si deve inoltre conto della circostanza che l'elemento comune si trovi in posizione iniziale nel marchio successivo⁶¹¹; da questo punto di vista, vanno considerati simili due marchi denominativi l'uno dei quali sia contenuto nell'altro⁶¹². D'altro canto, quando il marchio (od i marchi) posti a confronto consistano di una pluralità di elementi denominativi, può talora assumersi che la pronuncia da parte del pubblico sia limitata a un solo elemento e che quindi il paragone vada circoscritto a questo solo elemento⁶¹³. Il livello fonetico non sempre è indipendente da quello visivo: la caratterizzazione grafica di un elemento, che a esso attribuisca un ruolo importante, rende più probabile che esso sia effettivamente usato dal pubblico interessato⁶¹⁴.

Va inoltre tenuto presente che in alcuni settori merceologici il pubblico non sceglie autonomamente i beni contraddistinti dai marchi ma li richiede oralmente al personale addetto di presenza⁶¹⁵ o anche li ordina telefonicamen-

(secondo cui è probabile che il pubblico non pronunci neppure gli elementi secondari "garden", "barbecue" e "camping" che accompagnano l'elemento dominante "outdoor" del marchio anteriore) e Trib. primo grado CE 6 ottobre 2004, casi «NLSport», «NLJeans», «NLActive» e «NLCollection», cit., par. 36; e v. anche Trib. UE 20 settembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Meta/Metaform», cit., par. 54 e 44. Anche qui naturalmente è possibile trovare nella sovrabbondante giurisprudenza comunitaria l'enunciazione di un correttivo al principio (se non un suo rovesciamento): secondo Trib. UE 3 marzo 2010, caso «A+/Air Plus International», par. 37 ss., nel confronto fra l'anteriore "Air Plus International" e il successivo "A+" sul piano fonetico non si potrebbe del tutto trascurare l'elemento "international", anche se descrittivo, anche perché gli altri due elementi di cui questo segno si compone non sarebbero neppure loro dotati di particolare carattere distintivo. Invece secondo Trib. UE 13 settembre 2010, caso «Sorvir/NORVIR», cit., par. 37, la descrittività di un elemento dei due marchi posti a confronto non può avere rilievo sotto il profilo fonetico (oltre che visuale).

⁶¹⁰ V. Trib. UE 6 ottobre 2011 (Ottava Sezione), caso «GSS Galileo Sistemas y Servicios/Galileo», cit., par. 36, secondo cui verosimilmente il pubblico pronuncerà l'acronimo "GSS" del marchio richiesto e non l'elemento "Galileo". A questa valutazione sul piano fonetico corrispondono importanti conseguenze sul piano concettuale, obliterando i punti di contatto dei due marchi anche sotto questo profilo.

⁶¹¹ Trib. UE 28 settembre 2011 (Quarta Sezione), caso «Victory Red/Victory», cit., par. 41.

⁶¹² Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), caso «aroa», cit., par. 47.

⁶¹³ Trib. UE 2 febbraio 2011, caso «Oyster/Oystra», cit., par. 45. Peraltro, nel caso deciso da Trib. UE 10 settembre 2014 (Quinta Sezione), caso «Star/Star Lodi», cit., par. 58, si è ritenuto che "niente consente di giungere alla conclusione che il pubblico ometterà sistematicamente di pronunciare l'elemento denominativo 'lodi'", con la conseguenza che il grado di somiglianza fonetica fra i segni non sarebbe elevato.

⁶¹⁴ Trib. UE 12 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Top Craft/Krafft», cit., par. 56.

⁶¹⁵ Come nel caso deciso da Trib. primo grado CE 15 gennaio 2003, caso «Mystery», cit., par. 48, in relazione alle bevande. In senso conforme, *obiter*, Trib. primo grado CE 6 ottobre 2004, casi «NLSport», «NLJeans», «NLActive» e «NLCollection», cit., par. 49. Anche questa non è una regola assoluta: nel caso deciso da Trib. UE 3 settembre 2010, caso «A Nossa Alegria/Cachaça 51», cit., par. 106 è stato puntualizzato che la bevanda in questione, una *cachaça*, si trova anche nella grande distribuzione organizzata e per lo più non è ordinata come tale nei locali che la servono, dove la domanda concerne la bevanda che usa la *cachaça* come ingrediente e non l'ingrediente stesso. Del tut-

te⁶¹⁶. In questa situazione vi è allora da attendersi che i profili di somiglianza fonetica possano assumere un particolare rilievo e in qualche misura compensare eventuali maggiori punti di distacco dei segni comparati dal punto di vista visivo o possano addirittura rivelarsi decisivi ai fini dell'esito del confronto⁶¹⁷. In ogni caso, è (ancora una volta) il principio della valutazione globale che decide se siano destinati a prevalere i profili di somiglianza fonetica o quelli di dissomiglianza visiva o concettuale⁶¹⁸.

D'altro canto, dal paragone condotto sul piano orale possono emergere somiglianze più accentuate di quelle che siano riscontrabili in una valutazione visiva: i segni denominativi 'bike' e 'baic' per abbigliamento da bicicletta sono solo simili da un punto di vista visivo ma probabilmente identici da un punto di vista fonetico, almeno quando si assuma un pubblico di riferimento italiano, che conosce abbastanza bene – ma non troppo – l'inglese elementare. Dal punto di vista visivo, "centoventuno" e "121" non sono per nulla simili, ma sono identici dal punto di vista fonetico⁶¹⁹; e il successivo marchio figurativo "Sunplus", anche se caratterizzato da un disegno particolare di una S che incorpora un stella e quindi abbastanza diverso dal marchio denominativo "Sun", può essere molto simile a esso dal punto di vista fonetico⁶²⁰. Due marchi possono per contro avere un grado di somiglianza fonetica più basso di quella visiva, come è nel caso dei marchi "Picasso" e "Picaro"⁶²¹.

Come si è detto, la giurisprudenza soprattutto comunitaria non di rado presenta analisi anche molto approfondite delle differenze fonetiche fra due marchi. Così è stato escluso che vi sia somiglianza fonetica fra i marchi "Faber" e "Naber", perché una consonante fricativa è molto diversa da una nasale⁶²²; o fra "Celta" e "Celia", perché la consonante occlusiva dentale del primo marchio si appoggia sulla vocale che la segue mentre la "i" del secondo marchio si fonde con la vocale che la segue⁶²³; fra

to conseguentemente si è ritenuto che il confronto fonetico è di importanza limitata quando i beni su cui sono apposti i marchi siano esposti in modo da consentire al pubblico di esaminarli visivamente (Trib. UE 13 settembre 2010, caso «P&G Prestige Beaute/Prestige», cit., par. 84).

⁶¹⁶ Come nel caso deciso da Trib. primo grado CE 25 giugno 2008, caso «Zipcar/Cicar», cit.

⁶¹⁷ Non nel caso, però, che la somiglianza fonetica sia solo debole: Trib. UE 24 giugno 2014 (Terza Sezione), caso «Sani/Hani, Iani e rani», cit., parr. 42-43, e ciò ad onta del fatto che le bevande in questione possano essere servite in locali rumorosi e affollati (come i bar e le discoteche).

⁶¹⁸ Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 32. Nello stesso senso Trib. UE 16 novembre 2011 (Ottava Sezione), causa T-500/10, Dorma GmbH & Co. KG c. UAMI e Puertas Doorsa SL, caso «doorsa Fabrica de Puertas Automáticas/Dorma», parr. 59-61.

⁶¹⁹ Il riferimento è qui alla sentenza decisa, in sede di azione di contraffazione, da Cass. 28 ottobre 2005, n. 21086, Centoventuno s.p.a. c. Banca 121, in *Riv. dir. ind.* 2006, II, 65 ss. e in *Foro it.* 2006, I, 94 ss. con osservazioni di G. CASABURI, caso «121».

⁶²⁰ Trib. primo grado CE 15 novembre 2007, caso «Sunplus/Sun», cit., parr. 39, 40 e 41, confermato sotto questo profilo da Corte di Giustizia 26 marzo 2009, causa C-21/08 P, Sunplus Technology Co. Ltd. c. UAMI e Sun Microsystems, caso «Sunplus/Sun», par. 41.

⁶²¹ Trib. primo grado CE 22 giugno 2004, caso «Picaro», cit., par. 54.

⁶²² Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., par. 45.

⁶²³ Trib. primo grado CE 23 aprile 2008, caso «Celia/Celta», cit., par. 42.

“Sani” da un lato, e “Rani”, “Hani” e “Llani” dall’altro si è scorta una somiglianza debole, perché la prima lettera, la consonante sibilante “s”, si differenzia notevolmente dalle altre consonanti⁶²⁴. Dal canto suo, l’aggiunta della lettera “u” nel marchio “Bauss” è sufficiente per produrre una differenza di pronuncia e di intonazione notevole in spagnolo rispetto alla componente iniziale “Bass” del marchio anteriore⁶²⁵. Viceversa, “Mars” e “Nars” sono stati considerati foneticamente simili⁶²⁶; ‘Epican’ è stato considerato foneticamente simile a ‘Epigran’ perché la differenza fra la consonante dura ‘k’ e quella leggermente più morbida della ‘g’ è poco avvertita nella pronuncia tedesca, che poco nota anche la rotolante ‘r’⁶²⁷. Più di una volta i risultati lasciano perplessi: ‘Prazol’ e ‘Prezal’ sono stati ritenuti molto simili dal Tribunale di primo grado, ma la Commissione di ricorso li aveva ritenuti chiaramente diversi⁶²⁸.

Sempre nella giurisprudenza comunitaria, si è altresì formata una vasta casistica sulle divergenti modalità di pronuncia dello stesso marchio in diversi Stati membri. La pronuncia delle diverse espressioni usate come marchio può variare a seconda dello Stato membro: il dentifricio “Colgate” verrà pronunciato in modo diverso in Italia e in Gran Bretagna; e lo stesso vale per il detersivo “Tide”; ma probabilmente i-phone viene pronunciato nello stesso modo in tutti gli Stati membri. Quindi può divenire fondamentale stabilire come esse vengano pronunciate nel mercato rilevante. In particolare, se il termine è straniero, si tratta di stabilire se nel territorio di riferimento esso verrà pronunciato con le modalità della lingua di origine o con le modifiche e gli adattamenti che ci si può attendere nel Paese di utilizzazione⁶²⁹.

Si potrebbe ipotizzare che l’onere della prova incomba qui sul soggetto che fa valere l’impedimento o il motivo di nullità, ad es. asserendo che il pubblico del Paese di utilizzazione pronuncia nello stesso modo le espressioni contenuti nei due segni. Il punto non è però così sicuro: secondo una decisione, l’opponente potrebbe assolvere il proprio onere asserendo che il pubblico di riferimento non co-

⁶²⁴ Trib. UE 24 giugno 2014 (Terza Sezione), caso «Sani/Hani, llani e rani», cit., par. 32.

⁶²⁵ Trib. UE 18 settembre 2014 (Ottava Sezione), caso «Bauss/Bass3tres», cit., par. 52.

⁶²⁶ Trib. primo grado CE 8 febbraio 2007, caso «Mars», cit., par. 63, perché la differenza di pronuncia fra le due iniziali è modesta.

⁶²⁷ Trib. primo grado CE 8 settembre 2008 (ord.), caso «Epican/Epigran», cit., parr. 51-52.

⁶²⁸ Trib. primo grado CE 21 ottobre 2008, caso «Prazol», cit., parr. 46-49 e 12.

⁶²⁹ Secondo Trib. UE 23 settembre 2011 (Quinta Sezione), caso «see more/CMORE», cit., par. 42, il pubblico danese e finlandese tenderebbe a pronunciare i due segni confrontati (per schermi di computer) secondo le regole della lingua inglese. Dà una certa impressione di arbitrarietà Trib. primo grado CE 12 luglio 2006, caso «Vitacoat», cit., par. 57 che, nel paragonare la pronuncia dei marchi “Vitacoat” e “Vitakraft” sul mercato tedesco, assume che i consumatori tedeschi seguano le regole della pronuncia inglese per le due sillabe finali del primo marchio ma non per le due sillabe iniziali dello stesso; e concludono che le differenze fra i due marchi sarebbero abbastanza significative; più convincente al riguardo Trib. UE 9 marzo 2012 (Prima Sezione), caso «Isense/EyeSense», cit., par. 33. Secondo Trib. UE 31 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Spa Group/Spar», cit., par. 42 ss., la pronuncia potrebbe anche dipendere dal significato attribuito alle espressioni oggetto dal confronto dal pubblico interessato.

nosca la lingua (e la pronuncia) straniera, essendo a quel punto il richiedente (o titolare) gravato dall'onere di provare che il pubblico di riferimento conosce abbastanza bene il linguaggio straniero da pronunciare il termine corrispondente in modo diverso da quello nazionale⁶³⁰.

Anche per questo tipo di analisi il punto di partenza è, evidentemente, l'individuazione del pubblico interessato al giudizio relativo al rischio di confusione⁶³¹. Si tratta di un dato che può fare la differenza: così, rispetto al marchio "Magic Seat" per seggiolini da autovettura per bambini, il pubblico spagnolo ben può non sapere che "seat" vuol dire seggiolino; ma, anche se lo sapesse, è probabile che quando senta la parola "Seat", pensi alla maggior casa automobilistica spagnola. Anche sotto questo profilo, può assumere molto rilievo la circostanza che il marchio anteriore sia nazionale o comunitario: visto che anche gli impedimenti relativi operano anche se siano riferiti a una parte del mercato⁶³², e il pubblico di riferimento va individuato con riferimento all'intera Comunità quando il marchio anteriore sia comunitario⁶³³, è sufficiente che la somiglianza fra i marchi sotto il profilo fonetico sia rilevabile avendo riguardo a una sola delle pronunce attestate sul mercato comunitario⁶³⁴.

46.3. *Il confronto concettuale.* Uno dei due marchi posti a raffronto può avere un significato chiaro e determinato, tale che il pubblico interessato può comprenderlo immediatamente. Se l'altro marchio abbia a sua volta un significato, ma questo sia diverso; oppure non abbia nessun significato, allora può sussistere una

⁶³⁰ Trib. UE 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), caso «The Hut/La Hutte», cit., par. 40.

⁶³¹ In questo senso v. Trib. primo grado CE 15 settembre 2009, caso «Centrixx/sensixx», cit., parr. 25 e 44 ss.; 25 giugno 2008, caso «Zipcar/Cicar», cit., par. 42; e 12 gennaio 2006, caso «Quantum», cit., par. 61 ove al par. 81 la discussione dei risultati di un'indagine demoscopica sulle modalità di pronuncia del marchio richiesto da un campione di consumatori francesi. Un'analisi articolata anche in Trib. UE 28 giugno 2011 (Prima Sezione), caso «Buonfatti/Bonfait», cit., parr. 62 ss., chiamato a divinare come un'espressione italiana e una espressione francese avrebbero potuto essere pronunciate dal pubblico del Benelux, che parla francese, fiammingo e olandese. Secondo Trib. Milano 17 marzo 2012, caso «Capellissimo/Capellissime», cit. non è sufficiente che il titolare del marchio (nazionale italiano) successivo sostenga che questo dovrebbe essere pronunciato "alla francese", se l'impiego avvenga sul mercato italiano.

⁶³² § 38.1.

⁶³³ § 43.

⁶³⁴ A questo criterio si è sono attenuti Trib. UE 13 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Glänza/Glanz», cit., parr. 38 ss. (che ha ritenuto irrilevante la presenza di una diresi nel marchio richiesto, che non sarebbe stata pronunciata in molti Stati membri) ed, implicitamente, Trib. UE 25 novembre 2010 (Terza Sezione), caso «Gotha/gotcha», cit., parr. 39 ss., 46. Vale naturalmente l'inverso: ad es. Trib. UE 8 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Dodie/Dodot», cit., par. 41 ha ritenuto che i due fonemi posti a confronto sarebbero diversi foneticamente in quanto letti con intonazione diversa (sulla prima e sulla seconda sillaba rispettivamente) dal pubblico spagnolo di riferimento. Un particolare grado di sofisticazione, probabilmente degno di miglior causa, si trova in Trib. UE 11 luglio 2013 (Sesta Sezione), «Cultra/Sculptr», cit., par. 44, che disaggrega il pubblico di riferimento a seconda che esso percepisca il segno anteriore come comprendente o meno la lettera "c"; e nel primo caso rileva che sussiste una somiglianza fonetica nella pronuncia di alcuni fra gli Stati membri rilevanti ai fini del confronto.

differenza sul piano concettuale⁶³⁵ (o, anche, “semantico”). Così, se è stato precedentemente registrato il marchio “Picasso” per una vettura, il marchio anteriore opera un chiaro riferimento al pittore spagnolo ed è quindi concettualmente diverso dal marchio successivo “Picaro”, il quale, a seconda del pubblico di riferimento, allude al personaggio dei romanzi picareschi o è privo di significato⁶³⁶. Perché assuma rilievo ai fini del confronto, il significato concettuale del marchio (o dei marchi) non necessariamente deve essere collegato alle caratteristiche dei beni che esso è chiamato a contraddistinguere: la parola “Sir” è un’espressione inglese ben nota al pubblico di tutti gli Stati membri⁶³⁷ e il suo significato è richiamato

⁶³⁵ Corte di Giustizia 23 marzo 2006, causa C-206/04 P, Mühlens GmbH & Co. KG c. UAMI, in *Racc.* 2006, I, 2717 ss., caso «Zirh», par. 35 s.; Trib. UE 19 marzo 2010, caso «Mirtillino/Mirto», cit., par. 56; Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 27 ove altri conformi richiami.

⁶³⁶ Trib. primo grado CE 22 giugno 2004, caso «Picaro», cit., par. 55.

Non mi è chiarissimo come si possa parlare di un significato di marchi composti da un prenome (come ipotizza Trib. UE 16 settembre 2013 (Prima Sezione), caso «Knut-der Eisbär/Knud», cit., par. 101 ss.): tenderei infatti a pensare che di per sé un prenome, come un cognome, non significano nulla, salvo che non si riferiscano in maniera tendenzialmente univoca a una specifica persona. Da questo punto di vista, condurre il confronto anche sul piano concettuale può comportare una duplicazione inutile. Ha peraltro (condivisibilmente) escluso che ricorra una distanza concettuale fra l’anteriore “Becker” e il successivo “Barbara Becker”, solo perché il titolare del secondo segno sia la moglie del famoso tennista Boris Becker, Trib. primo grado CE 2 dicembre 2008, caso «Barbara Becker», cit., par. 34 ss. Un cognome non ha significato concettuale, se non è noto in quanto appartenente a una persona celebre, secondo Trib. UE 18 maggio 2011 (Settima Sezione), cit., par. 40 s.; in senso opposto però 10 aprile 2013 (Prima Sezione), caso «Astaloy/Hastelloy», cit., par. 52.

Sulla questione se una singola lettera possa avere un significato concettuale v., per una discussione delle contraddittorie prese di posizione giurisprudenziali, Trib. UE 7 ottobre 2014 (Prima Sezione), caso «T/T», cit., par. 79; 5 novembre 2013 (Seconda Sezione), caso «X/X», cit., 27 ss. ove richiami; 27 giugno 2013 (Settima Sezione), caso «R/R», cit., par. 42. Degna di nota la sentenza di App. Torino 1 giugno 2013, Seven s.p.a. c. Due Esse s.r.l., caso «Seven/Eleven», secondo cui la somiglianza concettuale sarebbe data dalla circostanza che entrambi i segni sono espressi in lingua inglese, al di là del loro diverso valore numerico.

⁶³⁷ Corte di Giustizia 23 marzo 2006, caso «Zirh», cit., par. 36. Quanto al livello di conoscenze linguistiche del pubblico di riferimento v. anche Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 27; 3 marzo 2004, caso «Zirh», cit., par. 45 e Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 109, che, forse ottimisticamente, ha ritenuto che “la parola ‘bridge’ rientra nel lessico elementare della lingua inglese, la cui conoscenza si acquisisce in Italia a un livello medio di scolarizzazione”; con altrettanto ottimismo Trib. Torino 8 luglio 2014 (ord.), caso «Lay’s/Pai», cit. ha ritenuto che non vi fosse ragione per pensare che il pubblico italiano, specie composto da giovani, pronunci all’italiana e non “all’americana” il fonema “Lay’s”. Alla stessa stregua, non saprei se sia davvero così sicuro che il termine “loft” sia “diventato una parola francese a tutti gli effetti”, come asserisce senza esitazione Trib. UE 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), caso «Ann Taylor Loft/Loft», cit., par. 31. In ogni caso, la questione se una lingua determinata sia o non sia diffusa in altro Paese costituisce questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità: Corte di Giustizia 3 giugno 2009 (ord.), caso «Zipcar/Cicar», cit., par. 51. Nel conflitto fra due marchi comunitari occorre tenere conto di tutte le lingue adoperate negli Stati membri; anche se il turco non è fra le lingue ufficiali dell’UE, esso è lingua ufficiale di uno fra gli Stati membri, Cipro; e quindi va preso in considerazione per verificare se un termine abbia un significato rilevante ai fini del confronto concettuale: v. Trib. UE 13 giugno 2012 (Ottava Sezione), caso «Hellim/Halloumi», cit., par.

alla mente anche quando essa venga impiegata per profumi; l'espressione "Picasso" evoca il pittore anche se è registrata come marchio per vetture e non allude ad alcuna caratteristica delle stesse⁶³⁸.

Secondo la giurisprudenza comunitaria, le somiglianze di due marchi dal punto di vista fonetico e anche visivo possono essere "neutralizzate" da differenze sufficientemente significative a livello concettuale⁶³⁹. "Sir" per saponi e profumi è sufficientemente lontano da "Zirh"; "Picasso" per vetture è sufficientemente lontano da "Picaro". Il marchio successivo "mobilix" "può essere facilmente percepito come riferentesi a qualcosa di mobile o alla mobilità; il termine 'obelix', dal canto suo, anche se ... registrato quale marchio denominativo, cioè senza riferimento al personaggio dei cartoni animati, sarà facilmente associato dal pubblico medio al corpulento personaggio della serie di fumetti"⁶⁴⁰. Visto che "Bass", registrato per calzature e abbigliamento, nel mercato di riferimento, tedesco, richiama una tonalità di voce o uno strumento musicale, esso è abbastanza distante semanticamente dall'antecedente marchio "Pash", che non significa nulla o richiama un gioco di dadi, da neutralizzarne la vicinanza visiva e fonetica⁶⁴¹. Non

38. Anche se due segni siano l'uno la traduzione dell'altro, non è detto che fra di essi esista una somiglianza concettuale: Trib. UE 20 giugno 2012 (Quinta Sezione), caso «Corona/Karuna», cit., par. 33. Secondo Trib. UE 7 dicembre 2012 (Ottava Sezione), caso «Quadratum/Loacker Quadratini», cit., par. 46, sarebbe da escludersi una somiglianza concettuale fra i termini "quadratini" e "quadratum" perché il secondo non farebbe parte della lingua italiana (anche se deriva direttamente dalla lingua morta, il latino, che ha dato origine all'italiano).

⁶³⁸ Trib. primo grado CE 22 giugno 2004, caso «Picaro», cit., par. 57. Nel caso deciso da Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «Ester-e/Esteve», cit., par. 49 ss. si è ritenuto che il significato concettuale del marchio Ester-e può essere ricavato dopo avere spezzato il marchio in due componenti, Ester ed e; e attribuendo al primo il significato, alternativamente, di un componente chimico o del nome "di una ragazza".

In alcuni casi il significato attribuito a un segno può dipendere dai beni per cui esso sia usato: così, nel caso deciso da Trib. UE 18 giugno 2013 (Settima Sezione), caso «K9 Products/K9», cit., il simbolo alfanumerico K9 potrebbe richiamare i cani (per via della pronuncia inglese della parola "canine", identica a quella del simbolo), se ed in quanto esso sia usato per beni collegati ai cani; nonostante risultasse al par. 37 che il richiedente avesse ammesso che il segno fosse usato per calzature per accompagnatori di cani e guardie di sicurezza, il Tribunale ha ritenuto che questa circostanza non potesse assumere rilievo nella valutazione dell'UAMI se non si fosse tradotta in un'indicazione specifica di questi beni nella domanda di registrazione.

⁶³⁹ Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «Picaro», cit., par. 20; Trib. primo grado CE 3 marzo 2004, caso «Zirh», cit., par. 49; 14 ottobre 2003, caso «Bass», cit., parr. 53 s. In senso conforme Cass. 6 ottobre 2005, n. 19436, Filatura e Tessitura di Tollegno s.p.a. c. M. Fantini s.n.c., in *Giur. ann. dir. ind.* 4937, caso «Gatto/Le Gatte», secondo cui la conclusione relativa alla diversità dei segni può essere raggiunta ad onta di "talune somiglianze grafiche o fonetiche". Interessante sotto questo profilo Trib. UE 4 febbraio 2014 (Seconda Sezione), caso «Magnext/Magnet4», cit., che ha ritenuto che la differenza concettuale fosse sufficiente a escludere la somiglianza fra un marchio anteriore, da un lato, e un marchio figurativo successivo, dall'altro; ma non fra il marchio anteriore e un marchio denominativo successivo, identico a quel marchio figurativo nella sua componente denominativa.

⁶⁴⁰ Trib. primo grado CE 27 ottobre 2005, caso «Mobilix», cit., par. 80.

⁶⁴¹ Trib. primo grado CE 14 ottobre 2003, caso «Bass», cit., parr. 53 s. Analogamente Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., parr. 110 e 112 ha scorto una distanza se-

vale però a istituire una differenza concettuale apprezzabile l'elemento denominativo che sia laudativo o descrittivo e quindi abbia debole carattere distintivo (ad es. "100% natural" per una bevanda; "bingo" per giochi; "gold" per preziosi)⁶⁴²;

mantica fra il termine "bridge", che si assume esser noto al consumatore italiano medio, e il termine "bainbridge", percepito dallo stesso pubblico come segno di fantasia. Attendibile, ma non scontata, la presa di posizione di Trib. UE 23 settembre 2014 (Terza Sezione), caso «SO'BiOëtic/So ...?», cit., par. 77-78, secondo cui lo stesso termine, "so", manifesterebbe una differenza concettuale nei due segni, essendo impiegato nell'un caso come espressione dubitativa e nell'altro come termine laudatorio. Anche qui si registrano decisioni davvero sorprendenti: secondo Trib. primo grado CE 17 ottobre 2006, causa T-499/04, Hammarsplast AB c. UAMI e Steninge Slott AB, caso «Steninge Slott», l'espressione «Steninge Slott» starebbe a indicare, per il pubblico svedese di riferimento, un castello (in svedese: "Slott") molto noto nella località di Steninge (par. 51-54) e quindi il marchio «Steninge Slott» avrebbe un significato particolare per il pubblico dal punto di vista concettuale (par. 55) mentre il marchio anteriore «Steninge Keramik» si sarebbe limitato a evocare ceramiche legate alla località di Steninge e questa "differenza concettuale" prevarrebbe di gran lunga sulle somiglianze visive o fonetiche fra i due segni (par. 56). Non vi sarebbe invece una differenza concettuale fra "Veneto" e "Venatto" per materiali in marmo, visto che il pubblico spagnolo interessato non identificherebbe nell'espressione "Veneto" una regione del Nord Est dell'Italia particolarmente rinomata per i suoi marmi: Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, causa T-130/08, Gres La Sagra, SL c. UAMI e Ceramicalcora, SA, caso «Venatto Marble Stone/Veneto Ceramicas», par. 27. Se il pubblico interessato è quello britannico, non assume rilievo che i segni posti a confronto possano avere un significato in lingua thailandese o laotiana: Trib. primo grado CE 25 novembre 2003, caso «Kiap Mou», cit., par. 41 ss.

⁶⁴² Trib. UE 3 luglio 2013 (Seconda Sezione), caso «Aloha 100% natural/Aloha», cit., par. 35; 13 aprile 2011 (Settima Sezione), caso «Bingo Showall/Show ball», cit., par. 41. Nello stesso senso Trib. UE 16 ottobre 2013 (Terza Sezione), caso «Maxigesic/Oxigesic», cit., par. 54 (non si ha somiglianza concettuale se l'elemento comune sia descrittivo, mentre gli elementi differenziatori posseggono significati riconoscibili e divergenti); 21 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «Gold Meister/Meister», cit., par. 33 (l'aggiunta gold non ha carattere differenziatore sotto il profilo concettuale per beni in oro e metalli nobili); Trib. primo grado CE 29 ottobre 2009, caso «Agile/Aygill's», cit., par. 37 (natura laudativa e quindi scarsamente distintiva del marchio 'agile' per zaini e abbigliamento); 15 ottobre 2008, caso «Ferromix, Inomix e Alumix», cit., par. 48 ss. (i due suffissi "mix" e "max" posseggono solo una debole differenza concettuale, visto che il primo è laudativo e il secondo allude alle miscele); 6 ottobre 2004, casi «NLSport», «NLJeans», «NLActive» e «NLCollection», cit., par. 32 ss. V. anche Trib. primo grado CE 3 luglio 2003, caso «Budmen», cit., par. 51 ss., secondo il quale la seconda parte del segno richiesto, "men", non può risultare dominante dal punto di vista concettuale in quanto descrittiva del bene contraddistinto (abbigliamento destinato a un pubblico maschile); in senso diverso però Trib. UE 31 gennaio 2013 (Quinta Sezione), caso «Sport/K2 Sports», cit., par. 48 secondo cui un termine descrittivo come sport può istituire una somiglianza concettuale, ancorché debole.

Non mancano situazioni più complesse, nelle quali i due marchi posti confronti assommino in sé due significati: se uno di questi è percepibile al pubblico, ed è comune ai due marchi, mentre gli elementi diversi non sono facilmente decifrabili, si avrà allora somiglianza concettuale: v. Trib. UE 24 marzo 2010, caso «Hunagro/Uniagro», cit., par. 44 ss. A questo riguardo Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «Bebimil/Blemil», cit., par. 54-69, si è trovato ad affrontare una situazione complessa nella quale per un verso l'elemento comune "mil" poteva alludere al latte; e l'elemento esclusivo del marchio successivo "Bebi" poteva sì alludere ai bimbi ma, allora, essere caratterizzato da descrittività e basso carattere distintivo. Bilanciando questi diversi fattori il Tribunale ha concluso al par. 69 che mancassero differenze concettuali tali da controbilanciare le somiglianze visive e fonetiche. Per contro Trib. UE 13 settembre 2010, caso «Sorvir/NORVIR», cit., par. 37 ss., pur accogliendo in via di ipotesi che la descrittività di un elemento comune a due marchi possa avere rilie-

dal canto loro gli elementi figurativi presenti nei due marchi posti a confronto possono non avere grande rilievo ai fini del confronto concettuale⁶⁴³. Perché la neutralizzazione possa operare è però necessario che il significato del termine “allontanante” sia sufficientemente univoco e determinato⁶⁴⁴; per converso, a un ravvicinamento concettuale immediato fra due termini di due lingue diverse, che pur siano l’uno l’esatta traduzione dell’altro, può ostare la cir-

vo al fine di valutare la somiglianza concettuale, ha escluso (al par. 39) la presenza di una vicinanza concettuale nel caso di specie perché, in assenza di particolari circostanze, il pubblico percepisce il marchio come un tutt’unico senza scomporlo in elementi singoli e attribuire a essi un significato preciso; casi in cui la scomposizione opera sono però identificati in Trib. UE 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), caso «The Hut/La Hutte», cit., par. 43 e Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «Ester-e/Esteve», cit., par. 49 ss. La nozione di descrittività è qui riferita non al segno nel suo complesso ma al suo componente; ma per altro verso sembra essere omogenea a quella impiegata nel settore degli impedimenti assoluti. V. *supra*, § 23 e per l’impostazione generale dell’applicazione agli impedimenti relativi delle norme previste per gli impedimenti assoluti § 36.2. La circostanza che il segno successivo contenga una componente descrittiva non significa che esso possa valersi delle previsioni corrispondenti in materia di libere utilizzazioni, posto che queste valgono ai fini della contraffazione e non del giudizio di opposizione: Trib. UE 24 marzo 2010, caso «Hunagro/Uniagro», cit., par. 58 ss. Non vale a istituire una somiglianza concettuale la circostanza che entrambi siano costituiti da acronimi: Trib. UE 12 marzo 2014 (Nona Sezione), caso «BTS/TBS», cit., par. 58.

⁶⁴³ In questo senso, senza particolare motivazione, Trib. UE 5 dicembre 2012 (Quarta Sezione), caso «gallo nero», cit., par. 46 ss.

⁶⁴⁴ Trib. UE 3 luglio 2013 (Seconda Sezione), caso «Aloha 100% natural/Aloha», cit., par. 35 (secondo cui il pubblico italiano non comprenderebbe che l’espressione “aloa” costituisce un saluto nella lingua hawaiana); 31 gennaio 2013 (Quinta Sezione), caso «Babilu/Babidu», cit., par. 71; 7 febbraio 2012 (Prima Sezione), caso «Dylique/Diptyque», cit., par. 31 (secondo cui il pubblico interessato a cosmetici non comprenderebbe il riferimento alla nozione di “dittico”, diffusa nel campo dell’arte); 30 settembre 2010, caso «medidata/MeDiTa», cit., par. 40 ss. e in particolare par. 43; Trib. UE 28 settembre 2010, caso «Seroslim/Serostim», cit., par. 40 ss. sulla base dell’assunto che le espressioni “sero”, “slim” e “stim” non siano comprensibili al pubblico di riferimento; Trib. UE 8 settembre 2010, caso «Acumed/Aquamed Active», cit., par. 45, secondo cui il significato deve essere chiaro e univoco.

Tuttavia la giurisprudenza comunitaria successiva si accontenta di meno, ritenendo sufficiente che “sia concepibile” che il pubblico di riferimento attribuisca un qualche significato (in particolare: riconducendo le terminazioni “loy” e “lloy” al significato del termine “alloy”, lega: in questo senso Trib. UE 10 aprile 2013 (Prima Sezione), caso «Astaloy/Hastelloy», cit., par. 28. Il requisito dell’univocità e determinatezza va inteso comunque in senso relativo: secondo Trib. UE 1 febbraio 2012 (Prima Sezione), causa T-539/09, mtronix OHG c. UAMI e Growth Finance, caso «Mtronix/Montronix», par. 45, il pubblico comunitario comprenderebbe il riferimento all’elettronica contenuto nei marchi ivi contrapposti; dal canto suo Trib. UE 23 marzo 2012 (Seconda Sezione), causa T-157/10, Barilla G. e R. Fratelli s.p.a. c. UAMI e Brauerei Schlösser, caso «Alixir/Elixer», par. 25 ha ritenuto rilevante una somiglianza concettuale, pur assumendo che questa presupponesse che sia il marchio anteriore sia quello successivo fossero entrambi pronunciati in uno dei due modi ritenuti astrattamente possibili. Secondo Trib. UE 12 gennaio 2012 (Ottava Sezione), caso «Ragolizia/Favolizia», cit., par. 30, è la parte che fa valere la differenza concettuale che ha l’onere di provare che il termine in discussione abbia un significato presso il pubblico. Trib. UE 14 aprile 2010, caso «Bilby’s/Byly», cit., par. 51 ss., ha ritenuto debole la differenza concettuale fra un segno denominativo “byly” che è privo di significato e un altro segno, “billy’s”, che solo una parte del pubblico interessato riferirebbe al diminutivo del nome William.

costanza che l'ordine dei componenti sia diverso e che l'una espressione sia al singolare e l'altra al plurale⁶⁴⁵.

Resta da stabilire se, per appurare la presenza di un significato concettuale del termine, l'analisi debba restare circoscritta al marchio come risultante dal dato cartaceo della documentazione ufficiale di registrazione o possa anche estendersi a elementi a essa estrinseci, quali gli elementi desumibili dagli imballi su cui il marchio compare. La giurisprudenza in materia di opposizione e di invalidità segue la prima soluzione⁶⁴⁶, come forse è ragionevole con riferimento al marchio successivo; e tuttavia può apparire discutibile con riferimento al marchio anteriore, visto che questo può essere stato usato – e anche largamente usato – in modo tale da collocare il segno in un contesto nel quale esso viene percepito dal pubblico di riferimento⁶⁴⁷.

In molte pronunce, l'attenzione relativa al profilo concettuale è passata dall'apprezzamento delle differenze (e della loro capacità di 'neutralizzare' altri profili di somiglianza) a quello della somiglianza; e in questa prospettiva si è, forse incongruamente, ritenuto che potrebbe esistere una somiglianza rilevante anche fra marchi composti esclusivamente di elementi dotati di scarso carattere distintivo⁶⁴⁸ od, addirittura, privi di significato⁶⁴⁹. È probabile che questa duplicità di prospettive – significato concettuale del marchio o dei marchi che li allontana, "neutralizzandone" i profili di somiglianza visiva e fonetica; oppure, in alternativa, li avvicina – dia conto di non poche fra le difficoltà di applicazione e fra le contraddizioni, forse in parte apparenti, in cui è incorsa la giurisprudenza⁶⁵⁰.

Incomprensibile sotto questo profilo la presa di posizione di Trib. UE 30 novembre 2011 (Terza Sezione), caso «Se©SportsEquipment/SeSoEasy», cit., par. 64, secondo cui l'elemento "Se" comune ai due marchi confliggenti avrebbe carattere concettualmente dominante perché privo di significato.

In senso conforme nella giurisprudenza nazionale il principio per cui, se i segni sono privi di un preciso valore semantico, il confronto va condotto solo sul piano fonetico e grafico (App. Milano 30 giugno 1995, Framesi s.r.l. c. Calmar, in *Giur. ann. dir. ind.* 3428, caso «Biorigenol», nel quale peraltro i segni valutati non parrebbero del tutto destituiti di valore semantico).

⁶⁴⁵ Trib. UE 16 settembre 2013 (Prima Sezione), caso «Golden Balls/Ballon d'or», cit., parr. 43 ss.

⁶⁴⁶ Trib. UE 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), casi «L112/L114», cit., par. 103. Sul punto v. § 39.

⁶⁴⁷ Sul tema § 39.

⁶⁴⁸ V. Trib. UE 11 maggio 2010, caso «star foods/Star Snacks», cit., par. 53; preferibile sotto questo profilo la posizione assunta da Trib. UE 20 ottobre 2011 (Sesta Sezione), caso «Cor/Cadenacor», cit., par. 65, secondo cui il confronto concettuale non sarebbe appropriato quando uno degli elementi componenti di un marchio suscettibile di scomposizione ("cadenacor", dove la parte iniziale alluderebbe alla catena di distribuzione) abbia sì un significato ma non aggiunga un forte valore semantico all'altro elemento, che abbia carattere di fantasia.

⁶⁴⁹ Trib. primo grado CE 6 ottobre 2004, casi «NLSport», «NLJeans», «NLActive» e «NLCollection», cit., parr. 32 ss. e 40, secondo cui vi sarebbe somiglianza concettuale fra i due marchi, visto che l'elemento dominante comune, NL, non ha alcun significato nel settore della moda, come ritenuto allo stesso par. 32; e v. la già discussa decisione di Trib. UE 30 novembre 2011 (Terza Sezione), caso «Se©SportsEquipment/SeSoEasy», cit., par. 64.

⁶⁵⁰ Va tenuto presente che, se il paragone concettuale è preso in considerazione per verificare se esso possa "neutralizzare" la somiglianza visiva e fonetica, allora è sufficiente che una parte del pubblico non comprenda il significato del termine asseritamente allontanante (come giustamente

Talora il pubblico interessato può essere composto di due segmenti, ad es. a seconda che essi comprendano o meno la lingua inglese: la presenza dell'espressione "track & field" nei due marchi non istituisce una somiglianza concettuale per il pubblico portoghese che non parli l'inglese, perché essi ignorano il significato dell'espressione; il pubblico portoghese che invece parli l'inglese può invece scorgere nella presenza dei due termini una somiglianza, che, tuttavia, sarebbe debole in quanto, in relazione a capi di abbigliamento, l'espressione avrebbe valenza evocativa alludendo ad abbigliamento per l'attività sportiva e agonistica⁶⁵¹. Può poi essere che il pubblico di riferimento comprenda il significato solo dell'elemento coincidente fra i due marchi confliggenti ("Visual") e non di quello presente solo nel marchio successivo ("Map"); e allora parrebbe doversi comunque riconoscere una somiglianza concettuale⁶⁵². Quindi, anche un marchio che contenga un elemento ipoteticamente dotato di un autonomo significato concettuale ("rh+", inteso come riferimento al gruppo sanguigno, per articoli di abbigliamento e occhiali), non si distanzerebbe sul piano semantico da un altro marchio con cui condividesse un altro elemento (l'espressione "zero") a sua volta dotato di significato⁶⁵³. Andrebbe trascurata la comunanza di un elemento che ricor-

assunto da Trib. UE 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «Glamour/Tudor Glamour», cit., par. 32 ss.); se invece lo stesso paragone è preso in considerazione per verificare se sussista una somiglianza sotto questo profilo, è allora sufficiente che una parte del pubblico conosca il significato. La giurisprudenza appare del resto intenta a complicarsi il proprio compito, estendendo la ricerca della somiglianza concettuale dal termine comune ai due marchi confliggenti agli elementi ulteriori che siano presenti nell'uno ma non nell'altro: l'ombra del meccanismo dei marchi complessi (§§ 47-48) si proietta sinistramente anche sul confronto concettuale: v. Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), caso «Continental Wind Partners/Continental», cit., parr. 54 ss. e 59.

⁶⁵¹ Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Track & Field USA/Track & Field», cit., parr. 47-56 (all'interno di un'analisi riferita anche ai restanti elementi denominativi e figurativi dei due marchi); e vedi, con riferimento alla sola parziale conoscenza della medicina ayurvedica, Trib. UE 7 novembre 2013 (Terza Sezione), caso «Ayur/Ayus», cit., par. 46 e 10 novembre 2011 (Quinta Sezione), caso «Ayuuri Natural/Ayur», cit., parr. 47-51. Che dire dunque quando i segni manifestino una differenza (od una somiglianza) concettuale solo per una parte del pubblico interessato? V. Trib. UE 25 maggio 2011 (Terza Sezione), caso «Bahianas Las Originales/Havaianas», cit., parr. 38 ss. Una differenza – come anche una somiglianza – concettuale non paiono potere essere decisive se consti che una quota non trascurabile del pubblico interessato non le percepisce: v. ad es. Trib. UE 19 aprile 2013 (Settima Sezione), caso «Snickers/Kickers», cit., par. 52, con riferimento a un marchio anteriore nazionale. Diversa è la situazione se la differenza (o somiglianza) sia percepibile in alcuni ma non tutti gli Stati membri con riferimento a un marchio comunitario successivo: a questo proposito occorre considerare che è sufficiente che l'impedimento operi per un solo Stato membro: Trib. UE 28 giugno 2011 (Seconda Sezione), caso «Brico Center Città/Centros de Bricolage Brico-Centro», cit., par. 56.

⁶⁵² Trib. UE 24 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Visual Map/Visual», cit., par. 38. Se solo una parte del segno ha significato, si tratterebbe di somiglianza e non di identità concettuale: Trib. UE 23 ottobre 2013 (Seconda Sezione), caso «sterilina/Sterillium-Bode Sterillium», cit., par. 30.

⁶⁵³ Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 64. Secondo la (non particolarmente persuasiva) decisione di Trib. UE 23 febbraio 2010, caso «James Jones/Jack & Jones», cit., parr. 34 ss. ci sarebbe qualche somiglianza concettuale fra i due marchi posti a confronto perché, anche se il marchio anteriore può essere inteso come alludente a due persone, il pubblico potrebbe ritenere che i due marchi facciano entrambi riferimento a una di queste (Jones).

re in molti marchi, il segno “plus” o +, visto che nessuno può appropriarsi di segni come questi⁶⁵⁴. Se i segni oggetto del confronto siano entrambi comunitari, occorre che i termini paragonati abbiano un significato “nella maggior parte degli Stati membri dell’Unione”⁶⁵⁵ o, forse più esattamente, in tutta l’Unione⁶⁵⁶. Non si può attribuire invece rilievo all’eventualità che a un segno corrispondente a un termine latino (“ergo”) sia attribuito un significato determinato, se questa eventualità vale solo in relazione alle cerchie ristrette degli ambienti filosofici o giuridici che possono effettivamente impiegarlo⁶⁵⁷. Anche un elemento figurativo può avere un significato concettuale o quantomeno contribuire alla dimensione concettuale del marchio considerato⁶⁵⁸. Neppure in relazione a questo segmento di indagine mancano scivoloni giurisprudenziali inspiegabili, come è il caso di quella decisione che ha voluto scorgere una somiglianza concettuale fra due segni l’uno dei quali avrebbe potuto rimandare alla “cultura”, l’altro alla “scultura”, perché “i due concetti potrebbero essere fra di loro legati”⁶⁵⁹.

⁶⁵⁴ V. la poco convincente presa di posizione al riguardo di Trib. UE 3 marzo 2010, caso «A+/Air Plus International», par. 41-42. Una relazione concettuale non potrebbe neppure essere istituita da un termine dotato di assai scarso carattere distintivo, secondo Trib. UE 14 luglio 2011 (Settima Sezione), caso «Ofal Cusi/Ophtal», cit., par. 88; in senso diametralmente opposto però Trib. UE 19 settembre 2012 (Terza Sezione), caso «f@ir Credit/Fercredit», cit., par. 41 (che scorge una certa somiglianza concettuale in due marchi che entrambi contengono l’elemento “credit”; e ciò nonostante la attendibilmente rilevante caratterizzazione della qualificazione “fair”, presente nel solo marchio successivo); 7 febbraio 2012 (Quarta Sezione), caso «Run²/Run2day e Run2date», cit., par. 48. Secondo Trib. UE 9 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «IC4/ICE e IC», cit., par. 88, se il numero 4 aggiunto a due lettere identiche e riferentisi alla stessa tipologia di beni (qui: treni intercity) possa alludere a servizi “di quarta generazione”, esso non varrebbe a istituire una rilevante differenziazione concettuale. In senso diametralmente opposto l’assai poco convincente Trib. UE 22 maggio 2012 (Seconda Sezione), caso «O.Live/Olive line», cit., par. 67-68. Ancor diverso l’*iter* argomentativo seguito da Trib. UE 7 giugno 2012 (Ottava Sezione), casi «Allernil/Allergodil», cit., par. 44: non sarebbe possibile un confronto concettuale fra i due segni, in quanto di fantasia; e questa qualificazione non sarebbe contraddetta dal constatato carattere distintivo dei medesimi, che si riferisce alle componenti e non ai segni nel loro complesso.

⁶⁵⁵ In questo senso Trib. UE 13 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Glänsa/Glanz», cit., par. 43. Il punto mi pare vistosamente trascurato da Trib. UE 15 ottobre 2014 (Terza Sezione), caso «El Corte Inglés/The English Cut», cit., par. 28, che tratta il conflitto fra due marchi comunitari come se il marchio anteriore fosse nazionale.

⁶⁵⁶ Trib. UE 17 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Kico/Hika», cit., par. 58 (che sottolinea la differenza fra questa regola e quella che vale quando il marchio anteriore sia solo nazionale); 12 gennaio 2012 (Ottava Sezione), caso «Ragolizia/Favolizia», cit., par. 30. Per la questione se si debba prendere in considerazione il pubblico di riferimento di ciascuno Stato membro o quello di una parte sostanziale dell’Unione v. §§ 26 B) e 63.

⁶⁵⁷ Trib. UE 9 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Ergo/Cergo», cit., par. 57 ss.

⁶⁵⁸ Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, caso «LA Kings», cit., par. 32. Ravvisa un significato concettuale nelle immagini di due fiori Trib. UE 13 settembre 2011 (Quarta Sezione), caso «fiore bianco nero», cit., par. 53.

⁶⁵⁹ Trib. UE 11 luglio 2013 (Sesta Sezione), «Cultra/Sculptr», cit., par. 48. Altrettanto dubbia la presa di posizione di 1 luglio 2014 (Prima Sezione), caso «Ziecon/Cercon», cit., par. 67, secondo cui sarebbero la non dissimiglianza visiva e la somiglianza fonetica a produrre un’(altrimenti insussistente) somiglianza concettuale.

All'estremo opposto, non possono presentare alcuna differenza concettuale due marchi nessuno dei quali abbia alcun significato percepibile dal pubblico di riferimento⁶⁶⁰. Inizialmente la giurisprudenza sembra aver ritenuto che due marchi non dotati di significato percepibile sarebbero perciò concettualmente simili⁶⁶¹; più corretta è la conclusione, più recente, che in un caso di questo genere i marchi non presenterebbero né somiglianza né differenza sul piano concettuale⁶⁶², o, se si preferisce, che il confronto non fornisca nessun risultato sul piano concettuale⁶⁶³. Si ha però ancor oggi talora l'impressione di una forzatura nell'analisi riferita al piano concettuale, come se si volesse attribuire sempre o comunque peso a questo livello di indagine, anche quando questo in concreto possa risultare assai poco rilevante⁶⁶⁴. Preferibile sotto questo profilo l'approccio seguito da quelle decisioni che hanno il coraggio di ammettere che non sempre il confronto concettuale è appropriato; e che precisano che in particolare esso non sarebbe appropriato quando il termine considerato non

⁶⁶⁰ Non mancano casi più complessi ancora, nei quali uno dei due marchi ha un significato preciso per una parte del pubblico di riferimento, l'altro per la restante parte (v. Trib. UE 25 novembre 2010 (Terza Sezione), caso «Gotha/gotcha», cit., par. 48 ss.); in questo caso, se entrambi i marchi sono – come nel caso di specie richiamato – comunitari, si ha una differenza concettuale fra i segni solo se non vi sia neppure uno Stato membro nel quale nessuno dei due marchi ha alcun significato.

⁶⁶¹ In questo senso v. nuovamente Trib. primo grado CE 6 ottobre 2004, casi «NLSport», «NLJeans», «NLActive» e «NLCollection», cit., par. 32 ss. e 40, secondo cui vi sarebbe somiglianza concettuale fra i due marchi, visto che l'elemento dominante comune, NL, non ha alcun significato nel settore della moda, come ritenuto allo stesso par. 32; e v. la già discussa decisione di Trib. UE 30 novembre 2011 (Terza Sezione), caso «Se©SportsEquipment/SeSoEasy», cit., par. 64. Peraltro è comprensibile che anche due espressioni prive di significato potrebbero presentare qualche vicinanza concettuale se entrambe evocano un'origine asiatica: Trib. UE 13 aprile 2010, caso «YoKaNa», cit. Per un'applicazione paradossale v. Trib. primo grado CE 10 giugno 2009, caso «milko ΔΕΛΤΑ», cit., par. 20, secondo la quale i termini «milka» e «milko» sarebbero associati in quanto concettualmente simili perché non hanno alcun significato nelle lingue ufficiali della Comunità e sono inventate (quando parrebbe più esatto ritenere che le due espressioni sono concettualmente simili perché contengono un riferimento al latte percepibile in molti fra i Paesi della Comunità). L'espressione «significato concettuale» può essere intesa anche in senso estremamente lato: secondo Trib. primo grado CE 1 marzo 2005, caso «Miss Rossi», cit., par. 72, vi sarebbe una differenza concettuale fra l'espressione «Sissi» e quella «Miss», che entrambe precedono i marchi «Rossi», perché il primo sarebbe un nome anagrafico specifico mentre il secondo un prefisso di genere. Secondo Trib. UE 13 settembre 2010, caso «Enercon/Energol», cit., par. 30 ss. i due marchi confrontati non avrebbero alcun significato concettuale.

⁶⁶² Così Trib. UE 7 novembre 2013 (Quinta Sezione), caso «IBSolution/IBS», cit., par. 50; 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci II», cit., par. 63; 15 marzo 2012 (Quinta Sezione), caso «onda nera/onda bianca», cit., par. 50; 23 novembre 2010 (Seconda Sezione), caso «Artesa Napa Valley/Artesio e La Artesa», cit., par. 56.

⁶⁶³ Trib. UE 17 maggio 2013 (Settima Sezione), caso «intrecci», cit., par. 50.

⁶⁶⁴ Per un esempio Trib. UE 10 novembre 2011 (Settima Sezione), caso «lettera su tasca/lettera», cit., par. 99 che ravvisa un'identità concettuale fra le due lettere dell'alfabeto contenute nei due marchi, anche se quelle lettere non posseggono alcun significato in relazione ai beni di riferimento; analogamente Trib. UE 5 novembre 2013 (Seconda Sezione), caso «X/X», par. 61. Preferibile sotto questo profilo Trib. UE 20 ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso «P/P Polypipe», cit., par. 80 che in circostanze simili esclude la rilevanza del confronto concettuale.

aggiunga un forte significato semantico al complesso in cui esso si riferisce⁶⁶⁵.

Per dar conto della possibilità che le differenze concettuali neutralizzino i fattori di somiglianza visivi e fonetici, la giurisprudenza ha osservato come occorra “procedere ad una valutazione globale di tutti gli elementi pertinenti della specie, fondata sull'impressione complessiva prodotta dai marchi di cui trattasi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi dominanti”⁶⁶⁶. In effetti, viene così data diretta applicazione già sul piano del confronto fra i marchi ai principi accolti con quelli che sono stati indicati come i primi due innesti nella sequenza che dovrebbe condurre dal doppio confronto dei marchi e dei beni alla valutazione globale del rischio di confusione, a conferma dei sopra riscontrati elementi di circolarità del ragionamento seguito dalla giurisprudenza comunitaria⁶⁶⁷.

D'altro canto, la somiglianza di due marchi dal punto di vista concettuale può confermare le valutazioni conseguite dal punto di vista visivo e fonetico: così, la somiglianza fra il marchio “Blue” e il marchio “Ecoblue” per servizi di assicurazione e di telecomunicazione sarebbe avvalorata sul piano concettuale, posto che entrambi i segni si riferiscono al colore blu⁶⁶⁸. Può anche avvenire che la somiglianza concettuale, aggiungendosi a quella fonetica, prevalga sulle differenze visive⁶⁶⁹; e anche che l'accertamento della somiglianza concettuale risulti decisivo in un confronto nel quale la somiglianza visiva e fonetica sia solamente media⁶⁷⁰.

Meno sicuro è che la vicinanza concettuale sia da sola sufficiente a produrre la somiglianza di segni altrimenti diversi dal punto di vista visivo e concettuale.

⁶⁶⁵ Trib. UE 28 aprile 2014 (Nona Sezione), caso «Menochron/Menodoron», cit., par. 43; 20 ottobre 2011 (Sesta Sezione), caso «Cor/Cadenacor», cit., par. 65, che, come già si è accennato in una nota precedente, si riferiva a un caso in cui il significato era riferibile solo a uno dei due componenti in cui era scomponibile il marchio anteriore e l'altro componente era di fantasia; ma la presa di posizione potrebbe essere utilmente generalizzata. In senso diametralmente opposto Trib. UE 30 novembre 2011 (Terza Sezione), caso «Se©SportsEquipment/SeSoEasy», cit., par. 64, secondo cui l'elemento “Se” comune ai due marchi confliggenti avrebbe carattere concettualmente dominante perché privo di significato.

⁶⁶⁶ Trib. primo grado CE 3 marzo 2004, caso «Zirh», cit., par. 48 che in effetti non omette di rinviare ai due paragrafi 39 e 42 che contengono l'enunciazione canonica del primo e del secondo innesto. V. anche Trib. primo grado CE 27 ottobre 2005, caso «Mobilix», cit., par. 82.

⁶⁶⁷ V. *supra*, § 44.1.

⁶⁶⁸ Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 35. Secondo Trib. UE 8 luglio 2010, caso «peerstorm/Peter Storm», cit., par. 68 due marchi entrambi composti da nome e patronimico, dove questo suggerisce che i prodotti in questione proteggono contro le intemperie, presenterebbero un certo grado di somiglianza che confermerebbe la somiglianza visiva e fonetica.

⁶⁶⁹ Trib. UE 5 luglio 2012 (Settima Sezione), Ltd., caso «Mc.Baby/Mc Kids», cit., par. 43; 24 marzo 2011 (Sesta Sezione), caso «Linea Natura/Natura Selection», cit., par. 71; Trib. primo grado CE 15 novembre 2007, caso «Sunplus/Sun», cit., parr. 29-35, confermato (in quanto giudizio di fatto insindacabile nel giudizio di legittimità) da Corte di Giustizia 26 marzo 2009, caso «Sunplus/Sun», cit., parr. 28 ss. V. anche Trib. UE 25 giugno 2010, caso «Metromeet/Metro e meeting metro», cit., par. 41.

⁶⁷⁰ Trib. UE 29 febbraio 2012 (Quarta Sezione), caso «Servo Suo/Servus», cit., parr. 55 ss.

L'ipotesi è stata presa in considerazione dalla giurisprudenza⁶⁷¹; ma la conclusione è stata nella specie negativa. Il fatto che due marchi diversi dal punto di vista fonetico e denominativo abbiano in comune il riferimento a un felino che spicca un balzo istituisce un collegamento concettuale troppo labile, dato che nelle circostanze del caso il marchio anteriore non era particolarmente noto e la raffigurazione non era dotata di un particolare contenuto immaginativo. Date premesse così specifiche, non si può tuttavia escludere che in altre circostanze la conclusione potrebbe essere opposta e che una vicinanza concettuale che fosse significativa e cadesse su elementi fortemente caratterizzanti dei marchi in conflitto potrebbe far concludere per la somiglianza dei marchi anche da sola.

L'apprezzamento del tasso di somiglianza concettuale e dei suoi effetti sulla valutazione complessiva di somiglianza costituisce accertamento di fatto ed è quindi sottratto al sindacato dei giudici di legittimità⁶⁷². Anche qui il rigore del principio viene di molto attenuato nel corso della sua applicazione, che difficilmente sorvola sulla verifica della corretta applicazione delle regole che presiedono alla valutazione⁶⁷³.

46.4. *Il grado di somiglianza dei marchi e la ponderazione dei risultati ottenuti ai diversi livelli di confronto.* Molto spesso il confronto fra i due marchi viene condotto su tutti e tre i piani astrattamente rilevanti: quello visivo, quello fonetico e quello concettuale. I risultati delle analisi condotte a questi livelli possono coincidere; ma più spesso accade che divergano. Nel primo caso la conclusione è univoca: se ad es. non si dà neppure un grado tenue di somiglianza tra i segni sotto nessuno dei profili considerato, allora i marchi non sono simili e l'analisi quindi si arresta, perché è da escludersi la possibilità stessa di un rischio di confusione⁶⁷⁴. Nel secondo caso occorre determinare il grado di somiglianza complessiva dei marchi ponderando la rispettiva importanza degli elementi raccolti dai diversi

⁶⁷¹ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., parr. 24-26. V. anche Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Spa Therapy/Spa», cit., par. 45-46.

⁶⁷² Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., parr. 32 ss.; 23 marzo 2006, caso «Zirh», cit., par. 41; 15 marzo 2007, caso «Quantum», cit., par. 50 s.

⁶⁷³ Vedi infatti la più articolata presa di posizione di Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «Picaro», parr. 23, che ha enunciato il principio dell'insindacabilità del confronto fra i marchi solo dopo aver verificato che i giudici di prime cure fossero giunti alla conclusione rettammente applicando i principi relativi al carattere globale della valutazione, del livello di attenzione del pubblico e del carattere distintivo del marchio anteriore. Non diverso il modo di procedere di Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., parr. 34 ss.: al par. 38 è stato richiamato il principio dell'insindacabilità della conclusione secondo la quale le differenze concettuali e visive tra i segni avrebbero neutralizzato le somiglianze fonetiche, solo dopo aver verificato la congruità del ragionamento sugli elementi rilevanti per l'apprezzamento (ivi incluse le modalità di commercializzazione dei beni corrispondenti, par. 36); e v. anche il par. 44. V. anche Corte di Giustizia 26 marzo 2009, caso «Sunplus/Sun», cit., parr. 28 ss. e 15 marzo 2007, caso «Quantum», cit., parr. 48-50 (che verifica la correttezza dello standard impiegato dal Tribunale di primo grado, secondo cui il confronto concettuale può operare solo se almeno uno dei due marchi posti a confronto abbia un significato chiaro e specifico).

⁶⁷⁴ Così da ultimo Trib. primo grado CE 15 settembre 2009, caso «MANGO adorably», cit., parr. 51-55. Il punto è importante e su di esso si tornerà *infra*, al § 48.2 ove anche ulteriori richiami.

punti di vista⁶⁷⁵. Va sottolineato come il risultato del confronto fra i marchi sia frequentemente espresso in termini di gradi di somiglianza: mentre nel caso dell'identità fra i segni, essa o è presente o non è presente, *tertium non datur*, nella valutazione della somiglianza non di rado ci si trova di fronte a tassi o gradazioni di somiglianza: i due marchi possono essere a seconda delle situazioni molto simili, mediamente simili, solo leggermente simili; in ogni caso, basta un modesto grado di somiglianza a un particolare livello, ad es. visivo, per potere escludere che i marchi oggetto di confronto siano diversi⁶⁷⁶; se per l'appunto i risultati conseguiti ai diversi livelli sono divergenti, occorre operare un bilanciamento per giungere a una valutazione finale; ad es. un grado elevato di somiglianza visiva e fonetica può essere (o non essere) controbilanciato – o, come anche si dice, “neutralizzato” – da una certa distanza concettuale⁶⁷⁷. Come emergerà anche dalla trattazione successiva, il grado di somiglianza fra i marchi che è richiesto ai fini del secondo conflitto non coincide con quello richiesto ai fini del terzo conflitto: secondo la formula impiegata dalla giurisprudenza, nell'un caso è richiesto un grado di somiglianza tale da potere ingenerare nel pubblico interessato un rischio di confusione quanto all'origine dei beni contraddistinti dai due marchi mentre nell'altro è richiesto un grado di somiglianza tale da condurre a un accostamento fra il marchio successivo e quello anteriore che gode di notorietà o di rinomanza⁶⁷⁸.

Al fine di operare questo bilanciamento⁶⁷⁹ la giurisprudenza impiega due parametri abbastanza diversi fra di loro.

In una prima proiezione, più analitica, assumono rilievo determinante le condizioni nelle quali i beni contraddistinti dai marchi sono offerti sul mercato e quindi, anche la tipologia merceologica dei beni in questione⁶⁸⁰. Si può trattare di prodotti che sono normalmente offerti in supermercati o esercizi simili; e allora il consumatore di regola li sceglie personalmente fra una gamma di prodotti comparabili, invece che ordinarli verbalmente a un addetto⁶⁸¹. In situa-

⁶⁷⁵ Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 36, che riprende *verbatim* l'enunciazione inaugurata da Corte di Giustizia 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 27, in tema di contraffazione.

⁶⁷⁶ Trib. UE 9 marzo 2012 (Prima Sezione), caso «Base-Seal in losanga/Colas in losanga», cit., par. 63; 9 marzo 2012 (Prima Sezione), caso «Isense/EyeSense», cit., par. 37.

⁶⁷⁷ Trib. UE 13 dicembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Magic Light/Magic Life», cit., par. 38.

⁶⁷⁸ Così, fra le molte, Trib. primo grado CE 15 settembre 2009, caso «MANGO adorably», cit., par. 67. Sul punto *amplius infra*, § 65.

⁶⁷⁹ Descritto come “bilanciamento/compensazione” da G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 136 che alla nota 58 osserva giustamente che la giurisprudenza comunitaria impiega il concetto di interdipendenza non solo per coordinare i risultati dei due confronti, fra *segni* e fra *beni* (come più analiticamente indicato *supra*, § 45 e *infra*, § 58.6) ma anche per ponderare i diversi livelli del confronto fra segni.

⁶⁸⁰ Così Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 36 e 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 27. Nello stesso senso v. Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «oli/Olay», cit., par. 39; 26 giugno 2008, caso «Polar», cit. (che enuncia il principio ma non lo applica).

⁶⁸¹ Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «Ester-e/Esteve», cit., par. 59 estende il principio

zioni di questo tipo, il più delle volte il consumatore non perde tempo nel passare da un acquisto all'altro e non si sofferma a leggere tutte le indicazioni contenute su ciascun bene, lasciandosi guidare piuttosto dall'impatto globale prodotto dall'etichetta o dalla confezione. Anche nel caso dei capi di vestiario è probabile che l'aspetto visivo predomini: difficilmente l'acquirente si imbarca nell'acquisto senza neppure dare un'occhiata al capo sufficiente a rivelare il marchio di cui questo sia munito⁶⁸²; e questa constatazione vale a maggior ragione quando i beni contraddistinti abbiano rilevante valore⁶⁸³. In circostanze come queste, ai fini della valutazione del rischio di confusione, il tasso di somiglianza dei marchi in conflitto sul piano visivo assume maggior rilievo di quello accertato sul piano fonetico o concettuale; e nella stessa analisi visiva gli elementi figurativi di un marchio possono anche assumere una certa preminenza⁶⁸⁴.

all'acquisto di integratori alimentari, prodotti erbalari e medici, che possono essere esposti sul banco. Qualche dubbio sulla portata del principio può derivare da Trib. primo grado CE 29 ottobre 2009, caso «Agile/Aygirl's», cit., par. 42. La regola è stata ora estesa agli acquisti su internet, nei quali il consumatore di regola ordina dopo avere esaminato visivamente i beni: Trib. UE 18 maggio 2011 (Settima Sezione), cit., par. 51.

⁶⁸² Trib. primo grado CE 6 ottobre 2004, casi «NLSport», «NLJeans», «NLActive» e «NLCollection», cit., par. 50. Nello stesso senso Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Track & Field USA/Track & Field», cit., par. 68 e 8 febbraio 2007, caso «Mars», cit., par. 69, che estende il ragionamento al caso in cui i beni contraddistinguono beni venduti su catalogo o per corrispondenza.

⁶⁸³ Per un caso nel quale il confronto visivo è stato considerato decisivo (in relazione a beni venduti con modalità di acquisto diretto ma di rilevante valore e complessità tecnologica) v. Trib. UE 8 settembre 2011 (Ottava Sezione), caso «Metronia/Metro», cit., parr. 37 ss. In termini non dissimili Trib. UE 21 febbraio 2013 (Settima Sezione), caso «Kmix/Bamix», cit., parr. 36 ss.

⁶⁸⁴ Corte di Giustizia 3 settembre 2009, caso «La Española», cit., parr. 75-77; Trib. UE 29 gennaio 2014 (Terza Sezione), caso «goldstück/Goldsteig», cit., parr. 41-42; Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, caso «LA Kings», cit., parr. 73 e 75; 2 dicembre 2008, caso «Brillo's», cit., par. 24, che è qui stato parafrasato quasi alla lettera. Nello stesso senso Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «La Española», cit., par. 109. Sull'importanza ridotta della somiglianza fonetica nel caso di commercializzazione di capi di vestiario v. anche Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 116, la cui motivazione sul punto è stata ritenuta adeguata da Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 36. Anche qui possono esistere situazioni che richiedono una valutazione più articolata: se i marchi confliggenti sono registrati per diverse categorie di beni, non basta l'analisi delle condizioni di commercializzazione di alcuni di essi per concludere che il confronto visivo abbia rilievo primario (Corte UE 17 ottobre 2013 (Settima Sezione), caso «Zebexir/Zebinix», cit., par. 22 ss.); i computer e i loro schermi possono sì essere esposti in punti di vendita di tipo self-service ma possono anche essere ivi oggetto di discussione orale con gli addetti od oggetto di pubblicità radiofonica e televisiva (Trib. UE 23 settembre 2011 (Quinta Sezione), caso «see more/CMORE», cit., parr. 51-53); le cucine elettriche possono essere esposte nei locali della grande distribuzione organizzata ma la loro scelta spesso esige che il consumatore richieda all'addetto di recuperare in magazzino un prodotto non esposto e implica scambi orali, cosicché il livello fonetico del confronto può assumere importanza pari a quello visivo: Trib. primo grado CE 15 settembre 2009, caso «Centrixx/sensixx», cit., parr. 56 e 60; su di una situazione nella quale non vi è ragione di dare preminenza ai profili di somiglianza fonetica, poiché i beni possono essere sia visualizzati sugli scaffali di supermercato sia ordinati verbalmente, v. Trib. UE 18 novembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Jambo Afrika/Jumbo», cit., par. 61; 15 aprile 2010, caso «Egléfruit/Ugli», cit., parr. 52-53. Dissonante – e sorprendentemente dissonante – è Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Fildor/Phildar», cit., par. 76 ss.: dal rilievo (scontato) secondo cui raramente

Viceversa, se i beni cui si riferiscono i marchi in conflitto sono principalmente venduti con una richiesta orale del consumatore, come avviene nell'ordine di una bevanda in un bar⁶⁸⁵ o a maggior ragione quando la contrattazione avvenga al telefono⁶⁸⁶ non è affatto detto che il consumatore veda i beni e i relativi marchi al momento dell'acquisto. In circostanze di questo tipo, normalmente è attribuito maggior peso alla somiglianza fonetica fra i marchi⁶⁸⁷.

Dal canto suo, una somiglianza concettuale debole (ad es. fra due immagini di volatile che richiamino sia pur in modi molto diversi fra di loro il pavone)⁶⁸⁸ o relativa a termini entrambi descrittivi⁶⁸⁹ non vale a superare le differenze visive e fonetiche tra i segni. E la giurisprudenza presenta casi nei quali un profilo di somiglianza che si assume avere natura concettuale – nella specie: attinente alla questione se entrambi i segni confliggenti possano essere intesi dal pubblico come patronimici – assume rilievo così decisivo ai fini della valutazione da far prescindere dal qualsiasi confronto sul piano visivo e fonetico⁶⁹⁰. Non mancano casi nei quali viene riscontrata una somiglianza complessiva media tra due segni pur ritenuti identici sul piano fonetico, in quanto costituiti dalla stessa lettera dell'alfabeto, perché si ritiene che essi siano solo simili sul piano visivo e non suscettibili di confronto sul piano concettuale⁶⁹¹.

Venendo al secondo profilo, è però anche vero che il più delle volte la ponde-

l'acquirente ha occasione di paragonare direttamente i marchi, esso deriva la conseguenza poco attendibile secondo la quale *dunque* il paragone fonetico non potrebbe essere trascurato.

⁶⁸⁵ Come nei casi decisi da Trib. UE 23 novembre 2010 (Seconda Sezione), caso «Artesa Napa Valley/Artesio e La Artesa», cit., par. 60-61 e da Trib. primo grado CE 15 gennaio 2003, caso «Mystery», cit.; e v. in particolare Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), caso «aroa», cit., par. 53, ove si attribuisce rilievo al carattere «rumoroso» del locale in cui può avvenire la comanda. In argomento v. G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 138.

⁶⁸⁶ Come nel caso deciso da Trib. primo grado CE 25 giugno 2008, caso «Zipcar/Cicar», cit.

⁶⁸⁷ Trib. UE 27 febbraio 2014 (Prima Sezione), caso «Qta S. José de Peramanca/Vinho Peramanca Tinto, Pêra-Manca», cit., par. 59. Nella ponderazione occorre anche tenere presente il carattere più o meno specialistico del pubblico interessato: è improbabile, secondo Trib. UE 5 dicembre 2013 (Terza Sezione), caso «Solvo/Volvo», cit., par. 36, che acquirenti particolarmente qualificati sotto un profilo professionale possano incorrere in un rischio di confusione in relazione a un'assonanza fonetica.

Non mancano anche casi di ponderazione dei profili di somiglianza e differenza fonetici e concettuali: ad es. Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Track & Field USA/Track & Field», cit., par. 71 sottolinea come i consumatori portoghesi non anglofoni che possano riscontrare una somiglianza fonetica nelle parole «track & field» presenti in entrambi i marchi, perché non ne avvertono la valenza descrittiva, non possano per lo stesso motivo istituire un collegamento concettuale fra le due espressioni.

⁶⁸⁸ Trib. UE 21 aprile 2010, causa T-361/08, Peek & Cloppenburg e vam Graaf GmbH & Co. KG c. UAMI e The Queen Sirikit Institute, Thailand, caso «Thai Silk», par. 71-73. Sul punto v. anche Trib. UE 9 aprile 2014 (Terza Sezione), caso «Dorato/collarini», cit., par. 87.

⁶⁸⁹ Trib. UE 12 dicembre 2014 (Quarta Sezione), caso «News +/Actu+», cit., par. 52 ss.

⁶⁹⁰ In questo senso la singolare decisione resa da Trib. UE 20 febbraio 2013 (Quinta Sezione), caso «Berg/Christian Berg», cit., par. 44 ss.

⁶⁹¹ Trib. UE 27 giugno 2013 (Settima Sezione), caso «R/R», cit., par. 43.

razione è governata dai principi generali della valutazione globale e dell'impressione complessiva e quindi dagli "innesti" operati dalla giurisprudenza nella sequenza che conduce dal doppio confronto fra marchi e beni alla valutazione del rischio complessivo. Così, secondo la Corte di giustizia è il principio della valutazione globale che consente di determinare se "le differenze concettuali e visive tra due segni possano neutralizzare talune somiglianze fonetiche tra gli stessi"⁶⁹². Del pari, il Tribunale di primo grado aveva concluso che il confronto fra un marchio anteriore denominativo (Limonchelo) e un marchio successivo complesso risultante dall'elemento denominativo "Limoncello" e da un elemento figurativo (un piatto raffigurante una corona di limoni) andrebbe condotto prevalentemente su base visiva perché l'elemento figurativo sarebbe dominante⁶⁹³. La decisione è stata annullata dalla Corte, in quanto contrastante non con i canoni analitici che si sono prima richiamati ma con il principio della valutazione globale⁶⁹⁴, dell'impressione complessiva⁶⁹⁵ e con le regole che presiedono al confronto dei marchi confliggenti applicabili quando il marchio successivo sia costituito da un segno complesso⁶⁹⁶. A sua volta, il Tribunale di primo grado non manca di annullare le determinazioni della Commissione di ricorso facendo valere non errori sul piano dei singoli livelli di confronto ma della valutazione globale⁶⁹⁷.

Entro queste coordinate, l'esame delle condizioni in cui ha luogo l'offerta dei beni contraddistinti dai marchi confrontati non perde del tutto significato. Esso continua ad affiorare nelle pieghe dell'argomentazione⁶⁹⁸; e tuttavia svolge soltanto più una funzione ancillare e subordinata rispetto ai canoni 'sintetici' ora richiamati, trovandosi chiamato ad avvalorare e comprovare i risultati conseguiti sul piano più ampio – e sovraordinato – dell'apprezzamento globale e dei suoi corollari.

Non è tuttavia questo il solo terreno sul quale avviene che i risultati del confronto siano orientati in modo decisivo da considerazioni che, a ben vedere, atten-

⁶⁹² Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 32.

⁶⁹³ Trib. primo grado CE 15 giugno 2005, caso «Limonchelo I», cit., par. 54.

⁶⁹⁴ Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 40 ss.

⁶⁹⁵ Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 41.

⁶⁹⁶ Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 41-42.

⁶⁹⁷ Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, caso «LA Kings», cit., par. 75-76.

⁶⁹⁸ Va infatti osservato che anche la sentenza della Corte di Giustizia del 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 36 si riferisce alle modalità di commercializzazione; ma solo al fine di verificare la correttezza delle conclusioni raggiunte sotto il profilo della valutazione globale. Analogamente, Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., 42, pronunciandosi in sede di rinvio sul caso poc'anzi esaminato, ha trovato conferma della conclusione relativa alla dominanza dell'elemento denominativo del marchio sulla base della rilevazione della percezione del pubblico interessato. Una maggiore fusione del profilo sintetico con quello analitico è in Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, caso «LA Kings», cit., par. 75-76; e v. anche Trib. UE 7 aprile 2011 (Quarta Sezione), caso «Comit/Comet», cit., par. 42 che ha ritenuto che la differenza concettuale non fosse "così significativa da potere da sola eliminare le somiglianze visive e fonetiche" sulla base del rilievo – forse contraddittorio rispetto all'analisi condotta nella parte iniziale dello stesso paragrafo – che "le parti iniziali del segno hanno un identico significato".

gono al piano dei risultati (il rischio di confusione) piuttosto che degli antecedenti degli stessi (il confronto dei marchi). Così, per stabilire se valga la regola secondo la quale la parte iniziale dei marchi posti a confronto sia maggiormente significativa di quelle successive o se sia l'elemento denominativo piuttosto che quello figurativo a svolgere un ruolo dominante, non sempre la giurisprudenza valorizza dati analitici desunti dai marchi posti a confronto e anzi spesso preferisce operare la scelta corrispondente sulla base della "valutazione globale" e dell'"impressione complessiva" prodotta dai segni posti a confronto⁶⁹⁹. Questo modo di procedere avvalorava il dubbio che, nella sequenza disegnata dalle norme, che dovrebbe portare dagli antecedenti del confronto dei marchi e dei beni all'esito della valutazione di un rischio di confusione, venga inserito un elemento di circolarità, posto che, dopo tutto, l'accertamento dell'impressione complessiva e, soprattutto, della valutazione globale, parrebbe collocarsi sul piano degli esiti piuttosto che su quello dei loro antecedenti.

È dunque venuto il momento di esaminare il terzo innesto, quello che attiene al concetto di marchi complessi.

47. (Segue). F) *I marchi complessi*⁷⁰⁰

Come si è detto, il ricorso alla nozione di marchi complessi costituisce il terzo e più recente degli innesti compiuti dalla giurisprudenza comunitaria chiamata a pronunciarsi sul secondo tipo di conflitto fra marchi. È a questo specifico riguardo che si è prodotto un netto contrasto fra il Tribunale e la Corte UE⁷⁰¹; ma in origine, quando nel caso "Matratzen" il Tribunale di primo grado ebbe per la prima volta a enunciare i principi che presiedono al confronto fra un marchio anteriore e un marchio successivo qualificato come "complesso"⁷⁰², la sua presa di posizione non comportava affatto una deviazione rispetto alla giurisprudenza precedente della Corte di Giustizia sulla valutazione globale e anzi si presentava come un suo coerente sviluppo applicativo.

In effetti, l'affermazione ricorrente della Corte, secondo cui "è giurisprudenza costante che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale, dei marchi di cui

⁶⁹⁹ V. ad es., rispettivamente, Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 40 ss. e Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, caso «Giorgio Beverly Hills II», cit., par. 28 e 26 giugno 2008, caso «Polar», cit., par. 42.

⁷⁰⁰ In argomento v. P. FRASSI, *The European Court of Justice Rules on the Likelihood of Confusion Concerning Composite Trademarks: Moving Towards an Analytical Approach*, in *IIC*, 2006, 438 ss. e *Considerazioni sul giudizio di confondibilità fra segni composti da più elementi: esame sintetico o prospettiva analitica?*, in *Riv. dir. ind.* 2004, I, 241 ss. Per un'impostazione analoga a quella qui suggerita v. G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 233 ss.

⁷⁰¹ V. *infra*, § 47.3.

⁷⁰² Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit.

trattasi, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti"⁷⁰³, era stata fedelmente seguita dalla sentenza "Matratzen"⁷⁰⁴, come anche da tutte le altre innumerevoli successive decisioni del Tribunale che applicano e sviluppano il concetto di marchio complesso⁷⁰⁵. Né si trattava di semplice ossequio verbale. Anzi, si potrebbe dire che, fin dal primo caso in cui il Tribunale di primo grado ha applicato il concetto di marchio complesso per stabilire la somiglianza fra due marchi, esso abbia inteso dare seguito all'insegnamento della Corte, concretizzando il richiamo da questa operato alla necessità di una particolare considerazione degli "elementi distintivi e dominanti dei marchi posti a confronto". Da questo punto di vista si può dire che il concetto di marchio complesso costituisca l'applicazione – o anche il "prolungamento" – del metodo dell'impressione complessiva ai casi in cui i marchi posti a raffronto posseggano un elemento comune, siano – cioè – "complessi" nell'accezione accolta dai giudici comunitari.

Si trova una conferma di questa iniziale intenzione "continuista" dei giudici comunitari di prima istanza quando si prenda in esame un campione delle sentenze del Tribunale di primo grado più significative⁷⁰⁶.

47.1. *Tre casi 'facili': "Matratzen", "Vedial/Hubert" e "Naber"*. È la sentenza "Matratzen" che inaugura la serie delle decisioni che operano il confronto fra marchi ricorrendo alla nozione di marchi complessi. Il Tribunale di primo grado, chiamato a valutare la somiglianza nella percezione del pubblico spagnolo fra l'antecedente marchio denominativo "Matratzen" e il marchio richiesto, composto da un elemento denominativo, "Matratzen Concord Markt" e da un elemento figurativo e perciò qualificato come complesso⁷⁰⁷, dà alcune indicazioni precise. Innanzitutto occorre verificare se i due marchi posseggano una componente identica o simile; in caso di risposta affermativa, si dovrebbe verificare altresì, in conformità per l'appunto con le indicazioni della Corte di Giustizia, se la componente comune costituisca "l'elemento dominante nell'impressione complessiva prodotta dal marchio complesso"⁷⁰⁸. Stando a questa presa di posizione iniziale, ai fini della verifica l'attenzione dovrebbe dunque concentrarsi sul marchio successivo. Per operare il confronto, si tratterebbe di determinare se la componente che risulta comune fra i due marchi possa "da sola dominare l'immagine che il

⁷⁰³ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 23 e 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 25, poi ripresa dalla giurisprudenza analizzata *supra*, al § 44.2.

⁷⁰⁴ Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 32.

⁷⁰⁵ Tra le molte v. in particolare Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 48 e 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., par. 26, che verranno discusse nel punto che immediatamente segue. La presa di posizione si rinviene, per la verità, anche in parecchie sentenze che non applicano il concetto di marchio complesso: v. ad es. 1 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Holzmichel/Michel e Michel Power», cit., par. 26.

⁷⁰⁶ Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen»; 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit. e 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit.

⁷⁰⁷ Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 33.

⁷⁰⁸ Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 33.

pubblico pertinente conserva in memoria”, nel qual caso si potrebbe concludere che “tutte le altre componenti del marchio (*n.d.r.*: successivo) risultano trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta”⁷⁰⁹.

Fin qui l’approccio prescritto dalla Corte è seguito con assoluta fedeltà. Il metodo del confronto consiste infatti nella considerazione dell’“impressione complessiva”, che viene determinata facendo riferimento all’elemento dominante del marchio successivo, esattamente come era stato indicato dalla Corte⁷¹⁰. Nel ciò fare, il Tribunale si attiene anche alla seconda prescrizione della Corte, che impone di considerare congiuntamente quanto siano distintivi gli elementi che caratterizzano i marchi confrontati, per l’appunto richiedendo la considerazione degli “*elementi distintivi e dominanti*” dei due marchi. I giudici di prima istanza osservano infatti che è il vocabolo “Matratzen”, presente in entrambi i marchi, quello che presenta il maggior tasso di distintività: esso infatti “è caratterizzato da una preponderanza di consonanti a pronuncia dura” e quindi risulta “più facilmente memorizzabile” dal pubblico spagnolo, cui questa caratterizzazione è inconsueta⁷¹¹. Viene viceversa escluso che possano essere considerati dominanti il vocabolo “Markt” e l’elemento figurativo del marchio successivo, il primo perché occupa una posizione marginale nel marchio composto, il secondo perché “descrittivo nei confronti dei prodotti designati” dal marchio richiesto⁷¹² e quindi dotato di scarso carattere distintivo.

Dove va osservato che la “distintività” accertata per il primo elemento e negata per gli altri è, per il momento, la sola distintività originaria o intrinseca delle espressioni considerate; anche se la giurisprudenza successiva non mancherà di prendere in considerazione ai fini che qui interessano anche la distintività acquisi-

⁷⁰⁹ Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 33. Al fine di stabilire se un elemento sia dominante all’interno di un marchio, bisogna prendere in considerazione le caratteristiche intrinseche degli elementi che lo compongono comparandole reciprocamente; inoltre e in via subordinata, si può tener conto della posizione relativa dei vari elementi nella struttura d’insieme del marchio complesso: Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 55, ripreso, a questo, riguardo, dalla giurisprudenza successiva, fra cui Trib. UE 7 dicembre 2011 (Prima Sezione), caso «Alia/Alaia», cit., par. 31; Trib. primo grado CE 8 febbraio 2007, caso «Mars», cit., par. 58 e 30 novembre 2006, caso «Brothers by Camper», cit., par. 60. Non assumerebbe rilievo a questo fine la circostanza che un certo segno – nella specie la parola “victory” – possa essere frequentemente usata per i beni cui si riferiscono i marchi confliggenti, in quanto (secondo il formalistico argomento accolto dal Tribunale) non si tratterebbe di una caratteristica intrinseca dei segni in questione: Trib. UE 28 settembre 2011 (Quarta Sezione), caso «Victory Red/Victory», cit., par. 33. Non sempre la sequenza logica descritta nel testo è seguita rigorosamente: ad es. Trib. primo grado CE 30 novembre 2006, caso «Brothers by Camper», cit., par. 61 non individua l’elemento comune ai due marchi per poi chiedersi se esso sia dominante nel marchio richiesto ma si domanda quale sia l’elemento dominante prima del marchio anteriore (par. 62) e poi del marchio successivo (par. 63) per poi constatare che si tratta di un elemento comune, costituito dalla parola “Brothers”; per altri esempi di questo approccio v. i richiami in § 47.3.

⁷¹⁰ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 23 e 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 25.

⁷¹¹ Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 43.

⁷¹² Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., parr. 40 e 41.

ta in ragione della durata e delle modalità dell'impiego dell'elemento⁷¹³. Né deve sfuggire come, in questa prima pronuncia, il carattere dominante e distintivo di uno stesso elemento vengano visti come due facce della stessa medaglia e non come due gradazioni diverse di uno stesso fenomeno. Un elemento comune ai due marchi posti a confronto può possedere carattere distintivo e quindi per ciò stesso essere dominante, come è nel caso del vocabolo "Matratzen"; se invece un elemento sia marginale o descrittivo, esso non è distintivo e quindi è da escludersi che esso sia dominante.

Il caso "Vedial/Hubert" è di poco successivo⁷¹⁴; non richiama esplicitamente la sentenza "Matratzen" e non impiega espressamente la nozione di marchi complessi per effettuare il confronto. Essendo la Sezione del Tribunale la medesima e la composizione dei giudicanti immutata, è tuttavia difficile immaginare che la decisione successiva non abbia tenuto conto della pronuncia di poco precedente. Nella sentenza "Vedial/Hubert" è comunque dato riscontrare alcuni elementi nuovi e significativi. In parte questi dipendono dalle specifiche circostanze fattuali del caso e precisamente dalla diversa struttura dei due segni posti a confronto. Il marchio anteriore, denominativo, "Saint-Hubert 41", non è semplice, come era nel caso "Matratzen", ma è costituito da due parole e da una cifra; quello successivo, complesso, possiede una componente verbale, "Hubert" e una componente figurativa, rappresentativa di un cuoco (la domanda riferendosi a prodotti alimentari). Su questa base, il Tribunale conclude che i due marchi offrono un'impressione complessiva diversa. La ragione fondamentale di questa conclusione sta nella circostanza che l'elemento comune fra i due marchi è costituito dall'espressione "Hubert"; e che quest'espressione non è ritenuta "dominante" all'interno del marchio complesso successivo⁷¹⁵.

Una volta escluso che l'elemento comune, "Hubert", abbia carattere dominante, il Tribunale avrebbe forse potuto porsi il quesito se esso tuttavia mantenesse quantomeno un carattere distintivo autonomo nel marchio successivo. La pronuncia "Vedial/Hubert" non affronta esplicitamente la questione. Essa si limita a concludere che l'elemento denominativo comune non sarebbe dominante dal punto di vista visivo nel marchio successivo, non già a causa delle sue caratteristiche o della sua collocazione, ma perché a esso si accompagna un'ulteriore componente figurativa che non può essere considerata come "secondaria"⁷¹⁶. La possibilità che l'espressione "Hubert" mantenga un ruolo distintivo autonomo nel marchio successivo non è quindi neppure presa in considerazione.

⁷¹³ Un caso nel quale l'elemento comune fra i due marchi, "Seat", aveva successivamente conseguito forte carattere distintivo, in virtù della notorietà acquisita dall'"illustre casa automobilistica spagnola" titolare del marchio anteriore, è considerato da Trib. primo grado CE 9 settembre 2008, caso «Magic Seat», cit., par. 32, 43 ss. Il rapporto fra le nozioni di "descrittività", "carattere distintivo" e "distintività originaria" e "acquisita" impiegate ai fini del confronto fra marchi confliggenti e le corrispondenti nozioni utilizzate in materia di impedimenti assoluti appare anche in questo caso improntato a una tendenziale omogeneità: in argomento v. già § 36.2 e *infra*, § 48.

⁷¹⁴ Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit.

⁷¹⁵ Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 53.

⁷¹⁶ Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 53.

Anche la valorizzazione dell'elemento ulteriore presente solo nel marchio successivo operata da questa sentenza merita attenzione. Non solo il Tribunale non si chiede se l'elemento comune, pur non possedendo carattere dominante, mantenga un ruolo distintivo autonomo nel secondo marchio; ma per contro si chiede anche se esistano, sempre nel marchio successivo, componenti ulteriori che non siano presenti nel primo marchio e che al contempo risultino in grado di differenziare il marchio richiesto da quello anteriore. La domanda trova, come si è detto, risposta affermativa⁷¹⁷. Si tratta di una posizione che si presta a sviluppi significativi. Una volta ammesso che il marchio successivo possa contenere autonomi elementi di differenziazione, idonei a distanziarlo da un marchio anteriore con cui possieda altrimenti punti di contatto, si apre infatti la via per domandarsi se questo effetto differenziatore operi anche quando l'elemento comune sia dominante; il che equivale a chiedersi se la presenza di un elemento comune che sia dominante nel marchio successivo costituisca una condizione sufficiente, oltre che necessaria, del giudizio di somiglianza⁷¹⁸.

Vi è un ultimo punto della decisione che merita di essere segnalato⁷¹⁹. Nella fattispecie considerata dal caso "Vedial/Hubert" il titolare del marchio anteriore aveva anche fatto valere che il suo marchio avrebbe goduto di larga notorietà in Francia. Il Tribunale esclude già in linea di principio che un eventuale forte carattere distintivo del marchio anteriore possa assumere rilievo nelle circostanze considerate: una volta che si sia concluso che due marchi confliggenti non siano simili dal punto di vista visivo, fonetico o concettuale, il tasso di notorietà del marchio anteriore non può modificare la conclusione negativa raggiunta sull'esistenza di un rischio di confusione⁷²⁰. A questa conclusione verrebbe naturale obiettare che l'eventuale notorietà del marchio anteriore – il suo "carattere distintivo acquisito" – avrebbe potuto assumere rilievo già sul piano anteriore della somiglianza dei segni: se non fosse che, nelle coordinate di riferimento accolte dalla sentenza, l'obiezione non risulterebbe convincente, posto che, come si è visto, l'accertamento della somiglianza verte sull'elemento comune ai due marchi e non sul marchio anteriore isolatamente considerato e comunque presuppone che quell'elemento comune sia dominante e non solamente distintivo.

Questa prima ricognizione può concludersi con l'esame di una terza pronuncia,

⁷¹⁷ Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 53 e 54 (e sotto il profilo del confronto concettuale par. 59). Il Tribunale trascura peraltro di considerare che la rappresentazione di un cuoco non dovrebbe avere uno spiccato carattere distintivo in relazione ad alimenti. Spesso la giurisprudenza successiva, anche posteriore alla svolta di cui al § 47.2, sembra ritenere che un elemento possa solo essere o dominante o, alternativamente, trascurabile: v. ad es. ancora Trib. primo grado CE 8 febbraio 2007, caso «Mars», cit., par. 57 e 30 novembre 2006, caso «Brothers by Camper», cit., par. 58.

⁷¹⁸ Per uno sviluppo dell'argomentazione v. *infra*, § 47.2.

⁷¹⁹ Anche perché al riguardo non mancheranno sviluppi di rilievo: v. *infra*, § 48.

⁷²⁰ Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 65, confermata sul punto da Corte di Giustizia 12 ottobre 2004, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 51. Sul punto v. anche *infra*, § 48.2.

“Naber”⁷²¹, che è successiva alle precedenti ma anteriore alla presa di posizione della Corte di Giustizia⁷²² che, come si avrà occasione di dire⁷²³, avrebbe di lì a poco rimesso in questione le stesse coordinate di riferimento di base della materia. Ritroviamo nella sentenza “Naber” alcuni degli elementi già in precedenza rinvenuti e in particolare la considerazione secondo la quale, nell’impressione complessiva relativa al marchio successivo, possono assumere rilievo elementi di quest’ultimo non presenti nel primo marchio e in grado di differenziare l’uno dall’altro⁷²⁴.

La pronuncia “Naber” propone tuttavia un profilo ulteriore degno di nota ai fini della ricostruzione del metodo di confronto fra marchi in sede di giudizio di novità. Essa presenta infatti una percezione assai acuta delle particolarità che si profilano quando sia un marchio denominativo anteriore a essere opposto a un marchio successivo che possieda sia una componente grafica sia una componente figurativa. Il Tribunale si sofferma a questo proposito sulla circostanza, indiscussa⁷²⁵, che il titolare di un marchio denominativo ha in effetti la facoltà di usarlo in tutte le modalità, anche grafiche, che gli aggradino. Ciò non significa però, secondo i giudici comunitari, che il paragone visivo del marchio denominativo anteriore con un successivo marchio complesso debba consistere in una sorta di confronto immaginario, nel quale si ipotizzi fittiziamente che il marchio anteriore denominativo assuma fra tutte le configurazioni possibili proprio quella che più lo avvicini al marchio successivo⁷²⁶. Il Tribunale sottolinea come invece i particolari aspetti grafici o stilistici che possa solo ipoteticamente assumere il marchio denominativo anteriore debbano in linea di principio restare estranei al confronto⁷²⁷. Per operare il paragone in modo corretto, si tratta piuttosto di procedere in tre tappe consecutive. Prima occorre scomporre il marchio complesso successivo nella sua componente denominativa e in quella grafica o figurativa. Una volta compiuta questa operazione, si tratta di comparare l’elemento denominativo dell’uno e dell’altro marchio⁷²⁸. Solo quando venga accertata la somiglianza fra gli elementi denominativi dei due marchi e quindi il confronto condotto su questo piano dia esito positivo, si tratterà di procedere oltre per verificare, in un terzo passaggio logico, se l’elemento denominativo comune abbia carattere dominante o meno all’interno del secondo marchio e ulteriormente chiedersi se gli elementi non de-

⁷²¹ Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit.

⁷²² Corte di Giustizia 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit.

⁷²³ Al § 47.3.

⁷²⁴ Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., parr. 41-43.

⁷²⁵ V. *supra*, § 39.

⁷²⁶ Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., parr. 29 ss., in particolare 36.

⁷²⁷ Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., par. 37. Nello stesso senso Trib. UE 5 ottobre 2010 (Quarta Sezione), caso «STRATEGI/Stratégies», cit., par. 28 e Trib. primo grado CE 13 febbraio 2007, causa T-353/04, Ontex NV c. UAMI e Curon Medical, caso «Curon/Euron», par. 74.

⁷²⁸ Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., par. 38.

nominativi del marchio successivo, che possono, per l'appunto, consistere nella modalità grafica in cui la componente denominativa è scritta o in figure o immagini che a essa si aggiungano, non siano di per sé sufficienti a costituire un fattore di distinzione idoneo a escludere la somiglianza.

Anche questa sentenza contempla dunque l'ipotesi che la presenza di un elemento comune che sia dominante nel marchio successivo costituisca una condizione necessaria ma non ancor sufficiente per un accertamento della somiglianza⁷²⁹; e quest'ipotesi verrà espressamente – ed enfaticamente – confermata dalla giurisprudenza successiva⁷³⁰.

47.2. *Un primo bilancio.* Questa sommaria ricognizione della prima giurisprudenza del Tribunale di primo grado in materia di marchi complessi suggerisce due osservazioni.

Va in primo luogo rilevato che, in questi casi, come in molti altri esaminati nello stesso lasso di tempo, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in materia di impedimenti relativi a seguito di un'impugnativa delle pronunce rese dalla Commissione di ricorso di Alicante; e che, in questo tipo di contesto, esso sovente dà l'impressione di impiegare la nozione di marchi complessi tenendo ben presente il fine di garantire un certo tasso di apertura alle nuove richieste di registrazione di marchio⁷³¹. È possibile che questa ricorrente scelta giuspolitica "aperturista" sia stata improntata alla considerazione che il conflitto fra marchi che si profila in sede di opposizione può assumere rilievo solo sul piano teorico. Questa eventualità è tutt'altro che remota. Intanto, non è affatto detto che il marchio anteriore sia già effettivamente usato; il più delle volte, poi, l'uso del marchio successivo è solo programmato ma non ancor attuato. In ogni caso lo scacchiere sul quale i marchi potenzialmente confliggenti sono chiamati ad operare abbraccia ben 28 Stati membri e quindi è così vasto che non è per nulla scontato che, anche quando tutti e due i due segni venissero realmente adoperati, essi siano davvero destinati a incontrarsi e scontrarsi effettivamente sul mercato. Infatti, può ben essere che, anche quando le sfere di protezione rispettive si sovrappongano dal punto di vista geografico, sul piano dei fatti il conflitto non si materializzi affatto, perché l'uso dell'un marchio potrebbe essere circoscritto a una zona di impiego che in concreto non coincide con quella dell'altro.

Questa preoccupazione di mantenere una certa apertura nel concedere la registrazione di nuovi marchi a favore di imprese che vogliano farvi ricorso raramente trova espressa emersione nella motivazione delle decisioni⁷³²; ma si può pensare

⁷²⁹ Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., par. 39.

⁷³⁰ Ad es. Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 49.

⁷³¹ In argomento v. già *supra*, §§ 39 e 44.2.

⁷³² Ma v. Trib. UE 27 febbraio 2014 (Nona Sezione), caso «Lidl Express/Lidl Music», par. 25; 27 febbraio 2014 (Ottava Sezione), caso «Teen Vogue/Vogue», par. 24; Trib. UE 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), causa T-570/10, Environmental Manufacturing LLP c. UAMI e Société Elmar Wolf, caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», par. 21 e Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 46.

che non di rado essa stia alla base delle posizioni assunte dal Tribunale nel delineare e applicare la nozione di marchi complessi⁷³³.

Va in proposito considerato che il meccanismo di confronto escogitato a partire dal caso “Matratzen” in effetti consente di operare delle scelte più o meno favorevoli all’ingresso di nuove registrazioni, governando appropriatamente le diverse variabili su cui il meccanismo si regge. Così, l’effetto di ‘sbarramento’ (*Sperrwirkung*) risulterà maggior se si ritenga che sia configurabile una somiglianza fra marchi anche quando l’elemento comune, pur non essendo dominante, mantenga un carattere distintivo autonomo nel marchio successivo. Tale stesso effetto di sbarramento risulterà minore, invece, se si ritenga che la presenza del “carattere dominante” dell’elemento comune ai due marchi sia un presupposto necessario per l’accertamento della somiglianza; e minore ancora se si ritenga che il carattere dominante sia sì necessario ma non ancora sufficiente per stabilire la somiglianza fra i due segni. In particolare questa apertura diviene ancor più accentuata quando si ammetta la possibilità che gli elementi ulteriori, presenti nel marchio successivo ma non in quello anteriore, possano avere valenza differenziatrice⁷³⁴.

Sulla base di questo schema di riferimento, basta ripercorrere gli snodi fondamentali delle tre pronunce in precedenza esaminate per accorgersi che la prima, “Matratzen”, si preoccupa di disegnare i lineamenti generali del meccanismo del confronto nel suo complesso; e che le altre due, “Vedial/Hubert” e “Naber”, incanalano l’analisi nella direzione che tendenzialmente garantisce la massima apertura possibile del sistema. Infatti “Vedial/Hubert” ignora la possibilità che l’elemento comune, pur non possedendo carattere dominante, mantenga un ruolo distintivo autonomo nel secondo marchio; e assume per contro che le componenti ulteriori del marchio successivo lo possano differenziare da quello anteriore⁷³⁵. A sua volta, “Naber” apre la strada alla possibilità di considerare che la presenza di un elemento comune dominante nel marchio successivo costituisca una condizione necessaria ma non ancor sufficiente per un accertamento della somiglianza⁷³⁶.

La seconda riflessione concerne il significato della nozione di marchi complessi impiegata dalla giurisprudenza comunitaria. Essa ha ben pochi punti di con-

⁷³³ La valutazione formulata nel testo non intende, tuttavia, suggerire che le conclusioni del Tribunale di primo grado siano sistematicamente sbilanciate a favore di un apprezzamento in termini di novità del marchio successivo. Occorrerebbe ricorrere agli strumenti dell’analisi quantitativa (come quelli impiegati da B. BEEBE, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, cit.), per formulare attendibilmente delle ipotesi al riguardo. Da un punto di vista qualitativo, e, quindi, solamente “impressionistico”, si può al riguardo osservare che il Tribunale non esita a esprimere valutazioni rigorose e severe anche sul tasso di novità del marchio successivo: v. in particolare Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, caso «La Española», cit.; ma v. anche il poco spiegabile rigore ad es. di Trib. primo grado CE 18 febbraio 2004, caso «Conforflex», cit.

⁷³⁴ Il che presuppone – secondo quanto si è anticipato al § 44.2 – la contestuale adesione all’approccio “pluralista” nell’intendere il principio della valutazione globale.

⁷³⁵ Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 53 e 54.

⁷³⁶ Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., par. 39.

tatto con la nozione designata con l'identico termine elaborata dal diritto dei marchi nazionale⁷³⁷. Già a un esame superficiale balza agli occhi che in diritto comunitario l'analisi basata sul concetto di marchio complesso trova applicazione anche quando il marchio anteriore sia un marchio semplice⁷³⁸; invece, nella giurisprudenza nazionale il concetto è impiegato solamente quando il marchio anteriore sia composto di più di un elemento, tant'è che poi l'opinione maggioritaria ritiene che tutti i componenti del marchio complesso anteriore siano tutelati nei confronti di un marchio successivo a condizione che essi posseggano autonoma capacità distintiva⁷³⁹, in difetto della quale ci si trova al cospetto di un marchio "d'insieme"⁷⁴⁰. Per la verità, questi non sono neppure i punti di divergenza più importanti fra l'impostazione comunitaria e quella nazionale. Il fatto è che, mentre il diritto nazionale si riferisce al carattere complesso del marchio anteriore, la prospettiva della giurisprudenza comunitaria è sotto questo profilo rovesciata. Per essa, si tratta di stabilire se l'elemento comune fra i due marchi posti a confronto svolga un ruolo dominante all'interno del marchio richiesto⁷⁴¹; quindi nella prospettiva prescelta dal diritto comunitario la circostanza che assume rilievo ai fini del confronto è che il marchio successivo, non quello anteriore, abbia carattere complesso⁷⁴².

E d'altro canto basta soffermarsi un momento sul tema, per comprendere come la nozione di marchio (successivo) complesso accolta a livello comunitario sia estremamente lata. È ben vero che nei casi fin qui considerati è stato ritenuto complesso il marchio successivo che, oltre a possedere un elemento denominativo in tutto o in parte coincidente con quello del marchio anteriore, sia anche composto da un elemento ulteriore, grafico o figurativo, assente nel marchio anteriore⁷⁴³; e che è non è mancata una definizione, sia pur formulata un po' incidental-

⁷³⁷ Quale attestata ad es. da Trib. Torino 21 luglio 2010, San Carlo Gruppo Alimentare s.p.a. c. Flli Milan, in *Giur. ann. dir. ind.* 5574, caso «San Carlo/La Mole» e da Trib. Roma 17 maggio 2005, Anheuser Busch Inc. c. Budweiser Budvar (Budějovický Budvar, národní podnik) e c. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in *Giur. ann. dir. ind.* 4877, caso «Budweiser». In argomento v. G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 246 e G. DRAGOTTI, *Marchi semplici e marchi complessi*, in *Riv. dir. ind.* 1993, II, 129 ss.

⁷³⁸ V. ad es. Trib. UE 21 settembre 2010, caso «i Gai/YGAY», cit., par. 51 ss.; Trib. primo grado CE 4 maggio 2005, caso «Westlife», cit.

⁷³⁹ Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249, caso «Jägermeister», cit. e Trib. Milano 20 dicembre 2013, «disegno di muso di cane», cit.; per altri richiami C.E. MAYR, *sub art. 21 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 294.

⁷⁴⁰ Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249, caso «Jägermeister», cit.

⁷⁴¹ O, come aggiungerà la giurisprudenza della Corte di Giustizia a partire dalla sentenza del 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit., (su cui *infra*, § 47.3) possegga un autonomo ruolo distintivo.

⁷⁴² Non mancano peraltro situazioni (come quella considerata da Trib. UE 3 febbraio 2010, caso «Enercon/Energon Transformers», cit.) nelle quali è il marchio anteriore a essere complesso (in quanto composto dalle espressioni Energon Transformers) mentre quello successivo è semplice (Enercon).

⁷⁴³ Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 33. Nello stesso senso Trib. UE 13 settembre 2010, caso «smartWings/Eurowings», cit., par. 39; Trib. primo grado CE 9 settembre 2008, caso «Magic Seat», cit., par. 25; 8 febbraio 2007, caso «Mars», cit., par. 59.

mente, della nozione di marchi complessi, che li identifica come i marchi che consistono “di due o più categorie di segni, che combinino, ad es., lettere ed elementi grafici”⁷⁴⁴. Ma è anche vero che si è fatto ricorso esattamente al percorso logico collaudato in relazione ai marchi complessi, pur senza impiegare quest’ultima espressione, anche nel caso in cui il marchio richiesto non fosse affatto costituito da segni appartenenti a due categorie diverse e si trattasse, ad es., di confrontare un marchio successivo (ad es. “Ecoblue”)⁷⁴⁵ formato da un elemento comune con un marchio anteriore (“blue”) e da un elemento ulteriore diverso (“Eco”), anche se sempre denominativo; che la nozione di marchi complessi è stata esplicitamente impiegata anche nel confronto fra due marchi solo denominativi (“Torres” e “Torre de Benitez”)⁷⁴⁶, come anche nel caso in cui il marchio figurativo sia quello anteriore e il successivo sia denominativo⁷⁴⁷. È quindi dato di constatare che, in definitiva, nella giurisprudenza comunitaria si fa riferimento alla nozione di marchio complesso tutte le volte che il segno successivo sia costituito anche – ma non solo – da un elemento che esso ha in comune con il marchio anteriore, o viceversa, senza andare poi tanto per il sottile nel determinare se l’elemento del marchio successivo eccedente quello anteriore sia grafico, figurativo, denominativo o una combinazione di queste caratterizzazioni.

Del resto, la giurisprudenza comunitaria non va poi neppure troppo per il sottile quando si tratti di impiegare il termine corrispondente alla nozione ora illustrata di marchio complesso, visto che, di volta in volta, essa impiega il termine “marchio complesso”, “composto” o anche “misto”⁷⁴⁸. Il che, del resto, si spiega agevolmente: la giurisprudenza comunitaria non ha affatto inteso creare una nuova categoria di marchi dotata di un qualche suo statuto speciale, ma si è proposta di enucleare un meccanismo di confronto maneggevole (e forse anche plasmabile in funzione delle opzioni giuspolitiche del giudicante) quando il marchio successivo presenti punti di sovrapposizione solo parziale con quello anteriore⁷⁴⁹.

⁷⁴⁴ Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., par. 33, seguito da Trib. primo grado CE 11 novembre 2009, caso «Green by missako/MI SA KO», cit., par. 46.

⁷⁴⁵ Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 30.

⁷⁴⁶ Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 49.

⁷⁴⁷ Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Q2Web», cit., specialmente parr. 34 s.

⁷⁴⁸ L’espressione “composto” ricorre in Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Spa Therapy/Spa», cit., par. 19; quella “misto” ricorre ad es. in Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedral/Hubert», cit., par. 49. Ma anche in materia di impedimenti assoluti e al fine di valutare il tasso di descrittività e il carattere distintivo di segni denominativi composti da più di un elemento, la giurisprudenza non ha alcuna esitazione a impiegare come intercambiabili i termini marchi complessi, marchi composti e combinazioni: v. ad es. 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, caso «P@yweb Card e Payweb Card», parr. 35 ss. e 19 maggio 2009, Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) c. UAMI, caso «Cybercredit», parr. 34 ss. (e per altri richiamo § 25.3).

⁷⁴⁹ V. anche Corte di Giustizia 3 settembre 2009, caso «La Española», cit., dove ai parr. 61 e 62 si fa riferimento alla nozione di marchi composti e complessi, anche se per la verità la sentenza dà per scontato che non vi fosse coincidenza fra nessuno degli elementi dei marchi posti a confronto. Per la stessa ragione, non è il caso di scandalizzarsi se, in decisioni come quella resa da Trib. primo

47.3. *L'intervento della Corte di Giustizia: da "Medion" a "Limonchelo"*. Con una sentenza del 2007, "Limonchelo", la Corte di Giustizia ha accolto l'impugnativa di una pronuncia del Tribunale di primo grado sulla base del rilievo che, nella valutazione globale del rischio di confusione, il Tribunale avrebbe ommesso di attribuire il giusto peso all'elemento comune fra i due marchi, "limoncello", ad onta della circostanza che questo, pur non essendo dominante, avesse una posizione distintiva autonoma e non trascurabile⁷⁵⁰. Nel caso di specie, l'elemento comune tra i due marchi era rappresentato dalla componente denominativa, "Limonchelo" nel marchio anteriore e "Limoncello" in quello successivo; quest'ultimo possedeva inoltre elementi ulteriori, in parte grafici (un piatto rotondo ornato da una corona di limoni), in parte denominativi (l'indicazione descrittiva 'della costiera amalfitana' aggiunta al termine "Limoncello").

Può certamente colpire che la Corte abbia affermato che nel confronto non possa essere pretermesso l'elemento comune, "Limoncello": invero, questo elemento è così vicino a una denominazione generica o a un'indicazione descrittiva da ingenerare seri dubbi sulla sua stessa proteggibilità come marchio⁷⁵¹. Ai fini che qui interessano, sono però due altri aspetti della sentenza della Corte che meritano di essere particolarmente sottolineati.

Il primo è dato dalla circostanza che la Corte ha espressamente smentito uno dei cardini su cui si era basata la giurisprudenza precedente in materia di marchi complessi. Secondo la Corte, perché si abbia somiglianza fra i due marchi, non è affatto necessario che l'elemento comune sia dominante, essendo invece sufficiente che il componente già presente nel marchio anteriore conservi "una posizione distintiva autonoma" nel segno successivo complesso⁷⁵². Si tratta di una vera e propria inversione di rotta rispetto alla giurisprudenza del Tribunale di primo grado esaminata ai punti precedenti. Per i marchi complessi, questa propugnava un metodo di confronto selettivo: se il marchio anteriore e quello successivo presentano punti di contatto accanto a punti di distacco, occorrerebbe considerare solo quegli elementi comuni che risultino dominanti nel marchio successivo; se un elemento comune dominante non è, esso non andrebbe preso in

grado CE 27 novembre 2007, caso «Activy Media Gateway», cit., si qualifichi come "dominante" non un termine comune ai due marchi posti a confronto ma presente nel solo marchio successivo (par. 49). È vero che, a rigore, non è questa l'impostazione inaugurata da Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit.; e tuttavia sembra esservi una certa logica nel constatare che, mentre il termine "gateway" comune ai due marchi non è dominante, il termine "activy", presente solo nel marchio successivo, dominante lo è.

⁷⁵⁰ Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 40 ss. La sentenza annullata è Trib. primo grado CE del 15 giugno 2005, caso «Limonchelo I», cit.

⁷⁵¹ Sulle ragioni per le quali questo profilo, attinente alla validità del marchio nazionale anteriore, non ha potuto essere considerato nel procedimento di opposizione a marchio comunitario v. già *supra*, § 17. Mi sono soffermato sul tema in *Il limoncello della costiera amalfitana: ovvero quando due errori non fanno una verità*, in *Giur. it.* 2009, 1428 ss.

⁷⁵² Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 42.

considerazione ai fini del confronto⁷⁵³. Per contro, la Corte propugna – o meglio: prescrive – un metodo di confronto allargato: se il marchio anteriore e quello successivo presentano punti di contatto accanto a punti di distacco, allora la somiglianza non presuppone che l'elemento comune sia dominante potendo a tal fine essere sufficiente che esso conservi una posizione distintiva autonoma nel marchio successivo. La Corte non lo dice espressamente; ma non vi è dubbio che essa, diversamente dal Tribunale di primo grado, non intende affatto il carattere dominante e distintivo di un elemento comune ai due marchi posti a confronto come due facce della stessa medaglia. Secondo la Corte, fra l'uno e l'altro vi è una graduazione decrescente⁷⁵⁴: anche l'elemento che non abbia carattere dominante può tuttavia mantenere autonomo carattere distintivo nel marchio successivo. La portata della prescrizione della Corte si coglie ancor meglio nella sua formulazione in negativo: è possibile tralasciare nel confronto solo quegli elementi che nel marchio successivo abbiano un ruolo trascurabile e marginale⁷⁵⁵.

Una formula coglie la distanza fra le due posizioni. Secondo il Tribunale di primo grado, il confronto fra marchi andrebbe condotto sulla base di una dicotomia, a seconda che l'elemento comune fra i due marchi sia dominante o trascurabile. La Corte invece accoglie una tripartizione fra elementi dominanti, dotati di un ruolo distintivo autonomo, ed, infine, trascurabili⁷⁵⁶;

⁷⁵³ Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 33 e 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 53.

⁷⁵⁴ Non sarei però sicuro quale sia il parametro cui va riferita la graduazione stessa: anche nella giurisprudenza successiva (ad es. Trib. UE 20 ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso «Horse Couture/Horse», cit., par. 26), per essere considerato dominante un elemento deve imprimeri nella memoria del pubblico (ma v. anche, oltre alla giurisprudenza cit. al § 47.1, Trib. UE 20 ottobre 2011 (Sesta Sezione), caso «Cor/Cadenacor», cit., par. 56 che menziona il carattere corrente o descrittivo di un segno fra i fattori rilevanti per stabilirne il carattere dominante); meno sicuro che questo sia anche il metro usato per misurare la distintività (che non sarebbe, secondo Trib. UE 20 ottobre 2011 (Sesta Sezione), caso «Cor/Cadenacor», cit., par. 59, correlata alla frequenza con cui esso è usato commercialmente).

⁷⁵⁵ Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 42, seguita da Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 44. V. anche Corte di Giustizia 3 settembre 2009, caso «La Española», cit., par. 62, che peraltro non si riferisce al confronto fra marchi complessi nell'accezione impiegata dalla giurisprudenza comunitaria anteriore.

⁷⁵⁶ Non mancano pronunce eccentriche rispetto all'impostazione delineata nel testo. Da Trib. UE 28 giugno 2011 (Seconda Sezione), caso «Brico Center Città/Centros de Bricolage BricoCentro», cit., par. 47 e 28 giugno 2011 (Seconda Sezione), causa T-483/09, ATB Norte SL c. UAMI e Bricocenter Italia s.r.l., caso «Affiliato Brico Center/Centros de Bricolage BricoCentro», par. 47, viene la proposta di una diversa classificazione: se i marchi confrontati includano elementi ulteriori non trascurabili, l'elemento di maggior rilievo dovrebbe considerarsi "preponderante" e non "dominante"; le sentenze non si collocano nella linea "ortodossa" perché ipotizzano che il confronto debba estendersi anche agli elementi ulteriori, diversi da quello "preponderante", purché non trascurabili. La decisione resa da Trib. UE 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Naturaviva/Viva», cit., par. 40 ss. rimette in discussione l'impostazione, negando che l'elemento "viva" sia dominante, dotato di carattere distintivo autonomo ma anche insignificante e collocandolo quindi in una zona imprecisata, salvo poi giungere all'esito, poco prevedibile, che la comunanza di questo elemento, pur non trascurabile, non comporti un grado neppure minimo di somiglianza fra i segni (parr. 54-55). Del resto,

per accertare la somiglianza dei due marchi basterebbe il ricorrere di una delle due prime ipotesi. Da questa affermazione può essere tratta un'implicazione importante: quella in forza della quale il confronto fra i marchi non richiede affatto che venga individuato un elemento dominante comune a essi ⁷⁵⁷.

La Corte non nasconde che questa posizione ha trovato la sua enunciazione più articolata e matura sul piano del confronto condotto non ai fini dell'esame di novità, ma dell'azione di contraffazione: il riferimento al caso "Medion", reso in sede di pronuncia pregiudiziale relativa per l'appunto a un caso di contraffazione, è esplicito ⁷⁵⁸. Essa non manca però di sottolineare come la prescrizione secondo la quale nel confronto vanno presi in considerazione tutti gli elementi comuni al marchio anteriore e a quello successivo, siano essi dominanti o meno, con la sola eccezione di quelli che siano trascurabili, non costituisca affatto una novità o un'aggiunta recente: tutt'al contrario, essa affonda le proprie radici nei due principi della valutazione globale ⁷⁵⁹ e dell'impressione complessiva ⁷⁶⁰, e, quindi, in quelli che in questa trattazione si sono descritti come il primo e il secondo innesto operati nel percorso che presiede all'accertamento del rischio di confusione.

È questo il secondo aspetto, su cui val la pena soffermarsi. Infatti al riguardo va osservato come, in questa pronuncia della Corte, come anche nel caso "Medion" che l'ha preceduta e preparata, i principi della valutazione globale e dell'impressione complessiva si rivelino dotati di una precisa valenza precettiva. Viene così smentita l'idea ⁷⁶¹ che si tratti di enunciati meramente declamatori, atteso che un confronto che ometta di prendere in considerazione elementi comuni ai due marchi che, pur non essendo dominanti nel marchio successivo, neppure

può anche accadere che uno stesso elemento del marchio anteriore sia ritenuto "non trascurabile" in occasione del confronto, mentre in occasione della valutazione del rischio di confusione si considera che esso mantenga un "carattere distintivo autonomo": Trib. UE 1 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Holzmichel/Michel e Michel Power», cit., par. 41 e 88.

⁷⁵⁷ Questa implicazione è espressamente tratta dalla – stravagante – decisione resa da Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Fildor/Phildar», cit., par. 38, che però si sofferma sul carattere distintivo autonomo di un elemento (ritenuto per l'appunto non trascurabile) presente nel solo marchio anteriore (quando invece l'analisi dovrebbe riferirsi al carattere distintivo che l'elemento comune ai due marchi mantenga nel marchio successivo). Non si tratta, peraltro, di una pronuncia isolata: nel caso deciso da Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Alfonso/Principe Alfonso», cit., che concerneva il conflitto fra il marchio anteriore "Principe Alfonso" e quello successivo "Alfonso", ai par. 33 il Tribunale non si è domandato se l'elemento comune "Alfonso" fosse dominante o mantenesse carattere distintivo *nel marchio successivo*, quesito che avrebbe senza dubbio trovato risposta affermativa; ma si è domandato se l'espressione Alfonso avesse carattere dominante *nel marchio anteriore*, facendo conseguire alla risposta negativa la conclusione secondo la quale allora i marchi confrontati sarebbero differenti. Per un modo di procedere diametralmente opposto vedi però Trib. UE 1 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Holzmichel/Michel e Michel Power», cit.

⁷⁵⁸ V. Corte di Giustizia 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit., par. 30 (anche se, per l'esattezza, è il par. 29 di questa sentenza che è richiamato al par. 41 di Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit.).

⁷⁵⁹ Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 40.

⁷⁶⁰ Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 41.

⁷⁶¹ Presa ipoteticamente in considerazione *supra*, al fondo del § 44.1.

siano trascurabili, incorre in una violazione di diritto ed è quindi soggetta ad annullamento⁷⁶². Non deve d'altronde sfuggire che, con questa presa di posizione, la Corte di Giustizia non intende affatto mettere in discussione i lineamenti fondamentali del meccanismo del confronto fra marchi confliggenti escogitato dal Tribunale di primo grado a partire dalla sentenza "Matratzen" e la nozione di marchi complessi su cui esso si basa⁷⁶³. Il meccanismo di confronto in quanto tale resta in piedi e anzi trova una indiretta conferma: si tratta pur sempre di analizzare quali elementi siano comuni ai due marchi e, se il marchio successivo presenta qualche componente in più o in meno rispetto a quello anteriore, il ricorso alla nozione di marchio complesso e alle tecniche di confronto corrispondenti può servire alla bisogna. Ma il rispetto dei principi della valutazione globale e dell'impressione complessiva imporrebbe, secondo la Corte, una maggior latitudine nel confronto, fino a ricomprendervi, per l'appunto, quegli elementi comuni che, pur non risultando dominanti nel marchio successivo, conservino in esso, in positivo, una posizione distintiva autonoma e, secondo la formulazione simmetrica ma espressa in termini negativi, non siano del tutto "trascurabili"⁷⁶⁴.

Insomma, come si è detto, al metodo di confronto "selettivo" inaugurato dal Tribunale, la Corte sostituisce un metodo di confronto "allargato". In potenza, questa svolta racchiude in sé conseguenze di larga portata. Gli stessi marchi successivi che, pur presentando un elemento comune con un marchio anteriore, avrebbero potuto ottenere un lasciapassare grazie all'approccio del Tribunale sulla base della constatazione che l'elemento comune non è dominante nel marchio successivo, si vedono ora, in conseguenza della presa di posizione della Corte, revocata in dubbio questa via libera salvo che non si dimostri che l'elemento comune non solo non è dominante nel marchio successivo ma non conserva nemmeno una posizione distintiva autonoma e quindi è del tutto trascurabile. Il margine di apertura del sistema nei confronti della registrazione di marchi successivi risulta, di conseguenza, notevolmente ridotto.

47.4. *La situazione attuale: un difficile equilibrio.* Dunque, nella ricostruzione appena proposta, si può scorgere una conferma di alcune ipotesi in precedenza enunciate. Sotto un profilo tecnico, appare avvalorata l'ipotesi secondo la quale l'*iter* che conduce alla valutazione del rischio di confusione sia caratterizzato da

⁷⁶² Per una conferma di questa impostazione v. anche Corte di Giustizia 9 marzo 2007 (ord.), caso «Selezione Oro Barilla», cit., par. 50-52.

⁷⁶³ V. Corte di Giustizia 28 aprile 2004 (ord.), caso «Matratzen», cit., par. 32. La perdurante validità del precedente è stata confermata ancor in epoca successiva alla pronuncia «Medion» da Corte di Giustizia 9 marzo 2007 (ord.), caso «Selezione Oro Barilla», cit., par. 46. Non va dimenticato che – come già si è accennato: § 44.2 – il meccanismo è compatibile con una lettura sia unitaria sia pluralista e queste a loro volta aprono la via a esiti divergenti a seconda delle opzioni giuspolitiche calate dentro all'applicazione concreta del meccanismo stesso.

⁷⁶⁴ In questi termini v. le Conclusioni del 23 gennaio 2014 dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi nel procedimento deciso da Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», cit., par. 24.

non pochi elementi di circolarità⁷⁶⁵, visto che la Corte di Giustizia considera viziato da un errore di diritto il confronto che non tenga conto del principio della valutazione globale, anche se a rigore questo principio si collocherebbe non sul piano dell'apprezzamento del confronto ma delle sue conseguenze. Sotto un profilo sostanziale e giuspolitico, sembra trovare una qualche conferma l'ipotesi che la Corte tenda a "chiudere", o, se si preferisce, a "ri-chiudere", laddove il Tribunale era parso soprattutto preoccupato di "aprire" grazie al metodo del confronto selettivo da esso adottato a partire dalla nozione di marchi complessi.

Si tratta, peraltro, di una conferma parziale, perché le diverse sentenze dei giudici comunitari tendono a disporsi secondo una logica più articolata di quella che risulterebbe se la contrapposizione che ora si è istituita fosse l'unica determinante delle reciproche prese di posizione. In realtà, la ricognizione delle sentenze rese dai due organi giudiziari comunitari offre un panorama più movimentato; e, più precisamente, suggerisce l'idea che momenti di conflitto fra le rispettive prese di posizione si alternino con momenti di collaborazione alla ricerca di un giusto equilibrio fra istanze di allargamento e di controllo dell'ingresso di nuovi marchi nel registro⁷⁶⁶.

Alcune sentenze rese dal Tribunale dopo la sentenza "Limonchelo" della Corte fanno pensare a una sorta di ribellione dei giudici del merito. Nel caso "Torre de Benitez" il Tribunale insiste nell'affermare che un marchio complesso successivo può considerarsi simile a un marchio anteriore (semplice) solo se l'elemento comune ai due segni "costituisca l'elemento dominante dell'impressione complessiva prodotta dal marchio complesso" successivo⁷⁶⁷. Dove degno di nota è che i giudici di prima istanza giungano alla propria conclusione ripudiando chiaramente (anche se non esplicitamente)⁷⁶⁸ la conclusione della Corte di Giustizia nei casi "Medion" e "Limonchelo"⁷⁶⁹.

⁷⁶⁵ V. già *supra*, § 44.

⁷⁶⁶ Un'approfondita discussione dell'applicazione della sentenza "Medion" ad opera della giurisprudenza successiva è nelle Conclusioni del 23 gennaio 2014 dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi nel procedimento deciso da Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», cit., par. 17-21.

⁷⁶⁷ Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 49. Nello stesso senso Trib. UE 13 febbraio 2014 (Settima Sezione), caso «Demon/Demon», cit., par. 58; 24 maggio 2011 (Quarta Sezione), causa T-144/10, Space Beach Club, SA c. UAMI e Miguel Ángel Flores Gómez, «SPS Space of sound/space Dance Ibiza, space Dance Madrid, space Dance Valencia e space», par. 38 ss. e 53. Sul punto v. già le considerazioni svolte al § 44.2.

⁷⁶⁸ In quanto nessuno dei due precedenti è citato nella sentenza considerata nel testo.

⁷⁶⁹ Secondo la quale per l'accertamento del ricorrere dell'impedimento relativo non è richiesto che l'impressione di insieme del marchio successivo sia dominata dal componente che è presente anche nel marchio anteriore, essendo a tal fine sufficiente che l'elemento comune mantenga un ruolo distintivo autonomo: Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 42 e 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit., par. 30. Anche Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Track & Field USA/Track & Field», cit., par. 41 si discosta dai principi accolti dalla Corte di Giustizia, accontentandosi di constatare che l'elemento comune "track & field" non avrebbe nel marchio successivo una posizione dominante; ma attenua la distanza fra la propria enunciazione e quella

Del resto, anche la valorizzazione del potere differenziante dell'addizione "de Benitez" e "Galatea" nel marchio successivo, che si fonderebbero con l'espressione "Torre" per conseguire "un'unità logica e concettuale propria"⁷⁷⁰ e che costituirebbero un'"aggiunta differenziatrice"⁷⁷¹, si pone in una linea di forte discontinuità rispetto alle sentenze della Corte, per le quali occorre aver riguardo agli elementi comuni fra i due marchi oggetto di confronto piuttosto che a quelli diversi⁷⁷². Il passare del tempo sembra suggerire che questa linea di di-

della Corte di Giustizia rilevando che almeno per i consumatori anglofoni del pubblico interessato l'espressione avrebbe un senso evocativo e quindi – parrebbe doversi intendere – scarso carattere distintivo. Sorprendente sarebbe la conclusione raggiunta da Trib. UE 9 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Reiffeisen Austria/Reiffeisen Germania», cit., par. 56, secondo cui l'elemento "Reiffeisen" non manterrebbe carattere distintivo autonomo nel marchio richiesto "Austria Leasing Gesellschaft mbH Mitglied der Reiffeisenbankengruppe", se non si consideri che i giudici comunitari assumono che sia noto che la modalità cooperativa introdotta da Reiffeisen verso la metà dell'Ottocento è diffusa in parecchi Paesi germanofoni e che il termine sia quindi impiegato con valenza descrittiva (parr. 45 e 48).

⁷⁷⁰ Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 56; 18 dicembre 2008, causa T-8/07, Miguel Torres SA c. UAMI e Fundaciòn Gala Salvador Dalí, caso «Torre Galatea», par. 55. Sotto questo profilo assumerebbe rilievo anche la circostanza che l'elemento comune ai due marchi si presenti, nel marchio successivo, come aggettivo che qualifica un diverso sostantivo (come nel caso di "viva" nella parola "naturaviva"), in quanto in questo caso l'elemento ulteriore costituirebbe insieme con quello comune un'unità logica (par. 43 di Trib. UE 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Naturaviva/Viva», cit.), che accrescerebbe le distanze rispetto al marchio anteriore.

⁷⁷¹ Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 83; 18 dicembre 2008, caso «Torre Galatea», cit., par. 55. Analogamente Trib. primo grado CE 10 dicembre 2008, caso «Giorgio Beverly Hills II», cit., par. 25 ss. che ha ritenuto l'addizione 'Beverly Hills' sufficiente a differenziare il marchio successivo dall'anteriore marchio 'Giorgio'. Ancor più dissonanti le pronunce di Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, caso «LA Kings», cit., parr. 29 ss. e 50 ss., che ha valorizzato elementi di differenziazione del marchio successivo di minore importanza ma non trascurabili, come l'aggiunta dell'espressione "LA" e la presenza di uno scudo per escludere il rischio globale di confusione e 4 marzo 2009, causa T-168/07, Professional Tennis Registry, Inc. c. UAMI e Registro Profesional de Tennis SL, caso «PTR Professional Tennis Registry», che al par. 33 ha ritenuto che la combinazione nel marchio successivo dell'acronimo PTR con l'elemento figurativo costituirebbe l'elemento distintivo e dominante e quindi esibirebbe un'impressione visiva completamente diversa rispetto al marchio anteriore, basato sull'acronimo RPT, dove il Tribunale disattende il principio a suo tempo adottato secondo il quale, quando il marchio successivo è composto da un componente denominativo e un componente figurativo, il primo va paragonato con l'elemento denominativo del marchio anteriore: v. *supra*, § 47.1. e specialmente la motivazione di Trib. primo grado CE 19 ottobre 2006, caso «American Bud», cit., par. 85 (sul minore rilievo di elementi figurativi con funzione decorativa, come uno scudo) e 20 aprile 2005, caso «Faber/Naber», cit., parr. 29 ss., in particolare 37-38. Meno scopertamente ribelle è Trib. primo grado CE 10 giugno 2009, caso «milko ΔEATA», cit., che ai parr. 37 ss. ha in concreto escluso che gli elementi di differenziazione contenuti nel marchio successivo fossero sufficienti ad escluderne la somiglianza, mostrando peraltro di prendere in considerazione l'ipotesi; in quest'ultimo senso anche Trib. UE 23 ottobre 2013 (Seconda Sezione), caso «sterilina/Sterillium-Bode Sterillium», cit., par. 28 (che ha ritenuto "non trascurabile" l'elemento figurativo che compare nel marchio successivo, costituito, nella specie, dall'impiego della croce per un prodotto farmaceutico); 5 ottobre 2011 (Terza Sezione), caso «Rosalia De Castro/Rosalía», cit., par. 37 (che conclude per l'inidoneità dell'aggiunta De Castro a differenziare la comunanza dell'elemento Rosalia).

⁷⁷² Anche Trib. UE 12 aprile 2011 (Settima Sezione), caso «T Tumesa/Tubesca», cit., par. 74 at-

scontinuità si sia rafforzata piuttosto che ridotta con il passare del tempo⁷⁷³.

Una certa aria di fronda circola del resto anche in altre decisioni⁷⁷⁴, non ultima la sentenza resa dal Tribunale di primo grado in sede di rinvio nel caso “Limonchelo”, nella quale i giudici sembrano studiarci di evitare di accogliere il principio per cui l’impedimento presuppone che l’elemento comune (nella specie: la parola “Limonchelo”) mantenga nel marchio successivo un autonomo carattere distintivo, preferendo giungere alla conclusione che la parola in questione avrebbe carattere dominante. Si può immaginare che il Tribunale prescelga questa impostazione perché essa gli consente di mantenere ferme le sue premesse teoriche generali, anche a costo di costringere i giudici comunitari di prima istanza a rovesciare la valutazione espressa nella sentenza annullata e a ritenere ora che elemento dominante del marchio successivo sia la locuzione “Limoncello” e non già l’elemento figurativo del segno, come avevano concluso nella fase precedente del giudizio⁷⁷⁵.

tribuisce rilievo non trascurabile a elementi ulteriori del marchio successivo, costituiti da una T stilizzata e dalla scritta sottostante “Tubos del Mediterráneo”. V. altresì Trib. UE 16 novembre 2011 (Ottava Sezione), caso «doorsa Fabrica de Puertas Automáticas/Dorma», cit., parr. 39-41 dove il rilievo attribuito agli elementi differenziatori contenuti nel marchio successivo è spiegato dalla circostanza che lo stesso elemento (parzialmente) comune presentava differenze non marginali; secondo Trib. UE 27 marzo 2012 (Seconda Sezione), caso «AJ Amici Junior/AJ Armani Jeans», cit., par. 29 la presenza di elementi diversi di peso non trascurabile ma inferiore nei due marchi confrontati varrebbe a istituire una somiglianza media e non debole fra i segni, caratterizzati da un elemento dominante identico; in senso conforme Trib. UE 23 ottobre 2013 (Settima Sezione), cit., parr. 22 e 34. Può anche essere che il marchio successivo venga percepito diversamente da segmenti del pubblico per ragioni linguistiche: il marchio anteriore “Zen” viene percepito più nettamente in quei Paesi nei quali la parola “Zensations” non venga accostata al significato del sostantivo “sensations”: Trib. UE 5 marzo 2014 (Nona Sezione), caso «Zensations/Zen», cit., parr. 55 ss. Diverso è il caso affrontato da Trib. UE 3 febbraio 2010, caso «Enercon/Energon Transformers», cit.: ivi, essendo complesso il marchio anteriore e semplice quello successivo, lo sguardo ha dovuto posarsi sulla valenza differenziatrice dell’elemento non comune contenuto nel marchio anteriore.

⁷⁷³ V. infatti Trib. UE 18 novembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Jambo Afrika/Jumbo», cit., par. 43 (ove si è ritenuto che la natura non trascurabile degli elementi figurativi del marchio anteriore può rendere manifesta la differenza rispetto a un marchio denominativo successivo); 27 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «Cosmobellezza/Cosmo, Cosmopolitan», cit., par. 74; 8 dicembre 2011 (Ottava Sezione), caso «Only Givency/Only», cit., par. 44, nella quale è stato ritenuto decisivo che l’unità concettuale e logica costituita dalla combinazione dei due elementi “only” e “Givency” istituisca una differenziazione sufficientemente netta rispetto all’elemento isolato “only”. Forse nello stesso ordine di idee sono anche Trib. UE 5 dicembre 2013 (Nona Sezione), caso «Maestro de Oliva/Maestro», cit., parr. 42 ss. e 1 febbraio 2013 (Settima Sezione), caso «Fitcoin/Coin», cit., par. 34, secondo cui l’elemento aggiuntivo “fit” del marchio successivo non sarebbe sufficiente a differenziare rispetto all’elemento comune “coin” perché esso, quanto all’abbigliamento, avrebbe un limitato carattere distintivo. Forse nello stesso ordine di idee è Trib. UE 16 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «Antonio Bacione e due rombi intrecciati/errea e due rombi intrecciati», cit., par. 40.

⁷⁷⁴ Ad es. Trib. UE 12 luglio 2011 (Ottava Sezione), caso «Top Craft/Krafft», cit., par. 64 e Trib. primo grado CE 15 settembre 2009, caso «MANGO adorably», cit., parr. 30-34 e 35-49 e 11 novembre 2009, caso «Green by missako/MI SA KO», cit., parr. 34-41.

⁷⁷⁵ Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 43. Si ricorderà che Trib. primo grado CE 15 giugno 2005, caso «Limonchelo I», cit., par. 59 aveva ritenuto domi-

Vi è però da dire che non mancano anche pronunce che si lasciano inserire in un quadro di maggior armonia. Così, la sentenza “Spa Therapy” del Tribunale presta adesione alle posizioni della Corte, affermando che “non può in alcun modo escludersi che, *in un caso particolare*, un marchio anteriore utilizzato da un terzo nell’ambito di un segno composto, conservi una posizione distintiva autonoma nel segno composto, pur senza costituirne l’elemento dominante”⁷⁷⁶; anche se la parte trascritta in corsivo fa trasparire tutte le riserve del Tribunale. Dal rilievo che il marchio semplice anteriore “Spa” conserverebbe “una posizione distintiva autonoma nel marchio composto”⁷⁷⁷ il Tribunale trae la conseguenza, del tutto ortodossa rispetto alla “linea” prescritta dalla Corte, che fra i due marchi ricorrebbe una somiglianza rilevante⁷⁷⁸. Nella pronuncia “K9 Products/K9” la circostanza che l’elemento comune non sia quello dominante assume particolare rilievo solo perché questo è destinato a spiccare dal punto di vista del confronto visivo in una situazione nella quale i beni cui si riferiscono i marchi confliggenti sono di regola acquistati dopo un’ispezione visiva⁷⁷⁹. Abbastanza allineata appare anche la sentenza “Educa Memory Game/Memory”: non vi sarebbe interferenza fra l’anteriore marchio Memory e il successivo marchio figurativo Education Memory Game perché in quest’ultimo la parola “memory” verrebbe percepita dal pubblico, pur germanofono, come connessa a “game” e quindi descrittiva delle caratteristiche del bene anziché come indicazione di origine commerciale; quindi nel marchio successivo l’elemento comune non manterrebbe un carattere distintivo

nante non l’elemento denominativo, ma quello figurativo costituito dal piatto tondo ornato da una corona di limoni.

⁷⁷⁶ Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Spa Therapy/Spa», cit., par. 19. Anche in questo caso per “marchio composto” deve intendersi un marchio denominativo formato da due componenti distinguibili fra di loro. La posizione è seguita nella giurisprudenza successiva: v. ad es. Trib. UE 29 gennaio 2013 (Seconda Sezione), caso «Sunless/Sunless e Locar Sunless», cit., par. 66 e 13 settembre 2010, caso «smartWings/Eurowings», cit., par. 38.

⁷⁷⁷ Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Spa Therapy/Spa», cit., par. 22.

⁷⁷⁸ Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Spa Therapy/Spa», cit., par. 33; nella stesso senso, ma con riferimento al rischio di confusione, Trib. UE 11 giugno 2014 (Sesta Sezione), caso «Jungborn/Born», cit., par. 35. Analogamente v. Trib. UE 29 gennaio 2013 (Seconda Sezione), caso «Sunless/Sunless e Locar Sunless», cit., par. 67; 20 gennaio 2010, caso «Life Blog/Life», cit., par. 73; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «Offshore Legends/Offshore1», cit., par. 82 e 86; 1 luglio 2009, caso «Center Schock», cit., par. 44 (nel marchio successivo “Center Schock” l’elemento “Center” corrispondente al marchio anteriore mantiene autonomo carattere distintivo); 2 dicembre 2008, causa T-212/07, Harman International Industries, Inc. c. UAMI e Barbara Becker, in *Racc.* 2008, II, 3431 ss., caso «Barbara Becker», par. 37; 12 novembre 2008, caso «Q2Web», cit. Con riferimento però al confronto fra un marchio anteriore complesso e un marchio successivo semplice il Tribunale ha ritenuto che, anche se si considerasse che l’elemento “quadratini” abbia una posizione distintiva autonoma, esso tuttavia non è simile al marchio semplice successivo quadratum: Trib. UE 7 dicembre 2012 (Ottava Sezione), caso «Quadratum/Loacker Quadratini», cit., par. 55; d’altro canto la presenza dell’elemento del marchio anteriore “Loacker”, che costituisce una denominazione sociale, sarebbe di per sé idonea a differenziare fra i due segni (*ivi*, par. 34).

⁷⁷⁹ Trib. UE 18 giugno 2013 (Settima Sezione), caso «K9 Products/K9», cit., par. 29 e 49.

autonomo⁷⁸⁰. Non mancano del resto pronunce secondo cui anche se il marchio anteriore non è riprodotto in modo identico nel segno composto successivo, l'elemento comune potrebbe conservare carattere distintivo autonomo nel segno successivo⁷⁸¹. Nello stesso ordine di idee sembra che possano essere collocate anche quelle pronunce, come quella che ha per oggetto il giocatore di polo della Lauren, le quali fanno discendere dalla circostanza che il giocatore con mazza che compare in entrambi i marchi confliggenti non sia un elemento trascurabile la conclusione che i segni posseggono dunque almeno un basso grado di somiglianza⁷⁸².

Di più difficile collocazione risultano alcune pronunce che, comparando un segno anteriore complesso con un segno successivo semplice (“Metaform” rispetto a “Meta”), attribuiscono rilievo decisivo alla circostanza che l'elemento “Meta” del marchio anteriore sia dominante o quantomeno mantenga carattere distintivo autonomo non nel marchio successivo – rispetto al quale ricorre una coincidenza totale – ma nel marchio *anteriore*⁷⁸³.

Ci si sarebbe potuti attendere qualche difficoltà per individuare, nella tripartizione fra elementi dominanti, dotati di un ruolo distintivo autonomo, ed, infine, trascurabili, prescritta dalle sentenze della Corte a partire dal caso “Medion”, quale sia lo spazio riservato a questi ultimi; e tuttavia sembra che si sia formato un certo consenso al riguardo, almeno per i casi più “facili” nei quali è verosimile che il pubblico interessato non ricollegli a quell'elemento la funzione di indicazione di origine. Così, la Corte ha ritenuto che l'elemento “Oro” sarebbe privo di “una funzione distintiva autonoma” all'interno del marchio successivo “Selezione Oro Barilla”, in quanto l'espressione comune ai due marchi sarebbe frequentemente utilizzata per indicare una gamma alta di prodotti anziché un'origine imprenditoriale⁷⁸⁴; e lo stesso varrebbe per la sottile linea ondulata orizzontale in

⁷⁸⁰ Trib. UE 19 maggio 2010, caso «Educa memory game/Memory», cit., par. 32 ss. In senso analogo 14 luglio 2011 (Settima Sezione), caso «Oftal Cusi/Ophtal», cit., par. 43 e 89. Ad analoga conclusione giunge Trib. UE 24 maggio 2012 (Sesta Sezione), causa T-169/10, Grupo Osborne, SA c. UAMI e Industria Licorera Quezalteca, SA, caso «Toro XL/XL», par. 39 ss. secondo cui l'espressione XL costituirebbe abbreviazione dell'espressione descrittiva “extra large” (nella specie, e non inattaccabilmente, per bevande) e quindi non manterrebbe carattere distintivo autonomo nel marchio successivo. Coerente anche la presa di posizione di Trib. UE 17 maggio 2013 (Settima Sezione), caso «Julius K9/K9», cit., par. 30 ss.: nel marchio successivo sarebbe riprodotto non già il marchio anteriore, ma solo un elemento dello stesso, il componente alfanumerico K9, che sarebbe subordinato rispetto agli altri elementi dello stesso marchio anteriore.

⁷⁸¹ V. Trib. UE 8 maggio 2012 (Seconda Sezione), caso «Royal Veste e premia lo sport/veste lo sport», cit., par. 33; 25 marzo 2010, casi «Golden Eagle», cit., par. 60.

⁷⁸² Trib. UE 18 settembre 2014 (Sesta Sezione), causa T-265/13, The Polo/Lauren Company, LP c. UAMI e Fresh Side Ltd, caso «ragazzo in bicicletta con mazza/giocatore di polo», par. 24 ss.

⁷⁸³ Trib. UE 20 settembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Meta/Metaform», cit., par. 39 ss., 48. Non mancano sentenze (come Trib. UE 13 ottobre 2011 (Sesta Sezione), caso «NaViKey/Navi», cit., par. 48) che ritengono decisivo che l'elemento *non* comune del marchio successivo non abbia carattere dominante.

⁷⁸⁴ Corte di Giustizia 9 marzo 2007 (ord.), caso «Selezione Oro Barilla», cit., par. 51 s. La stessa

una tasca dei calzoni sottostante a una grossa lettera dell'alfabeto che attraversa per tutta l'estensione la medesima tasca⁷⁸⁵. Vi è però da dire che si sarebbe potuto pensare che costituisca un caso facile anche quello relativo al confronto fra la domanda di marchio "TiMi Kinderyoghurt" e il marchio anteriore "Kinder", dove la notorietà dell'elemento comune avrebbe dovuto indurre l'interprete a domandarsi se esso fosse dominante nel marchio successivo o mantenesse comunque un carattere autonomo; e invece i giudici comunitari sono giunti alla conclusione secondo cui si tratterebbe di un elemento che nel marchio successivo gioca un ruolo trascurabile⁷⁸⁶. La giurisprudenza si è anche resa più difficile il compito, ipotizzando che possano esistere elementi che, pur non trascurabili, siano secondari⁷⁸⁷; né si comprende a che cosa serva questa distinzione, posto che la stessa giurisprudenza ha concluso che il medesimo elemento – secondario ma non trascurabile – non mantenga carattere distintivo autonomo nel marchio successivo⁷⁸⁸.

Dal canto suo, la stessa Corte par talora volere far più di un passo per venire incontro al modo di ragionare proposto e articolato dal Tribunale. Il riferimento non va qui tanto al ripetuto ossequio al principio dell'insindacabilità delle valutazioni in fatto, che, come si è avuto occasione di osservare, viene graduato con notevole flessibilità a seconda delle circostanze⁷⁸⁹, quanto alle prese di posizione di carattere generale che a esso si accompagnano in pronunce come quella resa nel caso "Gateway"⁷⁹⁰. Qui la Corte pare quasi volere mostrare come il primo e il secondo innesto non comportino sempre e necessariamente una maggiore severità e "chiusura" nel confronto. Infatti, la Corte ricorda che, se è vero che la circostanza che l'elemento comune ai due marchi svolga un ruolo distintivo autonomo nel marchio successivo può assumere rilievo ai fini del confronto dei segni, secondo quanto già ritenuto dal caso "Medion", l'accertamento corrispondente non com-

valutazione è ripetuta per il numero 1 in relazione a un segno che richiama competizioni nautiche: Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «Offshore Legends/Offshore1», cit., par. 84. Per qualche indicazione e valutazione ulteriore v. *infra*, § 48.1.

⁷⁸⁵ Trib. UE 10 novembre 2011 (Settima Sezione), caso «lettera su tasca/lettera», cit., par. 75.

⁷⁸⁶ Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, T-140/08, Ferrero s.p.a. c. UAMI e Tirol Milch reg. Gen. mbH Innsbruck, in *Racc.* 2009, II, 3941 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5483, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», par. 58.

⁷⁸⁷ Corte UE 18 settembre 2014 (Settima Sezione), casi «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», cit., par. 46; Trib. UE 9 aprile 2013 (Terza Sezione), caso «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», cit., par. 32.

⁷⁸⁸ Corte UE 18 settembre 2014 (Settima Sezione), casi «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», cit., par. 62 (che valorizza la circostanza che l'elemento Zanotti faccia tutt'uno con gli elementi "by" e "Giuseppe"); Trib. UE 9 aprile 2013 (Terza Sezione), caso «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», cit., par. 50.

⁷⁸⁹ Cfr. rispettivamente Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 43 e 49 e Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 41 s. (ma v. Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 52, che evidentemente sottopone a revisione le valutazioni sul tasso di somiglianza dei marchi posti a confronto dai primi giudici).

⁷⁹⁰ Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit.

porta però affatto automaticamente la prova del rischio di confusione⁷⁹¹ e quindi, di per sé, nemmeno della somiglianza fra i marchi⁷⁹².

In più di un caso la Corte stessa ha poi dato l'impressione di volere fare macchina indietro anche sotto il profilo del confronto dei marchi, nei quali, si ritiene normalmente, dalla constatazione della posizione distintiva autonoma viene desunta automaticamente la constatazione di una somiglianza visiva dei segni posti a confronto⁷⁹³: nel caso "Becker" la Corte ha ridimensionato di molto la portata di questa affermazione, sottolineando come nel caso di un cognome questa evenienza possa manifestarsi solo in "casi particolari" e che comunque il caso "normale" sarebbe quello in cui il consumatore percepisce il marchio nella sua globalità⁷⁹⁴.

⁷⁹¹ Sul punto, e con chiarezza, Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», cit., par. 36, che segue sul punto le Conclusioni del 23 gennaio 2014 dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi nel procedimento deciso da Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», cit., par. 29 e 32 che ricorda – giustamente – come la valutazione del rischio di confusione comporti la valutazione di "tutti gli elementi pertinenti".

⁷⁹² Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», cit., par. 45; Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 51 e 52, seguite – nei fatti, se non nelle enunciazioni – da Trib. UE 23 settembre 2014 (Terza Sezione), caso «SO'BiOētic/So ...?», cit., par. 77 ss. Si tratta di una presa di posizione che mostra anche, con singolare chiarezza, come il ragionamento della Corte sia effettivamente improntato da un notevole tasso di circolarità e che questa, peraltro, possa, per così dire, giocare in entrambe le direzioni: infatti, a seconda dei casi, la Corte desume dall'apprezzamento globale del rischio di confusione la somiglianza (v. § 47.3) o, come nel caso considerato nel testo, la diversità dei marchi posti a confronto. L'enunciazione è seguita da Trib. UE 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), caso «Ann Taylor Loft/Loft», cit., par. 49. In senso conforme Trib. UE 9 aprile 2014 (Terza Sezione), caso «Dorato/collarini», cit., par. 68 ss.

⁷⁹³ Come osservato – e documentato – dalle Conclusioni del 23 gennaio 2014 dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi nel procedimento deciso da Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», cit., par. 20.

⁷⁹⁴ Corte di Giustizia 24 giugno 2010, caso «Barbara Becker», cit., par. 34, seguito da Corte UE 18 settembre 2014 (Settima Sezione), casi «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», cit., par. 64; (con qualche incertezza) da Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo Doughnuts/Doghnuts», cit., par. 33 e 35 e 6 giugno 2013 (ord.), causa C-381/12 P., I marchi Italiani s.r.l. c. UAMI e Osra, caso «B. Antonio Basile 1952/Basile», par. 69; Trib. UE 9 aprile 2013 (Terza Sezione), caso «Giuseppe by Giuseppe Zanotti/Zanotti», cit., par. 50 (e par. 52, ove si sottolinea l'importanza dell'indicazione "by"); 20 febbraio 2013 (Quinta Sezione), caso «Berg/Christian Berg», cit.; e v. pure Corte UE 6 settembre 2012, causa C-327/11 P., United States Polo Association c. UAMI e Textiles CMG, SA, caso «US Polo Association/Polo-Polo», par. 46 che sembra assumere che il principio del carattere autonomo si applichi solo se l'elemento comune ai due marchi costituisca il nome sociale del titolare del marchio anteriore, nonché Trib. UE 28 giugno 2012 (Sesta Sezione), caso «B. Antonio Basile 1952/Basile», cit., par. 53 ss. (che ritiene che un esame del complesso degli elementi consenta di raggiungere la conclusione che l'elemento comune costituito dal cognome comune rappresenta l'elemento più caratteristico del marchio contestato) e 21 marzo 2012 (Seconda Sezione), caso «Swift GTi/GTI», cit., par. 109, che esclude che il principio si applichi quando l'elemento comune abbia un carattere distintivo assai ridotto (e, parrebbe, l'elemento aggiunto del marchio successivo non sia il nome dell'impresa adottante); 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci II», cit., par. 56. Del pari, Trib. UE 6 ottobre 2011 (Ottava Sezione), caso «Galileo Sistemas y Servicios/Galileo», cit., par. 38 ss. non si chiede neppure se l'elemento comune ai due marchi "Galileo" mantenga carattere distintivo autonomo, acconten-

Questa presa di posizione ha consentito alla Corte di dare luce verde alla registrazione del marchio successivo “Barbara Becker” ad onta dell’opposizione dell’anteriore “Becker”, ragionando che il nome in questione è molto comune in Germania e che il segno successivo si differenzerebbe grazie alla presenza del prenome, dato che Barbara Becker sarebbe molto nota (per il merito acquisito sposando il tennista Boris Becker)⁷⁹⁵.

Anche sul tema – delicato – dell’influenza della notorietà conseguita sul mercato dal marchio anteriore sulla valutazione di confondibilità, la Corte offre una presa di posizione omogenea a quella fatta propria dalla giurisprudenza del Tribunale: una volta che si sia concluso che due marchi confliggenti non sono simili, il tasso di notorietà del marchio anteriore in quanto tale non può modificare la conclusione negativa sull’esistenza di un rischio di confusione⁷⁹⁶.

Con questa presa di posizione impegnativa la Corte tocca un altro tema delica-

tandosi del rilievo che questo non avrebbe carattere dominante nel segno successivo. Il principio sembra talora seguito solo nominalmente: v. ad es. Trib. UE 27 giugno 2013 (Settima Sezione), caso «Mol Blue Card/Blue, Blue BBVA e Taryeta Blue BBVA», cit., par. 57, dove la circostanza per cui l’elemento comune ha carattere distintivo medio pur non essendo dominante diviene tutt’ad un tratto rilevante anche “in casi eccezionali” come quello deciso da Corte di Giustizia 24 giugno 2010, caso «Barbara Becker», cit., par. 34. Nello stesso senso, e con riferimento a un nome e non un cognome, Trib. UE 1 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Holzmichel/Michel e Michel Power», cit.

⁷⁹⁵ Corte di Giustizia 24 giugno 2010, caso «Barbara Becker», cit., parr. 36-37. A questa conclusione si allinea Trib. UE 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), caso «Ann Taylor Loft/Loft», cit., par. 50 sulla base della considerazione che l’analisi globale dei due marchi mostrerebbe che l’elemento “Ann Taylor” sarebbe il più distintivo del marchio successivo. Sulla questione della maggior distintività del cognome rispetto al nome v. la trattazione assai analitica contenuta in Trib. UE 20 febbraio 2013 (Quinta Sezione), caso «Berg/Christian Berg», cit., parr. 47 ss. (secondo cui l’importanza relativa di nomi e cognomi può variare a seconda dello Stato membro di riferimento – in senso conforme già Trib. UE 28 giugno 2012 (Sesta Sezione), caso «B. Antonio Basile 1952/Basile», cit., par. 44 e Trib. primo grado 1 marzo 2005, caso «Fusco», cit., par. 52 –; si tratterebbe di considerare al riguardo tutti i fattori rilevanti e quindi se il nome e cognome in questione sia molto diffuso, se la persona fisica che ne sia portatrice sia molto nota); e v. Trib. primo grado UE 8 marzo 2013 (Prima Sezione), caso «David Mayer/Daniel & Mayer Made In Italy», cit., par. 110; 19 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «H. Eich/H Silvan Heach», cit., parr. 34 ss. e 14 aprile 2011 (Seconda Sezione), caso «Tila March/CARMEN MARCH», cit., par. 30 ss. Nel diritto nazionale affrontano la questione dell’idoneità della differenziazione costituita dal prenome, con soluzione negativa in ragione delle specifiche fattispecie ivi considerate, Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, caso «Valentino», cit.; Trib. Bologna 8 febbraio 2010, In.Pro.Di Inghirami Produzione Distribuzione s.p.a. e Pri.Mola s.p.a. in liquidazione c. Le Cravatte di Pancaldi, in *Giur. ann. dir. ind.* 5528, caso «Pancaldi»; in senso opposto, in ragione della grandissima diffusione del patronimico, Trib. Forlì, sez. distaccata di Cesena, 27 giugno 2003, caso «Rossi», cit.

⁷⁹⁶ Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 56. Sulla presa di posizione, del tutto sovrapponibile, di Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 65, v. già § 47.1. Ancor più radicale la soluzione fatta propria al riguardo da Trib. UE 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), caso «F1-Live/F1 e Formula 1», cit., parr. 35 ss.: sia la combinazione della lettera F e della cifra 1, sia l’espressione Formula 1 avrebbero un carattere descrittivo delle vetture da competizione e delle gare in cui esse sono impegnate e non sarebbero percepite come marchio dal pubblico; quindi gli elementi corrispondenti contenuti nei marchi (se ben si intende: degli organizzatori delle competizioni) non solo avrebbero tenue carattere distintivo ma addirittura (par. 53) non manterrebbero un carattere distintivo autonomo nel marchio successivo.

to, cui occorre ora rivolgere l'attenzione per concludere l'esame dei principi che presiedono al confronto dei marchi.

48. (Segue). G) *Il carattere distintivo degli elementi comuni dei marchi oggetto di confronto e del marchio anteriore*

Amor di simmetria (e di semplicità) vorrebbe che la verifica del “carattere distintivo” dell'elemento comune ai marchi posti a confronto sulla base del meccanismo governato dalla nozione di marchi complessi procedesse in parallelo alla valutazione della posizione dominante dell'elemento comune ai due segni. In effetti, sembra del tutto corretto assumere che esista una relazione diretta fra distintività e dominanza dell'elemento comune ai due marchi posti a confronto per accertarne la somiglianza: tanto più un elemento è distintivo, tanto più probabile è che esso svolga un ruolo dominante. Questa relazione diretta è presupposta del resto dai precedenti “Sabel” e “Lloyd” della Corte, da cui ha preso le mosse l'evoluzione successiva della giurisprudenza, alla stregua dei quali “la valutazione globale del rischio di confusione” – si ricorderà – “deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale, dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro *elementi distintivi e dominanti*”⁷⁹⁷. Si è del resto potuto constatare che la relazione fra dominanza e distintività è stata precisata con il passare del tempo grazie all'evoluzione descritta al paragrafo precedente: se il Tribunale di primo grado, nella linea di casi che parte dalla pronuncia “Matratzen”, aveva ritenuto necessario ai fini di un accertamento di somiglianza che l'elemento comune fosse dominante e a questo proposito aveva richiesto un tasso di distintività correlativamente elevato⁷⁹⁸, la Corte si è mostrata assai meno esigente al riguardo, istituendo una graduazione decrescente fra carattere dominante e distintivo e accontentandosi che l'elemento comune “conservi una posizione distintiva autonoma nel marchio successivo”, senza richiederne la dominanza, per ravvisare una somiglianza fra i marchi⁷⁹⁹.

Fin quando si resti nell'ambito di questa lettura, il ruolo svolto dalla considerazione del carattere distintivo nell'ambito del paragone dei marchi va riferito specificamente all'elemento comune ai due marchi oggetto di confronto. Come si vedrà fra un momento, anche rimanendo in questa prima prospettiva non mancano significativi profili problematici. Ma val la pena di segnalare immediatamente che questi non esauriscono il tema, giacché, quando ci si chieda ulte-

⁷⁹⁷ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 23 e 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 25 (corsivo aggiunto). Per altri conformi richiami v. già *supra*, § 47.

⁷⁹⁸ V. *supra*, § 47.1 e in particolare Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., parr. 33 e 43.

⁷⁹⁹ V. *supra*, § 47.3 e in particolare Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 42 e 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit., par. 30.

riormente quale rilievo abbia il carattere distintivo di due marchi posti a confronto – non dell'elemento a essi comune – al fine di accertarne la somiglianza, si sollevano anche due altre questioni importanti. In questa seconda proiezione si tratta, infatti, di determinare altresì (i) se assuma rilievo il carattere distintivo del marchio anteriore in quanto tale e, quindi, non solo dell'elemento comune presente in entrambi i marchi; e inoltre, si tratta di stabilire (ii) se il carattere distintivo così individuato assuma rilievo già sul piano del confronto fra i marchi ai fini dell'accertamento della loro somiglianza, su quello – che attiene agli esiti del confronto – del rischio di confusione o su di entrambi i piani.

Ma procediamo con ordine, iniziando a esaminare le questioni attinenti all'elemento comune ai due marchi.

48.1. *Il carattere distintivo degli 'elementi comuni' (e non) ai due marchi confrontati.* Fin quando il Tribunale di primo grado ha potuto mantenere ferma la regola secondo cui la somiglianza fra i marchi presuppone che l'elemento comune sia dominante nel marchio successivo, esso ha dato applicazione il principio secondo il quale è difficile che un elemento descrittivo che sia comune ai due marchi confrontati abbia carattere distintivo e quindi costituisca l'elemento dominante dell'impressione d'insieme che i marchi confrontati complessivamente producono nella percezione del pubblico⁸⁰⁰.

Anche se ci si sarebbe potuti attendere una correzione di rotta sul punto dopo la pronunce della Corte nei casi "Medion" e "Limonchelo", nelle sentenze successive è invece ancor dato di constatare una certa continuità di impostazione in materia⁸⁰¹. Come si è visto, anche nella giurisprudenza successiva l'espressione "Oro", frequentemente utilizzata per indicare una gamma alta di prodotti anziché un'origine imprenditoriale, avrebbe "un carattere scarsamente distintivo"⁸⁰². Si

⁸⁰⁰ Così Trib. primo grado CE 6 luglio 2004, caso «Chufafit», cit., par. 53 (ma anche parr. 51 e 59). Si veda peraltro la dissonante pronuncia del 18 febbraio 2004, caso «Conforflex», cit., parr. 45 e 56: la valutazione secondo la quale il termine "flex" non avrebbe un alto tasso di distintività pare poco compatibile con la conclusione secondo cui esso sarebbe "certamente dominante" (par. 45). Secondo Trib. UE 28 giugno 2011 (Seconda Sezione), caso «Brico Center Città/Centros de Bricolage BricoCentro», cit., par. 63, "è necessario sottolineare che si deve distinguere tra il fattore attinente a siffatto carattere distintivo del marchio anteriore, che è legato alla tutela riconosciuta ad un simile marchio" (sul quale v. *infra*, § 58.1) "ed il carattere distintivo posseduto dall'elemento di un marchio complesso, che si collega all'idoneità di quest'ultimo a dominare l'impressione complessiva suscitata da tale marchio (Corte di Giustizia 25 aprile 2006 (ord.), causa C-235/05, L'Oréal SA c. UAMI e Revlon (Suisse) SA, par. 43)", a quanto pare al fine di escludere una contraddizione fra la valutazione dello scarso carattere distintivo dell'espressione "brico" ai fini del confronto dei segni e una attribuzione di rilievo del medesimo segno ai fini dell'accertamento del rischio di confusione. Certo, se è vero che la nozione di carattere distintivo impiegata ai fini degli impedimenti assoluti è diversa da quella utilizzata per gli impedimenti relativi (sul tema v. §§ 36.2 e 58.1); e questa a sua volta si frammenta a seconda che si operi il confronto fra i marchi confliggenti e l'apprezzamento del rischio di confusione, l'interprete non può che trovarsi a mal partito.

⁸⁰¹ Sulla quale già ci si è soffermati al § 47.4.

⁸⁰² E quindi, essendo registrata come componente del marchio anteriore, non conserverebbe una posizione distintiva autonoma nel marchio successivo "Selezione Oro Barilla": Corte di Giustizia 9 marzo 2007 (ord.), caso «Selezione Oro Barilla», cit., par. 51 s.

potrà ora aggiungere che a sua volta l'espressione "Gateway" nel settore informatico avrebbe carattere descrittivo e quindi, pur costituendo un elemento comune di due marchi posti a confronto, non ne rappresenterebbe tuttavia l'elemento distintivo e dominante⁸⁰³. Infine, l'espressione "Spa" sarebbe descrittiva e generica per idroterapia, ma non per cosmetici e per questa ragione potrebbe in quest'ultimo settore mantenere una posizione distintiva autonoma⁸⁰⁴. Cosicché si può riassuntivamente concludere che i segni che coincidano con denominazioni generiche, indicazioni descrittive, locuzioni autopromozionali impiegate nel marchio anteriore, difficilmente possono mantenere "autonomo carattere distintivo" nel marchio successivo⁸⁰⁵, salvo, si intende, che grazie alla durata e all'intensità dell'uso abbiano conseguito un sufficiente carattere distintivo⁸⁰⁶ prima della registrazione di quest'ultimo.

Non mancano, per la verità, alcune pronunce in controtendenza, come la già ricordata sentenza resa dal Tribunale di primo grado in sede di rinvio, che assume che il termine "Limoncello", pur descrittivo e quindi dotato di "tenue carattere distintivo" potrebbe tuttavia, addirittura, "risultare dominante": anche se, per la verità, una presa di posizione di questo tenore sembra tutt'altro che convinta, oltre che convincente⁸⁰⁷. E nondimeno anche nella sentenza "Q2Web" si è ritenuto che

⁸⁰³ Trib. primo grado CE 27 novembre 2007, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 45 e 47-49, confermata sul punto da Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 43 e 49. V. altresì Trib. primo grado CE 25 giugno 2008, causa T-224/06, Otto GmbH & Co. KG c. UAMI e L'Altra Moda s.p.a., caso «l'Altra Moda», par. 34, nel quale l'elemento comune "Moda" contenuto nei due marchi è stato ritenuto 'trascurabile' in quanto dotato di "carattere distintivo assai debole".

⁸⁰⁴ Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Spa Therapy/Spa», cit., par. 24 ss. Secondo Trib. primo grado CE 13 giugno 2006, caso «pelle di mucca», cit., par. 21 l'elemento comune a due marchi per latticini, costituito dal disegno in bianco e nero di una pelle di mucca, sarebbe fortemente allusivo dei beni in questione, par. 36, e quindi dotato di debole carattere distintivo sia dal punto di vista visivo sia dal punto di vista concettuale, par. 45 s., con la conseguenza che le differenze accertate fra i due segni prevarrebbero sulle somiglianze.

⁸⁰⁵ A riprova della tendenziale omogeneità fra il significato attribuito a queste nozioni nei due settori degli impedimenti assoluti e relativi: v. *supra*, § 36.2.

⁸⁰⁶ In linea di principio, non paiono sussistere ostacoli a riferire anche alla capacità distintiva acquisita le regole che sono state enunciate al riguardo in materia di impedimenti assoluti: v. già *supra*, §§ 26 e 36.2 e *infra*, § 58.1. Risulta in qualche misura enigmatica la sentenza resa da Corte di Giustizia 27 aprile 2006 (ord.), causa C-235/05, L'Oréal c. UAMI e Revlon, caso «Flexi Air», laddove ai par. 42 e 43 pare ritenere che il carattere distintivo rilevante ai fini dell'accertamento del rischio di confusione non giocherebbe sul piano del confronto fra i segni; peraltro la pronuncia pare debba intendersi non nel senso che il carattere distintivo originario e acquisito debbano essere valutati sulla base di criteri diversi; ma che nei due casi il carattere distintivo ha un riferimento diverso, costituito nell'un caso dal marchio anteriore, nell'altro l'elemento comune ai due marchi. In argomento v. anche *infra*, § 48.1.

⁸⁰⁷ Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 44. Per prese di posizione analoghe v. tuttavia Trib. UE 13 dicembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Qualifier/Qualifiers 2006», cit., par. 46; 20 ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso «P/P Polypipe», cit., par. 52-63 e già Trib. primo grado CE 21 novembre 2007, causa T-111/06, Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG c. UAMI e Lidl Stiftung, caso «Vital & Fit», par. 32 ss. Peraltro, anche secondo Trib.

anche un elemento descrittivo, come “Web”, potrebbe conservare una posizione distintiva autonoma e avere carattere dominante⁸⁰⁸.

Non deve sfuggire peraltro che, nell’ambito di un confronto fra due marchi governato dal meccanismo inaugurato dalla sentenza “Matratzen”⁸⁰⁹, l’analisi del carattere distintivo non è limitata all’elemento comune ai due segni ma si estende anche a quegli elementi ulteriori che siano presenti solo nel marchio successivo richiesto. Ha carattere distintivo – e quindi valenza differenziatrice – la parola “Magic” all’interno dell’espressione “Magic Seat”, rispetto all’anteriore Seat⁸¹⁰? Parlando di birre scure, ha carattere distintivo l’espressione “Negra”, all’interno dell’espressione “Negra Modelo”, rispetto all’anteriore Modelo⁸¹¹? Anche qui la risposta segue canoni di valutazione abbastanza costanti. “Magic” è un termine “puramente lodativo”; trattandosi dunque di elemento dotato di basso tasso di distintività, esso avrà ridotta efficacia differenziatrice del marchio successivo⁸¹². Il termine “Negra” in portoghese è descrittivo della birra

UE 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-485/07, Olive Line International, SL c. UAMI e Reinhard Kopf, caso «O-live/Olive line», parr. 84-85; Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, causa T-242/06, Miguel Cabrera Sánchez c. UAMI e Industria Cárnicas Valle, caso «El Charcutero artesano», par. 53; 13 dicembre 2007, caso «Pagesjaunes.com», cit., par. 54 e 13 giugno 2006, caso «pelle di mucca», cit., par. 32 un elemento di un marchio complesso che pur abbia debole carattere distintivo può costituire un elemento dominante purché, grazie alla sua posizione o dimensione, possa colpire l’impressione dei consumatori ed essere da essi ricordato.

⁸⁰⁸ Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Q2Web», cit., ai parr. 35 ss. La valutazione è sicuramente influenzata dal caso “Medion”, richiamato al par. 38; e presenta una qualche discontinuità rispetto alla linea dei casi precedenti; anche se poi ci si può domandare quali altri elementi avrebbero potuto assumere rilievo nel confronto fra i marchi “Qweb” e “Q2Web”. Diversa valutazione deve essere operata con riguardo ai risultati conseguiti da Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., ove al par. 70 la considerazione secondo la quale l’espressione “zero” avrebbe carattere distintivo in quanto non possiede alcuna relazione ai beni per i quali essa è protetta (articoli di abbigliamento, occhiali) pare del tutto conforme all’assunto secondo il quale la valutazione del carattere distintivo operata per gli impedimenti relativi debba almeno in linea di principio far capo agli stessi criteri impiegati per gli impedimenti assoluti (sul quale v. *supra*, § 36.2; per un’applicazione in qualche misura analoga, v. la pronuncia Trib. primo grado CE 13 giugno 2007, causa T-441/05, IVG Immobilien AG c. UAMI, in *Racc.* 2007, II, 1937 ss., caso «D», secondo la quale una singola lettera dell’alfabeto potrebbe essere distintiva, se non si riferisca direttamente alla classe di beni per i quali è adottato il marchio); e tuttavia non è dato di comprendere che rilievo possa avere al fine del confronto fra i segni la circostanza che l’espressione “zero” sia l’unico elemento del marchio anteriore, visto che l’analisi del tasso di distintività dell’elemento comune va riferita al marchio successivo e non a quello anteriore.

⁸⁰⁹ V. infatti già Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., in particolare parr. 40 e 41.

⁸¹⁰ Trib. primo grado CE 9 settembre 2008, caso «Magic Seat», cit., par. 39.

⁸¹¹ Trib. primo grado CE 15 febbraio 2005, caso «Negra Modelo», cit., parr. 34 ss.

⁸¹² Trib. primo grado CE 9 settembre 2008, caso «Magic Seat», cit., par. 39. Non deve sfuggire che, in questa decisione, il Tribunale usa come equivalenti le espressioni “puramente lodativo” e “descrittivo”, come può essere comprensibile in relazione a una verifica che attiene agli impedimenti relativi. Dal punto di vista degli impedimenti assoluti, gli stessi termini alludono però a ipotesi assai diverse (sulle quali v. *supra*, §§ 22-24).

scura; quindi, di nuovo, il suo tasso di distintività sarà modesto⁸¹³.

Quanto poi debba essere elevato il tasso di distintività degli elementi ulteriori che compongono il marchio successivo, per allontanarlo da quello anteriore, è, evidentemente, distinta questione. E ci si potrebbe chiedere se, dopo “Medion”, la risposta debba obbedire a una logica diversa da quella seguita prima di questa pronuncia⁸¹⁴. Parrebbe di no: i canoni di accertamento della misura della capacità distintiva degli elementi ulteriori non paiono essere sensibilmente variati nel tempo⁸¹⁵, anche se nell’abbondante messe giurisprudenziale non mancano pronunce che risultano abbastanza eccentriche⁸¹⁶. E potrebbe essere che questa relativa costanza nel tempo dipenda dalla circostanza che la nozione di carattere distintivo è strettamente correlata a nozioni, come quella di segni descrittivi, privi di carattere distintivo e divenuti di uso comune, che hanno ricevuto frequenti e ripetuti collaudi nel tempo in materia di impedimenti assoluti, dove esse trovano una definizione normativa compiuta⁸¹⁷. In questa prospettiva si potrebbe pensare che non sia ancor bastata la – alla fin fine tutto sommato modesta – correzione di rotta operata da “Medion” per recuperare la rilevanza degli elementi comuni distintivi ma non dominanti nel confronto fra marchi per rimettere in discussione tutta la sistemazione che la materia nel frattempo aveva conseguito e solidificato⁸¹⁸.

⁸¹³ Trib. primo grado CE 15 febbraio 2005, caso «Negra Modelo», cit., par. 36 s.

⁸¹⁴ V. *supra*, § 47.3.

⁸¹⁵ Così Trib. primo grado CE 8 settembre 2008 (ord.), causa T-373/06, Matthias Rath c. UAMI e Dr. Grandel GmbH, caso «Epican Forte», par. 60, ha ritenuto che nel marchio successivo “Epican Forte”, per farmaci, l’elemento “Forte”, che designa una variazione nelle proprietà del prodotto, abbia carattere meramente descrittivo e quindi un ruolo trascurabile ai fini del confronto. Cfr. Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 33, ove si è escluso che la parola “eco” potesse essere prevalente, dato che essa ha solo un carattere debolmente distintivo. Non diversamente Trib. primo grado CE 3 luglio 2003, caso «Budmen», cit., par. 51 ss., secondo il quale la seconda parte del segno richiesto, “men”, non può risultare dominante dal punto di vista concettuale in quanto descrittiva del bene contraddistinto (abbigliamento destinato a un pubblico maschile). Nella sentenza del Trib. primo grado CE 30 novembre 2006, caso «Brothers by Camper», cit., par. 63, si è qualificato come “sussidiaria” la componente “by Camper”, perché, nel settore dell’abbigliamento, un’espressione di questo tipo sarebbe percepita come identificazione del soggetto produttore; e con questa caratterizzazione si è voluto intendere che essa avrebbe un ruolo subordinato e in definitiva trascurabile. Il rilievo può sembrare sorprendente, visto che la funzione “essenziale” del marchio dovrebbe proprio essere quella di indicare l’origine dei beni; ma con esso i giudici comunitari sembrano assumere che i consumatori operino le loro scelte d’acquisto sulla base del marchio speciale attribuendo di regola peso secondario al marchio generale. Per una riflessione convincente sull’argomento, con una distinzione sottile ma persuasiva del segno usato in funzione identificativa del produttore e della provenienza del prodotto, v. D. SARTI, *Capacità distintiva e confondibilità: marchi generale e marchi speciali*, in *Il dir. ind.* 2007, 53 ss. a 53 e 55-56.

⁸¹⁶ Se non, addirittura, stravaganti: v. Trib. UE 8 febbraio 2011, caso «LAM/LAN», cit., par. 30 ss. secondo il quale l’elemento, parrebbe totalmente descrittivo, corrispondente alla parte iniziale del marchio successivo Líneas Aéreas del Mediterraneo LAM, sarebbe da ritenersi non trascurabile e quindi dotato di tale valenza differenziatrice da renderlo non simile rispetto al marchio anteriore LAN.

⁸¹⁷ In argomento v. *supra*, §§ 20-26 e, per un’impostazione teorica dei rapporti fra la disciplina degli impedimenti assoluti e relativi, § 36.2.

⁸¹⁸ V. però il rilievo programmaticamente significativo attribuito a elementi di differenziazione

48.2. *Carattere distintivo intrinseco e notorietà del marchio anteriore.* Si ha la sensazione di trovarsi su di un terreno completamente diverso quando, dopo aver esaminato come l'accertamento del carattere distintivo dell'elemento comune a due marchi oggetto di confronto o di un elemento presente solo nel marchio successivo influisca sulla loro reciproca somiglianza, si passi a domandarsi se il carattere distintivo del marchio anteriore complessivamente considerato possa influire sul piano del confronto dei marchi, ad es. rendendo più accentuati i tratti di somiglianza che essi posseggano. Sembrerebbe trattarsi di una questione non molto diversa dalla precedente, che, nella tradizione del nostro diritto interno potrebbe essere così riformulata: si può dire che la "forza" originaria di un marchio anteriore o il rafforzamento conseguito dal medesimo in seguito a un uso intenso e prolungato accentuino⁸¹⁹ il tasso di somiglianza fra i due segni percepito dal pubblico di riferimento?

In proposito, la giurisprudenza comunitaria fornisce una risposta una volta tanto univoca; e non per questo meno sorprendente, almeno di primo acchito. Il carattere distintivo originario o acquisito del marchio anteriore in quanto tale non influisce affatto sul piano dell'accertamento della somiglianza fra questo segno e il marchio richiesto. Se è vero che "la valutazione globale del rischio di confusione fra due marchi in conflitto comporta la presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, tra i quali l'eventuale elevato carattere distintivo del marchio anteriore", è però anche vero che questo fattore gioca per l'appunto sul piano, successivo, dell'apprezzamento del rischio di confusione; e non su quello, antecedente, del confronto fra i marchi al fine dell'accertamento della loro somiglianza⁸²⁰. Questa distinzione, sottile ma esatta, di

del marchio successivo, ritenuti non trascurabili, costituiti dalle lettere "LA" e da uno scudo, in Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, caso «LA Kings», cit., parr. 47 ss., soprattutto 50; e la valutazione di Corte UE 2 settembre 2010, caso «CK Creaciones Kenya/CK Calvin Klein», cit., par. 57 e di Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, caso «CK Creaciones Kenya/CK Calvin Klein», cit., par. 44, secondo cui l'elemento "ck" come illustrato nella domanda di marchio oggetto di opposizione da parte della Calvin Klein occuperebbe "una posizione accessoria" rispetto all'elemento "creaciones kenya". Una diversa correlazione fra premesse e conseguenze è invece attestata da Trib. UE 15 febbraio 2011 (Prima Sezione), caso «Yorma's/Norma», cit., parr. 67 ss. che alla – corretta – constatazione delle differenze sotto il profilo visivo rappresentate dai colori caratteristici e dalla lettera Y contenuti nel marchio richiesto fa seguire il rilievo secondo cui essi non valgono però a controbilanciare la spiccata somiglianza degli elementi dominanti.

⁸¹⁹ O per contro riducano: su questa eventualità, però nella prospettiva specifica del rischio di confusione, v. *infra*, § 58.1.

⁸²⁰ Corte UE 24 marzo 2011 (Quinta Sezione), causa C-552/09 P., Ferrero S.p.A. c. UAMI e Tirol Milch reg.Gen. mbH Innsbruck, caso «TiMi Kinderjoghurt/Kinder», parr. 58 e 65; 14 marzo 2011 (Quinta Sezione) (ord.), causa C-370/10 P, Ravensburger AG c. UAMI e Educa Borrás, caso «Memory», par. 49 ss.; Corte di Giustizia 27 aprile 2006 (ord.), caso «Flexi Air», cit., parr. 42 s.; Trib. UE 6 giugno 2013 (Sesta Sezione), caso «Nicatoro/Nicorette», cit., par. 53; 27 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «Cosmobellezza/Cosmo, Cosmopolitan», cit., par. 64 (con motivazione peraltro peculiare, che ha riguardo alla circostanza che la notorietà del marchio anteriore sarebbe stata acquisita in un settore diverso da quello in cui profila il conflitto con il marchio successivo); 20 giugno 2012 (Quinta Sezione), caso «Corona/Karuna», cit., par. 38; 5 ottobre 2010 (Quarta Sezio-

piani⁸²¹ trova a sua volta una spiegazione altrettanto impalpabile: quando manchi “il grado minimo di somiglianza richiesto” fra i marchi, questa conclusione negativa non potrebbe essere revocata in dubbio solo perché il marchio anteriore in quanto tale presenti un carattere distintivo elevato, originario o acquisito che esso sia⁸²². Infatti, visto che il ricorrere della somiglianza dei marchi è uno dei due requisiti congiuntamente richiesti ai fini dell’accertamento della presenza di un rischio di confusione⁸²³, una volta esclusa in radice la somiglianza fra i marchi deve conseguentemente anche escludersi il rischio di confusione⁸²⁴. Correlativamente, non è viziata la decisione che, “avendo concluso per la mancanza di somiglianza tra il marchio richiesto e quello anteriore”, ometta di “prendere in considerazione l’asserita notorietà del marchio anteriore”, posto che sulla base del pre-

ne), caso «STRATEGI/Stratégies», cit., par. 27; Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», cit., par. 62; 15 settembre 2009, caso «MANGO adorably», cit., parr. 52-53; 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., par. 31. Così anche, seppur in maniera meno recisa, Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, causa T-151/08, caso «Gallecs/Gallo, Gallo Azeite Novo, Gallo Azeite», cit., par. 61.

⁸²¹ Almeno stando all’analisi in precedenza proposta al § 44, ove si è anche segnalato come in altre situazioni la Corte di Giustizia tenda a elidere la distinzione. Non si saprebbe se il par. 84 di Trib. UE 19 marzo 2010, caso «Mirtillino/Mirto», cit., si riferisca alla questione della notorietà del marchio anteriore o dell’elemento comune, visto che richiede che l’elemento comune sia “dominante e distintivo del marchio successivo”.

⁸²² Corte UE 23 gennaio 2014 (Sesta Sezione), caso «Western Gold/Wesergold», cit., parr. 42 ss.; 4 febbraio 2014 (Seconda Sezione), caso «Freevolution TM/freeLa liberté n’a pas de prix, free e free mobile», cit., par. 55; 2 settembre 2010, caso «CK Creaciones Kenya/CK Calvin Klein», cit., par. 53; Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., par. 28 ss.; 27 ottobre 2005, caso «Mobilix», cit., parr. 83-84. Non sempre i giudici comunitari si domandano se la notorietà (non del marchio anteriore) ma dell’elemento comune ai due marchi confrontati possa influire sulla valutazione della somiglianza: per un esempio di omissione particolarmente vistoso v. Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», cit., parr. 61 ss. Del tutto speciosa appare la posizione assunta da Trib. UE 25 marzo 2010, casi «Golden Eagle», cit., par. 65, secondo il quale il *debole* carattere distintivo del marchio anteriore non andrebbe preso in considerazione sul piano del confronto dei marchi ma su quello dell’accertamento della confusione. Infatti, nel caso di specie, il marchio anteriore costituiva anche l’elemento (parzialmente) comune ai due marchi posti a confronto; e comunque il ragionamento relativo all’ininfluenza dell’*elevato* carattere distintivo originario del marchio anteriore quando manchi qualsiasi somiglianza fra i segni non si lascia trasportare all’ipotesi opposta del *debole* carattere distintivo.

⁸²³ Corte UE 23 gennaio 2014 (Sesta Sezione), caso «Western Gold/Wesergold», cit., par. 41; Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 45 e Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, caso «CK Creaciones Kenya/CK Calvin Klein», cit., par. 54. Per altri conformi richiami v. già § 42.1.

⁸²⁴ Trib. primo grado CE 25 giugno 2008, caso «l’Altra Moda», cit., par. 49. Nello stesso ordine di idee si muovono Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «oli/Olay», cit., parr. 52 ss.; 13 giugno 2007, caso «Fennel», cit., par. 78 e 11 luglio 2006, caso «Torre Muga», cit., par. 72. Ancor più estrema la posizione assunta da Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre Galatea», cit., parr. 70 ss., secondo il quale il principio secondo il quale il carattere distintivo elevato del marchio anteriore non può ovviare alla mancanza di identità o somiglianza fra i segni (par. 71) opererebbe anche in un caso nel quale l’impressione globale prodotta dai due marchi differirebbe “in larga misura” e quindi, si potrebbe inferire, un grado di somiglianza pur tenue avrebbe dovuto pur essere presente.

supposto di una non somiglianza dei marchi confliggenti è per definizione assente qualsiasi rischio di confusione, qualunque sia l'asserito carattere distintivo elevato del marchio anteriore⁸²⁵.

Esiste una contraddizione fra quest'impostazione e quella considerata al punto precedente? A rigore no, perché nei due casi la misurazione del carattere distintivo si riferisce a due entità diverse: nell'un caso all'elemento comune ai due marchi⁸²⁶, nell'altro al solo marchio anteriore. Cosicché nel suo complesso il ragionamento adottato dai giudici comunitari si snoda attraverso tre passaggi che non mancano di una loro concatenazione logica. Per valutare la somiglianza di due marchi, va considerato il carattere distintivo, originario o acquisito, dell'elemento comune fra di essi⁸²⁷. Se però su questa base si concluda che manca un tasso minimo di somiglianza fra i marchi posti a confronto, questa conclusione non può essere revocata in dubbio solo perché uno dei due segni posti a confronto, il marchio anteriore in quanto tale, presenti elevato carattere distintivo. Se invece il tasso di somiglianza richiesto è presente, allora e soltanto allora del carattere distintivo del marchio anteriore deve (anche) tenersi conto al fine di valutare ("globalmente") il rischio di confusione⁸²⁸.

Come va giudicata questa impostazione? Anticipando i risultati, sembra che si possano esprimere tre valutazioni al riguardo, l'ultima delle quali è, per la verità, solo ipotetica: a) a rigore, l'approccio qui considerato è coerente con le coordinate concettuali generali fatte proprie dalla Corte in materia di somiglianza fra i marchi e di rischio di confusione; b) dal punto della sua operatività pratica, esso può talora trovare qualche giustificazione, ad es. evitando inutili duplicazioni dell'analisi; c) l'approccio ora considerato sembra tuttavia spesso chiamato a svolgere un'altra e ben precisa funzione, che si situa su di un piano pratico e operativo: quella di apprestare un'argomentazione che consente di "ri-collocare" sul piano anteriore dell'analisi del confronto dei segni e della somiglianza scelte in realtà operate sul piano successivo della valutazione globale del rischio di confusione.

Vediamo separatamente questi tre profili.

a) Nonostante una qualche apparenza di arbitrarietà, la solidità concettuale

⁸²⁵ Trib. UE 27 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «Cosmobellezza/Cosmo, Cosmopolitan», cit., par. 101; Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., par. 44. Nello stesso senso Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 56; 12 ottobre 2004, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 51. Si ha talora l'impressione che i giudici comunitari "forzino" gli elementi rilevanti per il confronto fra i segni per escludere una pur verosimile somiglianza per esentarsi dal compito, forse più difficile, di raggiungere la conclusione sul piano del rischio di confusione: v. Trib. UE 20 giugno 2012 (Quinta Sezione), caso «Corona/Karuna», cit., par. 38. La stessa argomentazione viene estesa all'elevato grado di notorietà del marchio successivo, senza particolare motivazione, da Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci», cit., par. 33.

⁸²⁶ Come anche – si ricorderà: § 48.1 – di un elemento presente solo nel marchio successivo. Questo profilo viene tralasciato nel testo, in quanto non direttamente attinente al quesito ivi formulato.

⁸²⁷ E, se del caso, dell'elemento presente solo nel marchio successivo: § 48.1.

⁸²⁸ Come si vedrà meglio al § 58.

dell'approccio complessivo così articolato trova più di una conferma. Intanto, esso è del tutto coerente con le prime pronunce in materia di marchi complessi. Così, si ricorderà che già nel caso “Vedial/Hubert” il Tribunale aveva concluso che, una volta che si sia ritenuto che due marchi confliggenti non siano simili dal punto di vista visivo, fonetico o concettuale, il tasso di notorietà del marchio anteriore non può modificare la conclusione negativa raggiunta sull'esistenza di un rischio di confusione⁸²⁹; e varrà la pena di ricordare anche che la conclusione era stata confermata dalla Corte di Giustizia⁸³⁰.

Ancor più rilevante è che l'impostazione risulti coerente con la linea di precedenti della Corte che parte dai casi “Sabel” e “Lloyd”. Se si ritorna a esaminare con l'attenzione dovuta le prese di posizione rese sul punto dai giudici supremi comunitari, ci si avvede che in effetti essi hanno tenuto accuratamente distinta la valutazione del carattere distintivo a seconda che esso si riferisca agli elementi comuni dei due marchi o al marchio anteriore. Invero, quello che in precedenza si è caratterizzato come il “secondo innesto” fa riferimento all'impressione complessiva dei marchi posti a confronto, prescrivendo che il paragone finalizzato all'accertamento della somiglianza debba basarsi sull'impressione complessiva e tenga in particolare conto dei componenti “distintivi e dominanti” dei due marchi⁸³¹ e quindi, sembra si possa inferire, degli elementi comuni a essi⁸³². Invece, quello che in precedenza si è caratterizzato come il “primo innesto” attiene chiaramente al “carattere distintivo del marchio anteriore”⁸³³ e lo prende in considerazione ai fini dell'accertamento del rischio di confusione una volta che sia stato accertato il ricorrere della somiglianza dei segni e dei beni. La “valutazione globale” del rischio di confusione deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti⁸³⁴; fra questi fattori indubbiamente va annoverato il grado di distintività del marchio anteriore: più distintivo è il marchio anteriore, maggiore sarà il rischio di confusione⁸³⁵. Queste prese di posizione legittimano l'inferenza, poi sviluppata dalla giurisprudenza successiva sopra presa in esame, che il grado di distintività del marchio anteriore in quanto tale non influisca sull'accertamento del tasso di somiglianza fra i marchi.

⁸²⁹ Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 65. Nello stesso senso successivamente Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., par. 28 s., confermato da Corte EU 4 marzo 2010 (ord.), causa C-193/09, Kaul c. UAML, caso «Arcol/Kapol».

⁸³⁰ Corte di Giustizia 12 ottobre 2004, caso «Vedial/Hubert», par. 51.

⁸³¹ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 23 e 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 25.

⁸³² Oltre che, eventualmente, dell'elemento presente solo nel marchio successivo, che non rileva ai fini dell'analisi presente per le ragioni poc'anzi indicate in nota.

⁸³³ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 24 e 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 20.

⁸³⁴ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 22 e 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 18.

⁸³⁵ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 24 e 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 20.

b) Si può dunque dire che, almeno in teoria, i conti tornano. Anche se poi la coerenza del sistema resta affidata a una linea di confine assai labile. Come si fa a distinguere con la necessaria nettezza fra il carattere distintivo dell'elemento comune ai due marchi confrontati e quello del marchio anteriore in quanto tale, per dichiarare che il primo sarebbe decisivo ai fini dell'accertamento della somiglianza dei marchi oggetto di confronto, mentre il secondo sarebbe del tutto irrilevante?

In alcuni casi la distinzione è chiara e le sue conseguenze applicative sono abbastanza ragionevoli.

Può essere che il marchio anteriore sia integralmente riprodotto nel marchio successivo, come nel caso del marchio "Gateway" rispetto al marchio successivo "Activy Media Gateway"⁸³⁶; oppure che del marchio anteriore "Saint-Hubert 41" sia riprodotto solo l'elemento "Hubert" nel marchio successivo composto dalla parola "Hubert" e da una componente figurativa⁸³⁷. In questi casi i due marchi presentano sicuramente un elemento comune; e appare logico domandarsi quanto esso sia distintivo per stabilire se essi siano simili. In tutti questi casi, una volta che i giudici si siano domandati se l'elemento comune abbia carattere distintivo; e abbiano avuto occasione di rispondere valutando a fondo anche l'eventuale distintività acquisita dall'elemento in questione⁸³⁸, non si vede davvero quale vantaggio possa essere conseguito qualora si duplichi l'analisi e si torni a interrogarsi una seconda volta dell'influenza sul grado di somiglianza dei marchi del carattere distintivo di tutto il marchio anteriore in sé e per sé considerato.

Diverso è il caso dei marchi Arcol rispetto a Capol⁸³⁹; ma la conclusione, dell'irrelevanza della distintività del marchio anteriore ai fini dell'accertamento della somiglianza, non cambia. È vero che i due marchi presentano tre lettere in comune; ma non esiste nessuna unità semantica dotata di senso compiuto che sia presente sia in Arcol sia in Capol. In questa situazione, che Arcol sia più o meno distintivo in origine o che sia diventato particolarmente noto in conseguenza dell'uso non rileva: esso è dissimile da Capol e tale resta qualunque sia il grado di distintività che esso esibisce⁸⁴⁰.

La distinzione sembra ancor reggere – seppure a malapena – in casi più complessi. I due marchi "Alba Moda" e "L'altra moda" hanno un componente comune, "moda", che è debolmente distintivo e quindi non li rende simili⁸⁴¹. Nel loro complesso non sono simili: e quindi la circostanza che il marchio anteriore benefici di un "carattere distintivo accresciuto" in uno Stato membro sembra non as-

⁸³⁶ Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit.

⁸³⁷ Trib. primo grado CE 9 settembre 2008, caso «Magic Seat», cit.; 12 dicembre 2002, caso «Vedral/Hubert», cit.

⁸³⁸ Trib. primo grado CE 9 settembre 2008, caso «Magic Seat», cit., parr. 43 s., 59.

⁸³⁹ Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit.

⁸⁴⁰ Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., par. 28 s., confermato da Corte EU 4 marzo 2010 (ord.), caso «Arcol/Kapol», cit.

⁸⁴¹ Trib. primo grado CE 25 giugno 2008, caso «l'Altra Moda», cit., par. 34.

sumere alcun rilievo⁸⁴². Lo stesso vale per il marchio “Max&Co.” rispetto al marchio successivo “M&Co.”: l’elemento comune “&Co.” ha scarso carattere distintivo e quindi a nulla rileva che il marchio anteriore di cui fa parte abbia viceversa carattere distintivo elevato⁸⁴³.

c) Spesso si ha tuttavia l’impressione che i giudici comunitari (ed in particolare la Corte di Giustizia) si trincerino dietro all’affermazione secondo la quale il carattere distintivo originario o acquisito del marchio anteriore possa essere preso in considerazione solo quando sia già stato accertato un grado minimo di somiglianza richiesto fra i marchi per un’unica ragione: che essi già abbiano operato una valutazione “globale” e, sulla base di essa, abbiano escluso il ricorrere di un rischio di confusione.

Così, la Corte di Giustizia nel caso “Gateway” non si limita a confermare che il carattere distintivo acquisito dal marchio anteriore è stato legittimamente considerato irrilevante dal Tribunale perché esso aveva precedentemente concluso che i due marchi oggetto di confronto erano dissimili⁸⁴⁴, ma aggiunge che tale valutazione si giustificava perché, anche assumendo che l’elemento comune ai due marchi potesse avere carattere distintivo autonomo, l’opponente non aveva provato che esistesse un rischio di confusione fra i marchi⁸⁴⁵. Insomma, come dal principio della valutazione globale è dato di inferire la somiglianza fra i marchi posti a confronto⁸⁴⁶, così dallo stesso principio è dato di inferirne la dissimiglianza. Si scorge lo stesso modo di procedere in alcune decisioni del Tribunale di primo grado, anche se il puntello del ragionamento è reperito nel secondo e non nel primo innesto, e quindi nel principio dell’impressione globale fornita dai marchi posti a confronto⁸⁴⁷. Anche mutando questo fattore, il risultato non cambia: l’apprezzamento dell’antecedente costituito dalla somiglianza dei marchi è desunto dal piano delle conseguenze.

49. (Segue). H) *Il confronto dei marchi nella prospettiva del diritto italiano*

Che differenze è dato di riscontrare nel confronto dei segni quando si passi dalla prospettiva, prevalentemente comunitaria, cui si è fin qui fatto riferimento a

⁸⁴² Trib. primo grado CE 25 giugno 2008, caso «l’Altra Moda», cit., par. 49. Più difficile è condividere il ragionamento seguito da Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, caso «CK Creaciones Kenya/CK Calvin Klein», cit., par. 55, secondo la quale l’elemento comune CK sarebbe solo accessorio nel marchio successivo.

⁸⁴³ Trib UE 3 dicembre 2014 (Quarta Sezione), caso «M&Co./Max&Co», cit., par. 61.

⁸⁴⁴ Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 56. Per richiami di giurisprudenza conforme v. § 58.2.

⁸⁴⁵ Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 51.

⁸⁴⁶ Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., parr. 40 ss.

⁸⁴⁷ Per un esempio eloquente v. Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre Galatea», cit., par. 72.

quella del diritto italiano? A questo proposito è dato di riscontrare due tipi di differenze, a seconda che esse trovino la propria ragione in divergenze normative oppure in stili di argomentazione dei giudici nazionali rispetto a quelli comunitari.

49.1. *Differenze nei testi normativi di riferimento. Ancora sui marchi difensivi.* Nella trattazione precedente si è fatto più volte riferimento a alcune differenze nella formulazione delle norme interne rispetto a quelle comunitarie. Si è anche segnalato che talora si tratta di differenze apparenti, come è ad es. nel caso delle previsioni relative alla prova dell'uso in sede di opposizione alla registrazione⁸⁴⁸, talaltra di differenze effettive, in particolare nella disciplina delle azioni di nullità successive alla registrazione⁸⁴⁹. Sempre sul piano normativo ci si è anche imbat- tuti in un istituto peculiare del diritto italiano, quello dei marchi difensivi o di protezione; l'istituto è stato sommariamente esaminato dal punto di vista dell'azione di nullità (e dell'opposizione), al fine di domandarsi se in quei contesti potessero essere fatti valere anche dei marchi difensivi.

Varrà ora la pena spendere qualche parola di più per delineare i caratteri essenziali di questo istituto, che costituisce una singolarità italiana nel panorama internazionale del diritto dei marchi⁸⁵⁰, e affrontare su questa base la questione che qui specificamente interessa e che attiene all'influenza che possa avere la presenza di marchi difensivi sul confronto fra i marchi condotto alla stregua del diritto italiano. Sicuro è che la registrazione dei marchi difensivi A2 e A3 amplia la tutela del marchio principale A1. Pure è sicuro che al momento della registrazione non si può ancor sapere quale fra i diversi marchi sia principale e quale sia difensivo, visto che questa caratterizzazione dipende dall'essere il marchio, rispettivamente, usato o non usato; e che di regola non è ancora dato di conoscere questa circostanza al momento della registrazione, ma solo successivamente⁸⁵¹. Più precisamente: quale sia all'interno di una certa costellazione di fatti il marchio principale e quale (o quali) siano i marchi difensivi o di protezione, è valutazione che verrà compiuta con riferimento al momento in cui i marchi anteriori sono fatti valere contro la registrazione successiva⁸⁵².

Si tratta però ancora di vedere alla stregua della previsione dell'art. 24.4 c.p.i. in primo luogo entro quali limiti e a quali condizioni sia ammissibile la registrazione di A2 e di A3; e in secondo luogo di misurare quale incremento di tutela possa comportare la loro protezione nei confronti di una registrazione successiva⁸⁵³.

⁸⁴⁸ V. *supra*, § 38.2 (a proposito dell'omessa menzione del *dies a quo* del computo del quinquennio di uso del marchio opposto nell'art. 178.4 c.p.i.).

⁸⁴⁹ V. la lettura del 1° comma dell'art. 12 c.p.i. proposta *supra*, al § 38.4.

⁸⁵⁰ V. la ricognizione proposta da C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 210 ss. ove anche riferimenti al sistema inglese previgente (sul quale v. ora per un aggiornamento, anche riferito alla ragioni del divieto di "ghost marks", L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 898).

⁸⁵¹ Così M.S. SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, cit., 311.

⁸⁵² E quindi prendendo come riferimento il momento della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio successivo e i cinque anni precedenti: artt. 178.4 c.p.i. e 53 r.a.

⁸⁵³ O di un uso successivo (nella prospettiva della contraffazione).

Sotto il primo profilo è fuor di discussione che i marchi difensivi sono registrabili solo per gli stessi beni e a nome del medesimo titolare di un marchio a sua volta registrato⁸⁵⁴. Si è anche detto che i marchi difensivi dovrebbero essere simili ma non potrebbero essere confondibili con quello principale⁸⁵⁵. La tesi non è condivisibile: qualunque possa essere stato il ruolo che ha svolto la nozione di confondibilità dei marchi prima dell'armonizzazione comunitaria, oggi la qualificazione corrispondente attiene solo al piano delle conseguenze, del "rischio di confusione per il pubblico", non a quello degli antecedenti, ed, ivi, del confronto dei marchi, per i quali invece assume esclusivo rilievo la "somiglianza" dei marchi e non la loro confondibilità⁸⁵⁶. Che l'impiego della qualificazione in termini di confondibilità possa essere non solo normativamente scorretta ma anche operativamente pericoloso è mostrato proprio dalla tesi ora esaminata, che assume che si possano avere marchi, qui per definizione registrati per le stesse merci, che sono simili ma non confondibili: quasi che le due nozioni si collocassero lungo un *continuum* nel quale la somiglianza sarebbe un *minus* rispetto alla confondibilità, quando invece, nell'assetto normativo del marchio comunitariamente armonizzato, esse sono analiticamente distinte in quanto l'una appartiene ai presupposti e l'altra alle conseguenze.

Sotto il secondo profilo, non si può che prendere atto – a malincuore – della circostanza che la protezione dei marchi difensivi ha un effetto moltiplicativo della sfera di protezione del marchio anteriore: la registrazione successiva trova un impedimento anche se il marchio anteriore usato non sia a esso simile, a condizione che il medesimo marchio successivamente registrato sia simile a un marchio difensivo a sua volta simile al marchio anteriore usato. Insomma, "Bing" potrà non essere simile al successivo "Bic"; ma se il titolare del primo marchio avrà anche registrato "Big", pur non usandolo, allora fra "Big" e "Bic" potrà esserci un grado di somiglianza, visiva e fonetica, sufficiente a provocare l'impedimento. "Palmolive" potrà non essere simile a "Palmolo"; ma se il titolare del primo marchio avesse registrato anche il marchio "Palmole", l'impedimento (probabilmente) scatta. Ancora: se si potrà dubitare che "Mio" sia simile al successivo "Miogatto", se il titolare del marchio anteriore abbia registrato anche il marchio "Miofet-

⁸⁵⁴ In questo senso C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 221: se fosse ammessa la registrazione anche a opera di altre società del medesimo gruppo, i concorrenti potrebbero ritenere decaduti marchi che sono ancor validi. Secondo M.S. SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, cit., 305, 309 e 310 il marchio "principale" (nell'accezione sopra precisata) potrebbe anche non essere registrato; l'A. riconosce però che a questa tesi si oppone il dato normativo secondo cui il marchio in questione dovrebbe essere "in vigore", visto che la qualificazione in termini di vigenza è appropriata per i marchi registrati e non quelli di fatto. Il dubbio – che l'A. supera sottolineando la portata innovativa della Novella – non può che essere rafforzato se si consideri la norma come istitutiva di un privilegio che sfugge a una giustificazione razionale (v. al fondo di questo §); e si abbia quindi ragione di circoscrivere questo privilegio ai casi in cui il marchio sia depositato e, quindi, possa venire in gioco la *ratio*, nella quale già ci si è imbattuti, del *favor registrationis*.

⁸⁵⁵ Trib. Verona 2 luglio 2001 (ord.), L'Oréal SA e altri c. Giorgio Ongaro, in *Giur. ann. dir. ind.* 4303, caso "Canale 5/Chanel n. 5». In dottrina G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 197.

⁸⁵⁶ In argomento v. *supra*, § 42.1.

ta” – e questo può considerarsi davvero un marchio difensivo –, la somiglianza diviene ipotizzabile⁸⁵⁷. In questo contesto normativo, parrebbe dunque che si possa parlare di una sorta di proprietà transitiva della somiglianza: così si potrà dire – facendo ricorso a simboli leggermente più complessi di quelli impiegati poc’anzi – che, anche se 2A non sia simile a A1, posto che il marchio usato A1 sia però simile al marchio non usato e difensivo A2 e questo a sua volta sia simile al marchio di cui si chiede la registrazione 2A, si deve concludere che la somiglianza fra questi due ultimi marchi trasmigra – finzionisticamente – al primo. Lo stesso risultato può anche essere spiegato con una costruzione non finzionistica assumendo che eccezionalmente possa avere rilievo anche l’anteriorità costituita da un marchio non usato per più di cinque anni⁸⁵⁸. Qualunque sia la chiave ricostruttiva del fenomeno, il risultato pare incongruo; e in forte contrasto con la funzione concorrenziale che dovrebbe essere assegnata ai marchi.

Anche per tenere conto delle perplessità che suscita la tutela rafforzata conferita dai marchi difensivi, ci si è domandati se la nozione di “somiglianza” postulata dall’art. 24.4 c.p.i., intesa come presupposto per il riconoscimento del carattere difensivo di un marchio rispetto all’altro, vada intesa in modo più rigoroso di quella nozione accolta ai fini del confronto dei marchi⁸⁵⁹. Potrà anche essere così, visto che anche la nozione di somiglianza, come del resto quella di identità, è sicuramente funzionale e quindi si presta a letture a geometria variabile a seconda della finalità della norma che a essa fa ricorso; e che in questo caso la funzione della norma è indubbiamente quella di ampliare l’ambito di protezione della registrazione anteriore principale al di là del perimetro che risulterebbe in assenza della registrazione del marchio difensivo⁸⁶⁰. Anche procedendo per questa strada, non si saprebbe peraltro indicare con qualche precisione quali risultati possano essere conseguiti⁸⁶¹.

⁸⁵⁷ Cass. 9 febbraio 2000, n. 1424, caso «Miogatto e Miocane/Mio», cit.

⁸⁵⁸ Che sia necessario stabilire se la tutela – o, qui, il potere invalidante – vada riferita al marchio principale o a quello difensivo, sembrerebbe evidente; ma tale necessaria precisazione non risulta operata dalle trattazioni più approfondite del tema (C.E. MAYR, *L’onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 217 ss.; M. FRANZOSI, *Il marchio difensivo*, in *Riv. dir. ind.* 1976, II, 167 ss., 198 ss.), che preferiscono riferirla a entrambi i marchi simultaneamente, secondo formulazioni non sempre facilmente decifrabili.

⁸⁵⁹ V. la nota di commento alla seconda massima di Trib. Verona 2 luglio 2001 (ord.), caso “Canale 5/Chanel n. 5», cit. Un esempio di interpretazione rigorosa della nozione di somiglianza ai fini di cui al testo è in Trib. Torino 14 giugno 2000, caso «Lupo/Lupetto», cit.

⁸⁶⁰ Ché, se così non fosse e se la registrazione di uno o più marchi difensivi non producesse l’effetto di ampliare la tutela del marchio usato, la norma sarebbe del tutto superflua: in questo senso M.S. SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, cit., 312.

⁸⁶¹ Si potrebbe immaginare, forse, che questo doppio giudizio di somiglianza possa essere condotto in primo luogo assumendo che la finalità della norma non sia quella di conferire una (incongrua) tutela a marchi registrati ancorché non usati per più di un quinquennio ma di apprestare uno strumento idoneo a estendere la tutela dei marchi registrati e usati; in secondo luogo, assumendo sulla base di questa ricostruzione che il confronto con il marchio successivo vada condotto rispetto al marchio principale, usato, come integrato dal marchio difensivo, depositato ma non usato; e in

49.2. *Differenze di stile interpretativo.* Probabilmente le differenze fra il diritto comunitario dei marchi e quello nazionale più importanti sono quelle che derivano non da divergenze fra i rispettivi dati normativi ma dagli stili interpretativi propri delle due tradizioni. Nella tradizione italiana, si segue spesso un approccio ellittico. Talora manca qualsiasi riferimento espresso al pubblico interessato e al livello di attenzione che lo caratterizza⁸⁶², che invece si è visto essere ritenuti passaggio indispensabile dalla giurisprudenza comunitaria. È inoltre difficile che il confronto fra i segni venga condotto con riferimento analitico ai tre diversi livelli di analisi, visivo, fonetico e concettuale, anche se sotto questo profilo la giurisprudenza nazionale sembra starsi evolvendo. In ogni caso nel confronto predomina un approccio che forse converrebbe chiamare intuitivo, piuttosto che sintetico, posto che il momento sintetico del paragone ben può collocarsi al termine di un'indagine più analitica: mentre la nostra giurisprudenza preferisce riferire degli esiti finali della propria valutazione senza preoccuparsi di dar conto degli snodi del percorso che ivi l'abbia condotta⁸⁶³. Proprio nel confronto, a es. fra marchi complessi, è dato di riscontrare un approccio che si potrebbe chiamare "riduzionista". Difficilmente si paragonano i due marchi tenendo conto di tutti gli elementi di cui essi si compongono ad es. se si tratta di paragonare i marchi "Index Europea" e "Index@point" con il marchio "Hipexpoint"⁸⁶⁴, in una prima fase vengono individuati gli elementi privi di capacità distintiva, qui il termine descrittivo «point» e quello di uso comune «Europea», per espungerli totalmente dall'analisi del marchio anteriore. In una seconda fase vengono posti a confronto il nucleo distintivo del marchio anteriore, che residua dopo l'operazione di espunzione, con il marchio successivo, anch'esso «ridotto» al suo nucleo distintivo. Nella nostra giurisprudenza continua altresì a svolgere un ruolo fondamentale una distinzione il cui significato pare sempre più ridotto all'interno del diritto nazionale comunitariamente armonizzato: quella fra marchi forti e marchi deboli⁸⁶⁵.

terzo luogo, tuttavia, anche precisando a quest'ultimo proposito che non tutte le integrazioni del marchio registrato e usato siano ammissibili, ma solo quelle che siano riconducibili alla "penombra" proiettata dal marchio usato (o, se si preferisce, alla sua "impronta allargata"). È però facile avvedersi che entrambe le espressioni ora trascritte tra virgolette sono caratterizzate da grande vaghezza; e che questa vaghezza rende questo approccio poco praticabile, in un settore in cui le esigenze di certezza dei terzi interessati a scegliere come marchio un segno che non sia stato già monopolizzato da altri dovrebbero fare premio (v. *supra*, § 20 con riferimento alle esigenze di individuazione «chiara, precisa, di per sé completa» del marchio anteriore su cui si è pronunciata, a proposito della rappresentazione grafica dei marchi, Corte di Giustizia 12 dicembre 2002, causa C-273/00, Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt, in *Racc.* 2002, I, 11737 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4763, caso «Sieckmann», par. 55).

⁸⁶² V. ad es. App. Torino 11 giugno 2008, El Corte Inglés s.a. c. Emilio Pucci International BV ed Emilio Pucci s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5296, caso «Emilio Pucci/Emidio Tucci».

⁸⁶³ Diversamente però V. DI CATALDO, *La proprietà industriale*, cit., 26.

⁸⁶⁴ Come è avvenuto nella vicenda decisa da Trib. Venezia 8 marzo 2006, Index Europea s.p.a. c. Istituto europeo multidisciplinare di Farano Carolina & C., in *Giur. ann. dir. ind.* 5007 caso «Index@point».

⁸⁶⁵ In argomento già *supra*, § 25.4 e *infra*, § 58.4.

Vi è da dire che spesso si tratta di differenze in qualche misura impalpabili, che possono essere più o meno accentuate a seconda dei casi; e che quindi non si prestano facilmente a un'analisi e una sistemazione precise. Occorre aggiungere che un'analisi sistematica è resa ancor più difficile da due circostanze. Intanto, trattandosi di differenze di stili e di approccio, esse non si manifestano solo nell'interpretazione e applicazione del diritto nazionale dei marchi ma anche in quella del diritto dei marchi comunitari, quando, come spesso avviene, questo sia affidato al giudice nazionale nella sua veste di Tribunale dei marchi comunitari⁸⁶⁶. Sotto questo profilo, si potrebbe dire che la differenza vera, se c'è, sta non nel diritto applicato, nazionale o comunitario che sia, ma nell'organo giudicante che lo applica, nazionale o comunitario. Occorre poi aggiungere che la trattazione ha qui per oggetto il giudizio di novità del marchio successivo e non la tutela del marchio anteriore; e a questo riguardo basterà por mente alla circostanza che il nostro diritto nazionale non ha ancor avuto modo di acquisire sufficiente esperienza in materia di opposizione e che il giudizio di nullità, pur non infrequente, il più delle volte si accompagna a quello di contraffazione e finisce per essere modellato su di esso, per avvedersi che la misura e l'estensione del campione sul quale condurre il raffronto può essere troppo ridotta. Converrà quindi tornare sul tema a tempo debito⁸⁶⁷.

50. I) *Il confronto fra i beni*⁸⁶⁸

50.1. *Generalità.* È giunto il momento di soffermarsi sul secondo dei due fattori al cui congiunto operare la legge ricollega il “rischio di confusione per il pubblico” e quindi la presenza dell'impedimento alla registrazione del marchio successivo o di una causa di invalidità della registrazione corrispondente. Come si è visto, il diritto comunitario fa a questo proposito riferimento al concetto di “identità o somiglianza dei prodotti o servizi”⁸⁶⁹, mentre il diritto interno continua a impiegare l'espressione, tradizionale nel nostro ambiente giuridico, di “affinità” fra prodotti e servizi⁸⁷⁰.

Si è avuto più di una volta occasione di ricordare come questo secondo fattore si rapporti con l'identità o somiglianza dei segni. Si tratta di presupposti cumulativi: perché ricorra un rischio di confusione del pubblico quanto all'origine dei beni devono concorrere entrambi i fattori⁸⁷¹. E tuttavia un minore grado di somi-

⁸⁶⁶ In argomento v. *supra*, § 3 C).

⁸⁶⁷ V. *infra*, § 132.5.

⁸⁶⁸ In argomento v. V. DI CATALDO, *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, cit.; G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, cit., 1 ss.; C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit.

⁸⁶⁹ Artt. 4, par. 1, lett. b), della direttiva e 8, par. 1, lett. b), r.m.c.

⁸⁷⁰ Art. 12.1, lett. d), c.p.i.

⁸⁷¹ V. già § 42.1.

glianza fra i segni può essere compensata da una maggiore somiglianza fra i beni e viceversa⁸⁷².

Nell'esperienza giuridica statunitense, si dice che il presupposto corrispondente alla somiglianza o affinità dei beni, quello della *proximity of goods*, ha una collocazione disomogenea rispetto alla *similarity of marks*. La *similarity* dei marchi è un fattore decisivo per stabilire in positivo la contraffazione; mentre il fattore della *proximity* dei beni è decisivo in negativo, per escludere la contraffazione quando manchi la *proximity of goods*⁸⁷³.

50.2. *L'individuazione dei beni oggetto del confronto: registrazione o uso.* Quando si tratti di procedere al confronto dei beni ai fini della valutazione del rischio di confusione, occorre compiere un'operazione preliminare: individuare con la dovuta precisione quali siano i beni che devono essere presi in considerazione per stabilire se fra essi ricorra, per l'appunto, una relazione di affinità o di somiglianza.

A questo fine occorre far riferimento separatamente al marchio successivo e a quello anteriore. Quanto al primo, ovvero il marchio richiesto, contro il quale viene presentata opposizione o viene proposta azione di nullità, il compito non è particolarmente difficile⁸⁷⁴. In linea di principio, i beni rilevanti sono qui quelli specificamente indicati nella domanda di registrazione⁸⁷⁵, con la sola avvertenza che le indicazioni originarie possono essere ristrette in conseguenze di una domanda di limitazione, sempre che questa sia stata formulata nei tempi e coi modi prescritti dalla legge⁸⁷⁶. A nulla rileva che il richiedente dia atto che egli intenda

⁸⁷² Sulla nozione di interdipendenza e sulla sua relazione con il carattere cumulativo dei fattori produttivi del rischio di confusione v. *supra*, § 45.1.

⁸⁷³ In questo senso B. BEEBE, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, cit., 1604 ss.

⁸⁷⁴ Ma sulle difficoltà che si possono incontrare nell'interpretazione dell'indicazione delle classi di beni per cui è richiesta la protezione v. Trib. UE 6 ottobre 2011 (Sesta Sezione), caso «deutsche-medi.de/medi e medi.eu», cit., par. 25 ss.

⁸⁷⁵ V. gli artt. 2569 c.c., 12.1, lett. c) c.p.i., 4, par. 1, lett. b), della direttiva e art. 8, par. 1, lett. b) r.m.c. Fra le molte applicazioni v., con specifico riferimento a quest'ultima previsione, Trib. UE 27 ottobre 2010 (Settima Sezione), causa T-365/09, Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE c. UAMI e Free SAS, caso «free/free la liberté n'a pas de prix», par. 30; 13 aprile 2010, caso «YoKaNa», cit., par. 32; Trib. primo grado CE 30 giugno 2004, caso «M+M EUROdATA», cit., par. 58. Resta considerare che la 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», 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 delle 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. In argomento v. 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.

⁸⁷⁶ V. artt. 179.1 e 2 c.p.i. e 43, par. 1, r.m.c. e Regola 13 del reg. n. 2868/95. In argomento v. rispettivamente §§ 15.5 e 17.5. Se il richiedente non ha fatto ricorso alla procedura di limitazione, invano fa valere che alcuni fra i beni contenuti nella classe indicata nella domanda possano non es-

usare il marchio richiesto solo per una parte dei prodotti contrassegnati dalla domanda di marchio: anche se il segno “Kiap Mou” in laotiano significa “cotenna di maiale croccante”, se esso è registrato anche per carne, pesce, pollame e selvaggina, saranno questi i beni di riferimento, salvo che il richiedente, per l'appunto, non provveda tempestivamente alla limitazione della domanda⁸⁷⁷. Nessun rilievo assume d'altro canto che il registrante intenda destinare i propri articoli di abbigliamento specificamente a un pubblico che pratica sport estremi, se la registrazione è riferita ad articoli di abbigliamento esterno “ad alta tecnologia”, che ben potrebbero interessare fasce più ampie del pubblico⁸⁷⁸. D'altro canto già si è visto come le sorti di un'opposizione possano essere decisamente influenzate da un'accorta politica di riduzione *in itinere* dell'ambito della domanda successiva, che ben può diminuire l'area di interferenza e in questo modo spianare la via a una registrazione anche in casi nei quali l'opposizione si fosse originariamente presentata come ben fondata⁸⁷⁹.

La faccenda si fa più complicata quando si tratti di individuare i beni per i quali è protetto il marchio anteriore⁸⁸⁰. Anche qui in prima battuta il riferimento è alle classi e alle categorie indicate nella domanda di registrazione⁸⁸¹. In linea di

sere simili al marchio anteriore, in quanto la sua domanda si riferisce, per l'appunto, anche agli altri beni inclusi in quella classe: Trib. UE 23 novembre 2011 (Quarta Sezione), caso «Pukka/pukas», cit., par. 33 ss.

⁸⁷⁷ Trib. primo grado CE 25 novembre 2003, caso «Kiap Mou», cit., par. 29 ss. Nello stesso senso Trib. UE 21 novembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Artis/Artis», cit., par. 40; Trib. primo grado 15 settembre 2009, caso «Centrixx/sensixx», cit., par. 34; CE 1 luglio 2009, caso «Center Schock», cit., par. 34. V. *supra*, § 39 e ivi il richiamo a Trib. UE 13 aprile 2010, caso «YoKaNa», cit., par. 32 ss. e Trib. primo grado CE 30 giugno 2004, caso «M+M EUROdATA», cit., par. 58; il principio secondo cui in linea di massima gli specifici progetti di commercializzazione del richiedente restano fuori dalle valutazioni da compiere in sede di registrazione trova applicazione anche in altri contesti, ad es. ai fini dell'individuazione del pubblico interessato: v. § 19.3.

⁸⁷⁸ Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 38; nello stesso senso Trib. UE 18 novembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Jambo Afrika/Jumbo», cit., par. 27 ss. che ritiene irrilevante che in fatto i due segni possano o meno essere destinati specificamente a immigrati in Europa di provenienza africana e 19 giugno 2014 (Quinta Sezione), caso «Nobel», cit., par. 61 ss. Si legge quindi con qualche costernazione la presa di posizione della giurisprudenza nazionale (per la verità, non recente) secondo la quale il successivo marchio “Cagiva” per abbigliamento sportivo sarebbe nullo a fronte di un'anteriore registrazione “Cagi” per abbigliamento in generale; e tuttavia potrebbe legittimamente usato per abbigliamento per motociclisti: Trib. Milano 31 maggio 1990, Cagi Maglierie s.p.a. c. Cagiva Motor Italia s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 2545, caso «Cagi/Cagiva».

⁸⁷⁹ V. § 17.5 ove si è richiamata la sentenza di Trib. primo grado CE 13 febbraio 2008, causa T-146/06, Sanofi-Aventis SA c. UAMI e GD Searle, caso «Aturion/Urion», dove il successo della limitazione della domanda (dalla classe generale dei farmaci alla sottoclasse dei medicinali per le malattie cardiovascolari, par. 7) si è combinato con una lettura piuttosto restrittiva della nozione di somiglianza fra i beni, par. 31 ss., producendo l'esito di una luce verde alla registrazione del marchio successivo.

⁸⁸⁰ In argomento v. già § 38.2 ove ulteriori indicazioni.

⁸⁸¹ Per una conferma v. Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 39. Non sempre l'interpretazione delle classi di beni per cui il marchio anteriore è registrato è facile:

principio si deve avere riguardo solo alle risultanze del registro: che il titolare del marchio in fatto svolga una certa attività e si rivolga a una specifica clientela è circostanza che dovrebbe rimanere del tutto irrilevante ai fini del confronto⁸⁸². Tutti sanno che la Nokia produce telefoni e non computer; ma se essa registra il marchio “Navi” per dispositivi elettronici il segno nella generalità della formulazione della classe corrispondente può riferirsi agli uni come agli altri⁸⁸³. La situazione può tuttavia cambiare quando il marchio anteriore fatto valere sia stato registrato da più di cinque anni⁸⁸⁴ e quindi il richiedente (od il titolare) del marchio successivo possa richiedere al titolare del marchio anteriore la prova di avere “seriamente utilizzato” – o, secondo il diritto italiano, “effettivamente usato” – il marchio fatto valere con l’opposizione o con l’azione di invalidità.

Infatti, se, a seguito di un’istanza presentata dal successivo registrante⁸⁸⁵, venga richiesta la prova dell’uso serio del marchio anteriore e questa sia fornita solo per alcuni dei beni per cui esso sia registrato, ai fini dell’opposizione o dell’azione di nullità il marchio anteriore è considerato registrato solo in relazione ai beni e servizi per i quali sia raggiunta la prova dell’uso⁸⁸⁶.

La regola è coerente con il compromesso che sta alla base del disegno generale del diritto di marchio comunitario. Questo, come si ricorderà, è basato sulla coesistenza fra tutela dei marchi comunitari e marchi nazionali; se, in linea di principio, un marchio nazionale può costituire un impedimento alla registrazione di un marchio comunitario, sono anche state previste due cautele a evitare che l’affollarsi di anteriorità nazionali renda troppo difficile l’acquisto di diritti sui di un marchio comunitario. Della prima cautela, secondo la quale i diritti anteriori possono essere fatti valere solo dai loro titolari e, quindi, l’impedimento corrispondente è relativizzato, si è detto a suo tempo⁸⁸⁷. La seconda cautela si manifesta nella disciplina, che qui interessa, relativa alla prova dell’uso: i titolari di marchi registrati anteriori non possono limitarsi a far valere il loro titolo cartaceo e possono essere chiamati a fornire la prova dell’uso serio del marchio fatto valere in

infatti, come ha ritenuto Trib. UE 6 ottobre 2011 (Sesta Sezione), caso «deutschemedi.de/medi e medi.eu», cit., par. 25 ss., può essere che il precetto di precisa indicazione dei beni cui si riferiscono le prestazioni di cui alla classe 35 non sia rispettato; e allora deve intendersi che la prestazione abbia per oggetto anche gli altri beni che sono indicati nella stessa registrazione.

⁸⁸² Una discussione del principio – e una sua applicazione forse discutibile – si trovano in Trib. UE 7 luglio 2010, caso «stabiator/stabilat», cit., par. 24 ss.

⁸⁸³ Trib. UE 13 ottobre 2011 (Sesta Sezione), caso «NaViKey/Navi», cit., par. 29.

⁸⁸⁴ Sulle modalità di computo del quinquennio nelle diverse situazioni ipotizzabili v. *supra*, § 38.

⁸⁸⁵ Ai sensi degli artt. 42, par. 2 e 3, 57, par. 2 e 3, r.m.c. o art. 178.4 c.p.i.

⁸⁸⁶ Così, quasi letteralmente, Trib. primo grado CE 7 settembre 2006, caso «Pam-Pim’s Baby-Prop», cit., par. 30. Nello stesso senso Trib. primo grado CE 1 luglio 2009, caso «Center Schock», cit., par. 32; 24 novembre 2005, caso «Arthur», cit., par. 35 e 23 ottobre 2002, caso «ELS», cit., par. 50. Per contro, la circostanza che l’opponente abbia in fatto usato solo per alcuni fra i beni fra quelli per cui ha registrato il segno non ha rilievo se non è formulata tempestivamente l’istanza: Trib. UE 11 gennaio 2013 (Ottava Sezione), caso «IDMG», cit., par. 34.

⁸⁸⁷ Al § 36.1.

opposizione, quando la registrazione sia avvenuta più di cinque anni prima della pubblicazione della domanda di marchio successivo⁸⁸⁸. Come la giurisprudenza ha avuto più volte occasione di ricordare⁸⁸⁹, questo aspetto della disciplina dell'opposizione a una richiesta di un marchio comunitario ha lo scopo di assicurare che l'istituto sia usato per dirimere conflitti reali, e non "artificiali"⁸⁹⁰, come sono quelli che possono profilarsi rispetto a marchi che effettivamente siano presenti nella realtà del mercato.

Dunque, nel confronto fra i beni, si fa riferimento ai beni per i quali il marchio anteriore sia registrato solo se la registrazione sia infraquinquennale⁸⁹¹; altrimenti il riferimento va alla categoria di beni per i quali sia provato un uso "serio", sempre, si intende, che il richiedente il marchio successivo faccia tempestivamente la domanda di prova dell'uso serio. Questo assetto vale per l'opposizione alla domanda di registrazione del marchio comunitario⁸⁹² ed è richiamato, *mutatis mutandis*, per la nullità della sua registrazione⁸⁹³.

Le ragioni per le quali la situazione è ancor più complessa quando si passi a considerare il diritto italiano interno sono già state illustrate e possono essere qui solo richiamate. Il legislatore nazionale ha introdotto una disciplina corrispondente in materia di opposizione⁸⁹⁴; ma ha preferito evitare di introdurre una norma che preveda che il titolare dell'antiorità fatta valere per provocare un accertamento di nullità dell'altrui registrazione possa essere chiamato a fornire la prova dell'utilizzo effettivo del suo marchio, forse perché ha ritenuto che una previsione così strutturata avrebbe finito per costituire una duplicazione della disciplina generale della decadenza⁸⁹⁵, la quale, in effetti, può anche essere parziale, limitata alle classi e alle categorie di beni per le quali il segno non sia stato usato per più di cinque anni⁸⁹⁶, e quindi produrre un esito tendenzialmente comparabile, anche se non necessariamente equivalente, a quello che deriva dall'applicazione

⁸⁸⁸ Come ricorda P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune*, cit., 87, questa soluzione di compromesso venne proposta da A. VON MÜHLENDAL, *Koexistenz und Einheitlichkeit im europäischem Markenrecht*, in *GRUR Int.* 1976, 27 ss. a 33 ss.; ed è ora generalizzata anche con riferimento a conflitti diversi da quello fra un marchio comunitario e un marchio nazionale.

⁸⁸⁹ Trib. UE 16 giugno 2010, caso «Kremezin/Krenosin», cit., par. 55; Trib. primo grado CE 30 aprile 2008, caso «SONIA Sonya Rykiel», cit., par. 37; 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 53.

⁸⁹⁰ Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 53. In senso analogo Trib. primo grado CE 30 novembre 2009, causa T-353/07, Esber SA c. UAMI e Coloris Global Coloring Concept, caso «Coloris», par. 20; 23 settembre 2009, caso «acopat/copat», cit., par. 28; 23 settembre 2009, caso «Famoxin/Lanoxin», cit., par. 32.

⁸⁹¹ La tesi proposta da G. GHIDINI, *La concorrenza sleale*, cit., 67, secondo il quale il titolare del marchio anteriore dovrebbe comunque provarne l'uso è rimasta, come si è detto, isolata.

⁸⁹² Art. 42, parr. 2 e 3, r.m.c.

⁸⁹³ Artt. 57, parr. 2 e 3, r.m.c.

⁸⁹⁴ Sulla quale già *supra*, § 38.2.

⁸⁹⁵ Sulla quale §§ 93 ss.

⁸⁹⁶ §§ 94.4 e 109.2.

cazione delle norme specifiche sulla prova dell'uso⁸⁹⁷. La scelta del legislatore italiano di affidarsi alla disciplina generale della decadenza invece di ricorrere a un regime speciale della prova dell'uso non è priva di conseguenze dal punto di vista applicativo⁸⁹⁸, come si è avuto occasione di rilevare⁸⁹⁹.

50.3. *Prova dell'uso ed estensione della protezione del marchio registrato anteriore.* L'interpretazione e l'applicazione delle norme relative alla prova dell'uso ha dato luogo a non pochi quesiti, che si sono prospettati prima nel diritto comunitario e stanno ora riproponendosi nel diritto italiano nel quale la procedura di opposizione è di recente stata concretamente attuata⁹⁰⁰.

Qui ci si soffermerà sui quesiti che hanno più diretta attinenza con il tema ora considerato, che specificamente concerne la determinazione dell'estensione delle classi di beni per le quali il marchio anteriore sottoposto alla prova dell'uso è da considerarsi protetto nei confronti di una domanda di registrazione o di una registrazione successiva. Nessun problema si ha, naturalmente, nel caso in cui il titolare del marchio anteriore fornisca la prova di aver usato il marchio in tutte le classi e in tutte le categorie per cui esso è registrato. Il quesito diventa operativamente interessante nei casi, per la verità statisticamente assai più frequenti, nei quali la prova dell'uso sia raggiunta solo per una parte delle classi e categorie per le quali fosse intervenuta la registrazione. Allora, secondo la giurisprudenza comunitaria⁹⁰¹, si tratta di vedere quanto sia ampia l'indicazione delle classi per cui è richiesta la protezione nella registrazione del marchio anteriore. Se il marchio anteriore è stato registrato per classi abbastanza ampie da ammettere la divisione in sottocategorie inquadabili autonomamente, allora la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte soltanto dei beni comporta il riconoscimento della protezione, nell'ambito di un procedimento di opposizione, solo per la specifica sottocategoria (o per le specifiche sottocategorie) per le quali l'uso effettivo sia provato. Se invece la registrazione si riferisce a una sottocategoria definita in modo così preciso e circoscritto che non è possibile effettuare ulteriori sottodivisioni significative al suo interno, allora la prova dell'uso per alcuni fra i beni ricompresi in quella sottocategoria vale come prova per l'intera sottocategoria⁹⁰².

⁸⁹⁷ Sulle differenze fra le norme sulla prova dell'uso e sulla decadenza v. già. *supra*, § 38.2.2 e *infra*, § 93.

⁸⁹⁸ Specie se si assuma che l'estensione della decadenza parziale debba essere determinata a partire dalla nozione di affinità impiegata nell'individuare l'ampiezza della tutela: in argomento v. *infra*, § 94.4.

⁸⁹⁹ Al § 38.2.

⁹⁰⁰ Sui rapporti fra le questioni interpretative relative all'uso rilevante ai fini della decadenza e alla prova dell'uso di un marchio registrato anteriore ai fini degli artt. 42, par. 2 e 3, r.m.c. e 178.4 c.p.i. v. *supra*, § 38.3 e *infra*, § 94.1. Sul giudizio di opposizione e sulla prova dell'uso v. *supra*, §§ 17.4. e 38.2 e 3.

⁹⁰¹ Chiamata a dare applicazione all'ultima parte dell'art. 42, par. 2, r.m.c. come anche dell'art. 57, par. 2, visto che in diritto comunitario la prova dell'uso è prevista anche in relazione alla domanda di nullità.

⁹⁰² Trib. UE 9 dicembre 2014 (Seconda Sezione), causa T-307/13, Capella Eood c. UAMI e Ori-

La regola può suonare un po' misteriosa, fin quando non si considerino le ragioni di politica legislativa sottostanti all'approccio. Le regole sull'uso parziale sono "dirette a evitare che un marchio utilizzato in modo parziale goda di una protezione estesa per il solo fatto di essere stato registrato per un'ampia gamma di prodotti o servizi"⁹⁰³. Esse sono pertanto ispirate alla finalità, ricorrente nella disciplina dei segni distintivi nel suo complesso e in particolare nel segmento della normativa che attiene alla estinzione del diritto⁹⁰⁴, di garantire che gli operatori economici riacquisiscano la disponibilità di segni per le categorie di beni per i quali i segni medesimi non siano stati impiegati dal titolare della registrazione anteriore⁹⁰⁵. Quindi deve a es. ritenersi che la registrazione di un marchio per "vini e bevande alcoliche" sia opponibile solo nel campo dei vini e non in quello del rum, se la prova fornita concerne solo l'uso per vini⁹⁰⁶. A nulla giova documentazione riferita a un'intera classe di registrazione, non avendo questa di per sé significato alcuno per determinare per quali beni o per quali sottoinsiemi di beni ricompresi nella classe abbia avuto luogo l'uso⁹⁰⁷. D'altro canto, le stesse regole assumono che la protezione del marchio anteriore non possa essere limitata solo agli specifici beni per i quali esso sia stato usato dal suo titolare e si estenda quindi a tutti i beni che, insieme con quelli per i quali il marchio è stato usato, costituiscono una categoria o sotto-categoria coerente e omogenea⁹⁰⁸. La ricerca del pun-

bay Mirror Buttons, SL, caso «Oribay», par. 21; 8 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Fairglobe/Globo», cit., par. 47; 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., par. 21; 3 maggio 2012 (Settima Sezione), caso «Karra/Kara», cit., parr. 52 ss.; Trib. primo grado CE 13 febbraio 2007, causa T-256/04, Mundipharma AG c. UAMI e Altana Pharma, in *Racc.* 2007, II, 449 ss., caso «Respicur», par. 23; 17 ottobre 2006, caso «Galzin», cit., par. 27; 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 45.

⁹⁰³ Trib. primo grado CE 17 ottobre 2006, caso «Galzin», cit., par. 26.

⁹⁰⁴ Ed in effetti già attestata sotto un profilo generale sul piano dell'estensione della protezione in sede di registrazione (v. Corte UE 19 giugno 2012 (Grande Sezione), caso «Chartered Institute of Patent Attorneys/IP translator», cit.) e del confronto dei segni in sede di conflitto del secondo tipo (v. *supra*, § 44.2); e confermata dal punto di vista dei presupposti della conservazione del diritto dalla disciplina della prova dell'uso nella decadenza.

⁹⁰⁵ Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 46, seguito da Trib. UE 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., par. 21 e da Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Famoxin/Lanoxin», cit., par. 33.

⁹⁰⁶ In questo senso di recente Trib. primo grado CE 29 aprile 2009, caso «Montebello Rhum Agricole», cit., parr. 43 ss.

⁹⁰⁷ Trib. UE 16 luglio 2014 (Quinta Sezione), caso «la nana/Nana», cit., par. 37.

⁹⁰⁸ Come ha precisato Trib. UE 16 giugno 2010, caso «Kremezin/Krenosin», cit., parr. 59 ss., 71 ss., questo significa che con riferimento al marchio anteriore si deve tenere conto del gruppo (o sottocategoria) di beni per i quali risulti la prova dell'uso e non solo dei beni che risultino effettivamente contraddistinti dal marchio. Così, pur risultando provato che il marchio anteriore era stato usato solo per una soluzione sterile di adenosina per il trattamento di una specifica affezione cardiaca da somministrarsi in via intravenosa negli ospedali, par. 60, la sottocategoria considerata ha fatto riferimento ai farmaci per trattamento di affezioni cardiache, par. 76. Per un'eloquente esemplificazione delle difficoltà che possono insorgere quando si tratti di individuare la categoria di beni per i quali residua la protezione in seguito alla parziale prova dell'uso v. Trib. UE 26 ottobre 2011 (Seconda Sezione), causa T-426/09, Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Strassenbaustoffe

to di equilibrio fra l'interesse degli altri operatori alla disponibilità dei segni non usati come marchi da un lato e quello del titolare del marchio, dall'altro, va ricercata, secondo le indicazioni dei giudici comunitari, tenendo conto della circostanza che ogni limite alle prerogative del titolare del marchio deve essere interpretato restrittivamente e che, d'altro canto, il titolare del marchio è portatore dell'interesse legittimo a espandere gradualmente l'impiego del segno nell'ambito dei beni per i quali egli abbia registrato il marchio⁹⁰⁹.

Appare degno di nota che il mezzo tecnico prescelto per realizzare le finalità ora richiamate sia stato talora reperito sul versante di un'analisi della formulazione delle classi, delle categorie e delle sottocategorie in relazione alle quali è richiesta la protezione del marchio anteriore. Nella prospettiva della prova dell'uso parziale in sede di opposizione o di nullità, insomma, la valutazione preordinata a determinare l'estensione della tutela del marchio anteriore guarda non tanto alla percezione del pubblico e quindi all'esistenza di un collegamento fra i beni contraddistinti dal marchio tale da suggerire una fonte comune⁹¹⁰, quanto a considerazioni di ordine merceologico, che attengono alla maggiore o minore ampiezza delle categorie cui la registrazione si riferisce, alla loro maggiore o minore omogeneità o divisibilità. Si tratta di un approccio che forse è coerente con i caratteri del giudizio di opposizione e di nullità. Non si tratta solo del fatto che il procedimento corrispondente è sottoposto a limitazioni di ordine probatorio e conosce esigenze importanti di standardizzazione delle valutazioni, anche per tenere conto della circostanza che particolarmente in sede di opposizione il giudizio ha normalmente carattere prognostico e tendenzialmente prescinde dalle modalità e dal contesto di uso del marchio successivo⁹¹¹. Il punto è un altro: che la procedura relativa alla prova dell'uso ha, come si è a suo tempo argomentato⁹¹², per oggetto l'uso in quanto tale del marchio anteriore e non la valutazione degli effetti che questo uso abbia sulla percezione del pubblico, come è del resto logico se si consideri che la disciplina in questione concerne un quesito sulla registrabilità e validità del marchio successivo e non sul permanere della validità del marchio anteriore. Naturalmente resta poi da domandarsi se questo approccio sia sempre e ne-

c. UAMI e Koninklijke BAM Groep BV, caso «Bam/Bam», parr. 48 ss. L'ampliamento del riferimento agli specifici beni per cui il marchio anteriore alla sottocategoria di registrazione, in ipotesi più ampia ma omogenea, può anche giocare a sfavore del titolare del marchio anteriore, commisurando l'ampiezza dell'uso a una categoria più estesa: così nel caso Corte UE 17 luglio 2014 (Settima Sezione), caso «Walzer Traum/Walzertraum», cit., parr. 38 ss., si è preso in considerazione non il più ristretto settore delle praline, per le quali il marchio era usato, ma quello più ampio dei cioccolatini, conducendo alla conclusione dell'insufficienza dell'uso.

⁹⁰⁹ Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 51.

⁹¹⁰ Non mancano peraltro decisioni che affidano l'individuazione degli effetti dell'uso parziale anche alla percezione del pubblico di riferimento: v. Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Famoxin/Lanoxin», cit., parr. 35-39.

⁹¹¹ In argomento v. già *supra*, §§ 50.2 e 39. Con riferimento alla “non facile proiezione mentale” richiesta in questo contesto v. A. VANZETTI, *La funzione distintiva del marchio oggi*, cit., 8 s.

⁹¹² § 38.2.2.

cessariamente condivisibile nei suoi risultati in ragione di quel tanto di sapore meccanico che a esso si accompagna⁹¹³.

L'art. 178.4 c.p.i. ricalca sotto questo profilo la disciplina dell'art. 42, parr. 2 e 3, r.m.c. Anche se, naturalmente, solo l'esperienza potrà dirci come verranno applicate queste disposizioni.

51. (Segue). L) *I criteri del confronto*

Una volta che si sia stabilito quali sono i beni in relazione ai quali va operato il confronto, il passo successivo sta nell'individuare i criteri che sono impiegati per accertare se ricorra un'identità o somiglianza – ovvero affinità nel diritto italiano – fra i beni per i quali è protetto il primo marchio e quelli per i quali è richiesta (od accordata, in caso di intervenuta registrazione) la protezione del marchio successivo.

51.1. *Irrilevanza della classificazione di Nizza.* Nella materia vi è un punto fermo. La classificazione dei beni e servizi contenuta nell'Accordo di Nizza del 1957⁹¹⁴ non esplica influenza sulla determinazione della somiglianza fra i beni. L'art. 28 r.m.c. dispone che “i prodotti o servizi, per i quali sono depositati i marchi comunitari, sono classificati secondo la classificazione stabilita dal regolamento di esecuzione”. La Regola 2 del reg. n. 2868/1995 a sua volta rinvia, nel suo par. 1, alla classificazione dell'Accordo di Nizza; ma precisa al par. 4 che “la classificazione dei prodotti e servizi serve esclusivamente a fini amministrativi” e, quindi, a determinare l'ammontare delle tasse dovute dal richiedente. Per evitare qualunque equivoco, la norma prosegue statuendo che “I prodotti e servizi, quindi, non possono essere considerati simili l'uno all'altro, in quanto appartenenti alla stessa classe della classificazione dell'Accordo di Nizza, né possono essere considerati diversi uno dall'altro in quanto appartenenti a classi diverse della classificazione dell'Accordo di Nizza”⁹¹⁵.

⁹¹³ A questo riguardo, va considerato che in relazione a un'azione di nullità, soprattutto di fronte al giudice ordinario, si renderebbero verosimilmente possibili valutazioni forse più articolate e sfumate di quelle cui ci ha abituato il procedimento di opposizione.

⁹¹⁴ Sul quale v. *supra*, § 3 B) 4.

⁹¹⁵ Per applicazioni, Trib. UE 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), caso «Pyrox/Pyrot», cit., par. 52; 21 novembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Artis/Artis», cit., par. 36; 18 febbraio 2011 (Terza Sezione), caso «PPT/PPTV», cit., par. 37; 24 marzo 2010, caso «Hunagro/Uniagro», cit., par. 27; Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «Prosima», cit., par. 24; 29 aprile 2009, caso «Montebello Rhum Agricole», cit., par. 22; 16 dicembre 2008, caso «Manso de Velasco», cit., par. 30; 10 settembre 2008, causa T-96/06, Tsakiris-Mallas AE c. UAMI e Late Editions Ltd., caso «EXE», par. 25; 11 luglio 2007, caso «PiraNAM», cit., par. 38 e 13 dicembre 2004, caso «Emilio Pucci», cit., par. 40. In controtendenza appare Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», cit., par. 62, che pare attribuire peso (e forse addirittura un peso decisivo) alla circostanza che i beni posti in confronto siano collocati in classi diverse.

Quanto al diritto italiano, l'art. 156.1, lett. *d*), c.p.i. a sua volta prescrive che la domanda di registrazione di marchio deve contenere “*d*) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con l. 27 aprile 1982, n. 243.” Pur in assenza di una disposizione espressa come quella della Regola 2, anche nella nostra tradizione interpretativa è sostanzialmente pacifico che la classificazione “ha raggruppati i prodotti per categorie più che altro per ragioni di carattere fiscale”; e che conseguentemente “l'indagine sulla ricorrenza dell'affinità fra prodotti non è vincolata al riscontro della inclusione o meno dei prodotti nella classe merceologica”⁹¹⁶, che è poi un modo abbreviato di esprimere lo stesso concetto che il diritto comunitario enuncia in modo fin sovrabbondante nel par. 4 della Regola 2⁹¹⁷.

51.2. *La nozione di identità fra i beni.* Se il marchio anteriore è registrato per certi beni (ad es. una classe) e quello successivo solo per alcune categorie di cui quella classe si compone, ricorre un caso – relativamente semplice – di identità fra i beni⁹¹⁸.

La situazione inversa necessita di qualche precisazione. Se la registrazione successiva ha una portata maggiore di quella anteriore⁹¹⁹, ricorre un caso di identità parziale: alcuni fra i beni cui si riferisce la registrazione successiva non sono “coperti” dalla registrazione anteriore. Quindi per l'eccedenza, troverà applicazione l'analisi dell'affinità o della somiglianza qui di seguito delineata.

Col passare del tempo, la nozione di “affinità” dei beni presupposta dalla giurisprudenza e poi accolta dal legislatore italiano e quella di “somiglianza” adottata dal legislatore comunitario, che assumono rilievo sul piano delle azioni di opposi-

⁹¹⁶ Così Cass. 13 febbraio 2009, caso «Venus», cit. In senso conforme Trib. Firenze 25 agosto 2001, Tanning Research Laboratories Inc. c. Euro Comar, in *Giur. ann. dir. ind.* 4363, caso «Hawaian Tropic», ove conformi richiami. Il tentativo di costruire la nozione di affinità su base meramente formale attraverso il rinvio a quella che allora veniva designata dalla I.m. come la Tabella C, intrapreso ad es. da Gia. GUGLIEMETTI, *Il marchio: oggetto e contenuto*, Giuffrè, Milano, 1968, 267 ss., non ha avuto seguito, come esattamente rilevato da C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 19 ss.

⁹¹⁷ E tuttavia non sempre le applicazioni del principio da parte dei giudici nazionali sono ineccepibili: v. le discutibili decisioni rese da Trib. Roma 8 febbraio 2001 (ord.), caso «Metro», cit. e Trib. Pistoia 15 ottobre 2001 (ord.), caso «Shell», cit. Le affermazioni compiute nel testo non escludono che la classificazione di Nizza sia fondamentale ai fini dell'individuazione della classe di beni cui si riferiscono rispettivamente il marchio anteriore e successivo; e che il tema sia destinato a assumere un rilievo crescente anche per impulso delle regole prescritte da Corte UE 19 giugno 2012 (Grande Sezione), caso «Chartered Institute of Patent Attorneys/IP translator», cit.

⁹¹⁸ V. Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 33; 24 novembre 2005, caso «Arthur», cit., par. 34. Per altri richiami v. *supra*, § 41.2.

⁹¹⁹ V. per un esempio di questa situazione Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, caso «Man-so de Velasco», cit., par. 32 ss. Per altri richiami v. *supra*, § 41.2.

zione, di nullità e di contraffazione, ma anche dal punto di vista della decadenza e della circolazione dei marchi⁹²⁰, hanno conosciuto un'evoluzione significativa. Nel nostro diritto il requisito dell'affinità fra i beni ha conosciuto una vicenda nonlineare e caratterizzata da corsi e ricorsi di formule interpretative non sempre facilmente decifrabili. È per questa ragione che in questo caso la trattazione inizia con il diritto italiano per poi estendersi a quello comunitario, seguendo quindi un ordine diverso da quello che di regola caratterizza la strategia espositiva di questa trattazione.

52. (Segue). M) *La nozione di affinità in diritto italiano*

A questo proposito, va ricordato che nel diritto italiano il principio di specialità o di relatività della tutela ha fatto parte delle coordinate normative di riferimento fin dalla prima legislazione sui marchi postunitaria, sia che si trattasse di precisare l'estensione della protezione del marchio anteriore nei confronti di quello successivo, sia che si trattasse, come qui più interessa, di stabilire il potere invalidante del primo nei confronti del secondo⁹²¹. Né poteva essere diversamente in un sistema all'epoca era imperniato sulla tutela della sola funzione distintiva del marchio. In forza del principio di specialità il titolare del marchio registrato vanta un diritto esclusivo sul segno che non si estende al suo impiego in tutti i generi merceologici ma si riferisce solo a quei beni in relazione ai quali un uso non autorizzato di terzi di un segno identico o simile trarrebbe in inganno il pubblico sull'origine dei beni così contraddistinti⁹²². All'interno di questa impostazione dunque la tutela del marchio incontra necessariamente un limite merceologico; e fino alla metà del secolo scorso non si erano registrate particolari difficoltà nel tracciare quel limite⁹²³, anche se le basi testuali di questa soluzione erano talora potute apparire incerte⁹²⁴. All'epoca, del resto, l'impresa monoprodotto, che offriva sul mercato una sola tipologia di beni, era la regola, mentre l'impresa plurisetto, simultaneamente presente su di una pluralità di mercati e capace di offrire una pluralità di beni e servizi eterogenei, era l'eccezione⁹²⁵ e le imprese conglomeranti

⁹²⁰ In argomento v. §§ 94.4, 132 e 178.2.

⁹²¹ Le basi testuali del principio di specialità, accolto dalla giurisprudenza (v. a es. Cass. 27 luglio 1939, n. 2861, in *Foro it.* 1940, I, 356 ss.) e da tutta la dottrina con la sola eccezione di T. CARNELUTTI, *Diritto al marchio e registrazione*, in *Riv. dir. comm.* 1912, II, 340 ss., erano costituite dagli artt. 1 e 7, lett. b), l. 30 agosto 1868, che rappresenta la prima legge marchi postunitaria. Un'ampia ricostruzione corredata dai necessari richiami è in C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 1 ss. e in F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, cit., 18 ss.

⁹²² Come già visto *supra*, § 7 B).

⁹²³ V. per tutti C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 5 ss., cui ora adde G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 10 ss.

⁹²⁴ In argomento, anche per richiami, già § 42.1; sul ruolo svolto dal richiamo alla (pretesa) natura reale del diritto per fondare la limitazione merceologica della tutela v. § 54.2.

⁹²⁵ In questo senso v. anche V. DI CATALDO, *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, cit., 27 s.

erano ancor di là da venire. Era quindi relativamente facile stabilire se il marchio anteriore interferisse con quello successivo, senza che allo scopo occorresse elaborare criteri troppo sofisticati per determinare quando un bene potesse ritenersi affine o meno all'altro. In questa situazione, si può comprendere come fino alla metà del secolo scorso non si sia particolarmente avvertita l'esigenza di fornire un'elaborazione precisa alla nozione di affinità.

Il risultato corrispondente veniva comunque raggiunto senza eccessiva difficoltà o impaccio. Guardando a ritroso, val la pena di segnalare come l'estensione della tutela anche a beni affini fosse generalmente ritenuta un presupposto implicito⁹²⁶; nei casi più dubbi il risultato era conseguito attraverso il ricorso a impostazioni talora destinate a avere fortuna, come la teoria del marchio come "collettore di clientela"⁹²⁷, talaltra facendo capo anche a tesi ambigue nelle loro premesse dogmatiche e nei corollari applicativi di cui erano suscettibili, come quella secondo la quale il diritto sul marchio registrato avrebbe avuto natura reale anziché personale e quindi la sua tutela avrebbe presupposto la confondibilità dei marchi e non quella dei prodotti⁹²⁸. In entrambe le sue declinazioni la soluzione presupponeva che il marchio anteriore potesse essere tutelato – e, per quanto qui interessa, esplicitare potere invalidante – anche se impiegato o registrato per prodotti diversi da quello per cui il marchio anteriore fosse specificamente concesso, però sempre alla condizione che questi diversi prodotti appartenessero allo stesso genere di quelli o fossero con essi affini.

Quali poi siano i beni che appartengono allo stesso genere del marchio registrato fatto valere o sono a essi affini è stato precisato dalla giurisprudenza nazionale lungo un percorso che si snoda in tre tappe.

In un primo tempo, per determinare l'estensione merceologica della protezione, si riteneva rilevante l'appartenenza dei beni alla stessa industria. Il titolare del marchio sarebbe stato tutelato non solo per i beni per cui avesse registrato il segno ma anche per quelli affini; e questi a loro volta avrebbero dovuto ritenersi tali se i

⁹²⁶ In argomento v. l'approfondita analisi di C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 1-18.

⁹²⁷ Anche qui si veda la ricca ricostruzione di C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 10 ss., specialmente a 11-13.

⁹²⁸ La formula giurisprudenziale viene fatta risalire alle sentenze redatte da Piola Caselli negli anni '30 del secolo scorso, a partire da Cass. 13 gennaio 1930, Curcio c. Società Bonifiche Pontine, in *Giur. it.* 1930, I, I, c. 108 ss. e in *Riv. propr. int. ind.*, 1930, I, 22 ss., caso «figura di donna»; ma si v. anche la di poco anteriore Cass. 27 luglio 1929, Bosisio c. Calosi, in *Giur. it.* 1929, I, I, 1203 s., caso «Creosina», secondo la quale la ragione per la quale la fallacia dell'opinione secondo cui, quando non nasca confusione di prodotti, non possa esservi usurpazione, starebbe nella circostanza che vi sarebbe "un rapporto di proprietà, di signoria piena e assoluta tra la persona che ha inventato e trascritto il marchio" e il marchio medesimo. Sul piano teorico v. la posizione assai simile di T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 227 e 357 ss. Sul tema v. C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 17 ss. e P. AUTERI, *Das Verhältnis der 'marchio di fatto' zur eingetragenen Marke im italienischen Recht*, in *GRUR Int.*, 1976, 3 ss. Per un'illustrazione delle conseguenze fuorvianti cui può condurre un'applicazione non sorvegliata della tesi v. *infra*, § 54.2.

prodotti provenienti dal titolare e quelli provenienti dal terzo non autorizzato potessero essere ascritti a un'unica impresa, considerata anche nelle sue ragionevoli prospettive di espansione⁹²⁹. Veniva così accolto un criterio fortemente "soggettivo", ritagliato cioè sulle caratteristiche della produzione dell'impresa titolare e sulle sue prevedibili dinamiche.

A partire dagli anni '50 il criterio di determinazione dell'affinità è cambiato. Secondo una formula che ha avuto notevole fortuna nel tempo dovrebbero considerarsi fra loro affini quei prodotti che, per la loro intrinseca natura, per la loro destinazione alla stessa clientela e alla soddisfazione degli stessi bisogni, sono ricollegabili al prodotto coperto dal marchio⁹³⁰. Il parametro di riferimento qui adottato non è più soggettivo ma oggettivo; e forse è dettato dalla volontà di allontanarsi da elaborazioni sulle "capacità espansive" della singola impresa, che potevano suonare poco attuali in un contesto nel quale l'impresa monoprodotta era sempre più di frequente rimpiazzata da realtà più articolate e plurisettoriali.

A questa impostazione si è obiettato che il criterio di determinazione dei prodotti cui si estende la tutela deve essere giuridico e non empirico. Due beni o gruppi di beni sono affini fra di loro non per qualche loro caratteristica intrinseca o sulla base delle risultanze di un trattato di merceologia: tali sono se e in quanto abbiano un tasso di vicinanza merceologica ai beni per i quali il titolare ha adottato il marchio tale che il pubblico interessato possa ragionevole ritenere che essi provengano dall'impresa del medesimo titolare.

Da questo punto di vista, se si considerino i tre criteri dell'intrinseca natura dei beni, della loro destinazione alla stessa clientela e alla soddisfazione degli stessi bisogni in sé e per sé, avulsi dal problema della confusione quanto alla loro origine, essi appaiono "ambigui e fuorvianti"⁹³¹. Se si intende rigorosamente l'indice riferito alla "intrinseca natura dei prodotti", si può giungere a pretendere una sostanziale identità dei prodotti stessi. Ed a eguale conclusione di potrebbe pervenire in applicazione dei criteri dell'attitudine a soddisfare i medesimi bisogni e della destinazione alla medesima clientela.

⁹²⁹ In argomento v. V. DI CATALDO, *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, cit., 27 s.

⁹³⁰ V. da ultimo Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit.; Trib. Torino 18 ottobre 2004, Compafin s.r.l. c. Sirs s.r.l., Compagnia delle Indie s.r.l. e B.I.B.I s.a.s. di Cremaschi Moreno s.n.c., in *Giur. ann. dir. ind.* 4838, caso «Compagnia delle Indie» ove richiamati; Trib. Torino 7 marzo 2002, Kelemata s.p.a. c. Ervavoglio Brescia s.a.s. di Lugli Tiziana & C. e Ervavoglio di Lugli Tiziana & C. s.n.c. e c. Erboristeria S. Rita, *ivi* 4413, caso «Venus»; in precedenza Cass. 9 febbraio 2000, n. 1424, caso «Miogatto e Miocane/Mio», cit.; App. Palermo 18 ottobre 1999, Casa Vinicola Duca di Salaparuta s.p.a. c. Francesco Alliata e Sikelia s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4215, caso «Duca di Salaparuta», che ha ritenuto "affatto diversi" vini e gelati. Parrebbe che la prima pronuncia a adottare questa dizione sia stata Cass. 15 marzo 1952, n. 703, in *Riv. propr. int. ind.* 1952, 264 ss. e in *Riv. dir. ind.* 1952, II, 252 ss. Per altri richiami ed una revisione critica di questa giurisprudenza C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 48 ss., A. VANZETTI, *Commento alla prima direttiva 21 dicembre 1988*, cit., a 1442 ed in precedenza la nota di commento 169 a App. Milano 22 settembre 1972, caso «Anidin», cit.

⁹³¹ L'espressione è tratta dalla nota di commento 169 a App. Milano 22 settembre 1972, caso «Anidin», cit., che è ripresa anche nelle righe che seguono.

Se non che a partire dalla stessa formula è possibile giungere a conclusioni opposte, se si intendano i medesimi indici in senso estensivo, a es. assumendo che, quanto alla loro intrinseca natura, acqua minerale e fagioli sarebbero entrambi alimenti; e quanto ai bisogni, sopperirebbero entrambi alle esigenze dell'organismo; quanto alla clientela, sono offerti alle massaie⁹³².

Di fronte alle forzature cui costringe l'adozione dei tre criteri empirici ora indicati, si è rilevato come sia più corretto riferirsi alla possibilità di confusione quanto all'origine: sulla base di questo criterio, giuridico e non empirico, l'affinità fra i beni deve far riferimento all'eventualità che l'impiego del medesimo marchio o di un marchio simile su entrambi possa suggerire al pubblico interessato che essi abbiano la stessa origine⁹³³.

È interessante osservare che nel momento attuale nella giurisprudenza nazionale paiono convivere molti fra gli approcci cui si è fatto riferimento. Alla più moderna tesi dell'affinità in senso giuridico si affianca – e talora con essa si combina –⁹³⁴ quella che fa riferimento ai tre criteri dell'intrinseca natura dei beni, della loro destinazione alla stessa clientela e alla soddisfazione degli stessi bisogni; né talora manca di affacciarsi all'orizzonte quello che si sarebbe potuto pensare essere un relitto del passato, giacché non di rado riemerge l'affermazione secondo la quale l'azione a tutela del marchio anteriore nei confronti della registrazione di un marchio successivo o del suo uso avrebbe natura reale e quindi non presupporrebbe la confondibilità dei prodotti⁹³⁵.

Preso atto del permanere di un contrasto di opinioni in ordine ai criteri di identificazione dell'affinità dei beni nel diritto nazionale, è venuto il momento di ri-

⁹³² A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012⁷, 258.

⁹³³ In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 223 ss.; C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 27 ss.; in giurisprudenza, inaugurata da Cass. 24 marzo 1983, n. 2060, in *Giur. ann. dir. ind.* 1591, caso «Sasso», v. fra le molte Trib. Milano 26 febbraio 1996, Henkel s.p.a. Divisione Morris Profumi c. Spatafora s.p.a., *ivi* 3470 ove completa nota di richiami; Trib. Milano 6 novembre 1978, Cartier e Le Must de Cartier c. Carnaval De Venise, in *Giur. ann. dir. ind.* 1093, caso «Cartier».

Sulla questione particolare dei limiti entro i quali la tutela di un marchio di servizio possa estendersi all'impiego del marchio anche per prodotti, o viceversa. v. Trib. Milano 11 luglio 2013, caso «Liberti/Liberty», cit.; Trib. Milano 16 gennaio 2008 (ord.), Luigi Lavazza s.p.a., Saeco International Group s.p.a. c. Commercialunione Prima s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5259; Cass. 17 luglio 2003, n. 11179, Freeport s.r.l. e Centrale c. Freeport s.c.a.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4484, caso «Freeport»; Cass. 21 marzo 1995, n. 3247, Zucchet s.p.a. c. Zucchet Industria Chimica Italiana s.r.l.; Antiparasitari FG s.r.l. c. Zucchet s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 3297, caso «Zucchet»; Cass. 9 dicembre 1977, n. 5334, F.G.M. ZASMIN c. Société des Editions Mai, in *Giur. ann. dir. ind.* 905, caso «Elle».

⁹³⁴ V. a es. Trib. Milano 1 marzo 2010, Jacopo Biondi Santi FIBS s.r.l. e Jacopo Biondi Santi c. Biondi Santi s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 5537, caso «Biondi Santi»; Trib. Bologna 2 maggio 2008, G. Bellentani 1821 S.p.A. c. Acetifici Italiani Modena S.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5292, caso «Bellentani» e Trib. Roma 11 ottobre 2007, Distilleria Domenis s.r.l. c. Sarda Acque Minerali, in *Giur. ann. dir. ind.* 5250, caso «Luce di Uve».

⁹³⁵ Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit., la quale si premura di precisare che ai fini della tutela non basterebbe la confondibilità dei marchi essendo altresì richiesta l'affinità dei prodotti.

volgere l'attenzione al medesimo tema nella prospettiva del diritto comunitario, anche per vedere se sia dato di trovare nelle coordinate normative a questo proprie un principio di soluzione valido anche per il nostro diritto, che, si rammenterà, è comunitariamente armonizzato.

53. (Segue). N) *La nozione di "somiglianza" in diritto comunitario*⁹³⁶

Nel diritto comunitario, la valutazione del grado di somiglianza fra i beni per cui è protetto il marchio anteriore e quelli per cui è richiesta la registrazione del marchio successivo si colloca nel punto di equilibrio fra due poli: l'applicazione di una serie di fattori oggettivi, relativi alle caratteristiche intrinseche dei beni⁹³⁷, e il ricorso a criteri maggiormente ispirati al parametro del rischio di confusione quanto all'origine.

Questa dualità di poli di riferimento rappresenta una costante della giurisprudenza in materia. A partire dalla sentenza "Canon"⁹³⁸, per valutare la somiglianza tra beni "si deve tenere conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti e servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro complementarità o il fatto che siano in concorrenza"⁹³⁹. A rigore, non si tratta di un elenco chiuso o tassa-

⁹³⁶ In argomento v. J. PALM, *Canon, Waterford ... How the Issue of Similarity of Goods should be Determined in the Field of Trade Mark Law*, in *EIPR* 2007, 475 ss.; R. MONTAGNON, "Strong" Marks Make More Goods Similar, cit., 401 ss.

⁹³⁷ Sul carattere "oggettivo ed indipendente" (rispetto al tasso di notorietà del marchio anteriore) v. J. PALM, *Canon, Waterford ...*, cit., 476.

⁹³⁸ In applicazione dell'art. 4, par. 1, lett. b), della direttiva: Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 23. Nello stesso senso Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, caso «Mobilix», cit., par. 65.

⁹³⁹ Così in applicazione dell'art. 8, par. 1, lett. b), r.m.c. Corte di Giustizia 3 giugno 2009 (ord.), caso «Zipcar/Cicar», cit., par. 60; 26 aprile 2007, caso «Travatan», cit., par. 72; 9 marzo 2007 (ord.), caso «COMP USA», cit., par. 28; 11 maggio 2006, causa C-416/04, The Sunrider Corp. c. UAMI, in *Racc.* 2006, I, 4237 ss., caso «Vitafruit», par. 85; Trib. UE 18 novembre 2014 (Terza Sezione), caso «Electrolinera/Electrolinera», cit., par. 29; 26 settembre 2014 (Quinta Sezione), caso «Grazia/Grazia», cit., par. 25; 19 giugno 2014 (Quinta Sezione), caso «Nobel», cit., par. 36; 16 ottobre 2013 (Terza Sezione), caso «fRee YOUR STYLe/Free Style», cit., par. 33; 4 giugno 2013 (Terza Sezione), caso «betwin/b'Twin», cit., par. 26 ss.; 4 febbraio 2013 (Quinta Sezione), caso «Dignitude/Dignity», cit., par. 33; 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci III», cit., par. 47; 22 maggio 2012 (Terza Sezione), caso «RT/RTH», cit., par. 29; 29 marzo 2012 (Sesta Sezione), caso «Mercator Studios/Mercator», cit., par. 22; 1 febbraio 2012 (Prima Sezione), caso «Mtronix/Montronix», cit., par. 29; 26 ottobre 2011 (Seconda Sezione), caso «Bam/Bam», cit., par. 48; 26 ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso «Naty's/Naty», cit., par. 55; 27 settembre 2011 (Terza Sezione), caso «PM Proton Motor/Proton», cit., par. 24; 22 giugno 2011 (Ottava Sezione), caso «Farma mundi farmaceuticos mundi/mundipharma», cit., par. 23; 12 aprile 2011 (Settima Sezione), caso «T Tumesa/Tubescas», cit., par. 46; 15 febbraio 2011 (Prima Sezione), caso «Yorma's/Norma», cit., par. 31; 15 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Wind/Wind», cit., par. 18; 13 settembre 2010, caso «P&G Prestige Beaute/Prestige», cit., par. 52; 2 giugno 2010, caso «Procaps/Procaptan», cit., par. 33; 11 maggio 2010, caso «star foods/Star

tivo; ma la prassi giurisprudenziale mostra una certa riluttanza a discostarsene⁹⁴⁰. D'altro canto, una certa apertura è introdotta dalla medesima sentenza "Canon", che, al paragrafo successivo a quello ora trascritto⁹⁴¹, ricorda che, secondo il testo normativo di riferimento, "è opportuno interpretare il concetto di somiglianza in relazione al rischio di confusione" quanto all'origine⁹⁴². Essa apre così la via alla considerazione di profili che vanno al di là delle caratteristiche merceologiche dei beni in questione e si ricollegano alla percezione del rapporto fra quei beni da parte delle cerchie di consumatori interessate. Non sfuggirà che anche in questo caso si delinea, come già si è osservato avvenire in occasione del confronto fra segni⁹⁴³, una variazione significativa nella sequenza antecedenti-effetti presupposta dalle norme di riferimento: anche qui la valutazione del rischio di confusione opera non solo sul piano della valutazione finale ma già orienta gli antecedenti di quella medesima valutazione finale, contribuendo a individuare quando i beni in questione siano da considerarsi simili tra di loro agli occhi del pubblico. Peraltro, il richiamo al rischio di confusione non influisce nello stesso modo sull'interpretazione della somiglianza dei segni e dei beni: fra breve avremo occasione di soffermarci sul punto.

Snacks», cit., par. 20; 24 marzo 2010, caso «Hunagro/Uniagro», cit., par. 21; 17 dicembre 2009, caso «R.U.N./ran», cit., par. 56; 15 dicembre 2009, caso «Trubion/TriBion Harmonis», cit., par. 29; Trib. primo grado CE 11 novembre 2009, caso «Green by missako/MI SA KO», cit., par. 28; 11 novembre 2009, causa T-277/08, Bayer Healthcare LLC c. UAMI e Uriach-Aqueilea OTC, SL, caso «Citracal/Cicatrál», par. 42; 23 settembre 2009, caso «Famoxin/Lanoxin», cit., par. 61; 16 settembre 2009, caso «Venatto Marble Stone/Veneto Ceramicas», cit., par. 39; 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 33; 8 luglio 2009, caso «Ester-e/Estevé», cit., par. 40; 8 luglio 2009, caso «Prosima», cit., par. 23; 1 luglio 2009, caso «Center Schock», cit., par. 36; 11 giugno 2009, caso «Opdrex/Optrex», cit., par. 24; 22 gennaio 2009, caso «Easyhotel», cit., par. 45; 12 novembre 2008, caso «affilene», cit., par. 35; 4 novembre 2008, caso «Coyote Ugly», cit., par. 27; 11 luglio 2007, caso «PiraNAM», cit., par. 37; 18 giugno 2008, caso «Mezzopane», cit., par. 61; 13 febbraio 2008, caso «Aturion/Urion», cit., par. 31; 11 luglio 2007, caso «Toska», cit., par. 29; 12 giugno 2007, causa T-105/05, Assembled Investments (Proprietary) Ltd. c. UAMI e Waterford Wedgwood p.l.c., caso «Waterford», par. 28; 17 ottobre 2006, caso «Steninge Slott», cit., par. 32; 7 settembre 2006, caso «Pam-Pim's Baby-Prop», cit., par. 28; 7 febbraio 2006, causa T-202/03, Alecansan c. UAMI e CompUSA (Comp USA), in *Racc.* 2006, II, 19 ss., caso «COMP USA», par. 39; 15 febbraio 2005, causa T-296/02, Lidl Stiftung & Co. KG c. UAMI e Rewe-Zentral AG, in *Racc.* 2005, II, 563 ss., caso «Lindenhof/Linderhof», par. 49; 13 dicembre 2004, caso «Emilio Pucci», cit., par. 41; 15 gennaio 2003, caso «Mystery», cit., par. 39; 24 novembre 2005, caso «LTJ/Arthur», cit., par. 33; 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 42; 4 novembre 2003, caso «Castillo», cit., par. 32; 23 ottobre 2002, caso «ELS», cit., par. 51.

Un buon esempio delle difficoltà che si possono incontrare nell'interpretare le classi di beni poste a confronto è in Trib. UE 2 dicembre 2014 (Terza Sezione), caso «Momarid/Lonarid», cit., parr. 73 ss.

⁹⁴⁰ V. in particolare Trib. UE 26 settembre 2014 (Quinta Sezione), caso «Grazia/Grazia», cit., parr. 26 ss.

⁹⁴¹ Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 24.

⁹⁴² Così l'undicesimo «Considerando» della direttiva n. 95/08, cui corrisponde l'ottavo «Considerando» del r.m.c.

⁹⁴³ V. *supra*, § 44.

Nel frattempo, converrà iniziare con una ricognizione dei fattori di somiglianza fra i beni accolti dalla giurisprudenza.

53.1. *I fattori “empirici” di valutazione del rischio di somiglianza.* I primi tre fattori enunciati – la natura, la destinazione, l’impiego dei beni confrontati – presentano qualche sovrapposizione fra di loro; e ricordano abbastanza da vicino i criteri impiegati dal diritto nazionale (l’intrinseca natura dei beni, la loro destinazione alla stessa clientela e alla soddisfazione degli stessi bisogni)⁹⁴⁴.

Quanto alla natura dei beni, vanno prese in considerazione caratteristiche rilevanti dal punto di vista commerciale, quali la loro composizione (materie prime, ingredienti, gradazione alcolica), il principio di funzionamento, lo stato fisico (ad es. liquido o solido), il valore, l’aspetto esteriore dei beni in questione⁹⁴⁵. Così latte condensato e formaggio quanto alla loro natura appartengono alla medesima categoria di prodotti, in quanto “contengono il latte come materia prima”⁹⁴⁶; per contro vini e rhum sono da considerarsi beni di natura diversa perché derivanti rispettivamente dalle uve e dallo zucchero da canna; sono ottenuti con procedimenti diversi; hanno sapore, colore e odore diverso; e provengono da luoghi diversi⁹⁴⁷. Il ragionamento suona un po’ grezzo ed elementare, ma pare filare fin quando si resti alla sua formulazione generale; anche se non è poi facile prevedere nei singoli casi concreti quando si rientri nella regola o in una delle (numerose) eccezioni, come quella attestata dall’affermazione, ricorrente, secondo cui, la circostanza che beni diversi siano fabbricati a partire dalla stessa materia prima (il cuoio), “non basta di per sé a stabilire una somiglianza tra i prodotti”⁹⁴⁸. Proseguendo su

⁹⁴⁴ Non bisogna peraltro sopravvalutare le assonanze, che possono anche occultare qualche diversità applicativa: ad es. la giurisprudenza comunitaria insiste che l’identità della clientela non comporta identità di destinazione. V. Trib. primo grado CE 1 marzo 2005, caso «Miss Rossi», cit., par. 56 ss., secondo cui la circostanza che sia le scarpe sia le borse siano genericamente destinate a un pubblico femminile non sta a indicare che la loro destinazione funzionale sia la medesima, visto che le prime sono destinate a essere calzate e le seconde a portare con sé oggetti (e v. al par. 68 la conclusione secondo la quale i prodotti in questione presenterebbero una “debole somiglianza”). In particolare, si vedrà più oltre come sulla questione dell’affinità di farmaci con diverse destinazioni d’uso le soluzioni accolte dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale divergano largamente.

⁹⁴⁵ Per maggiori indicazioni v. UAMI, *Direttive di esame* del 1 febbraio 2014, Parte C, Sezione 2, *Somiglianza dei prodotti e servizi*.

⁹⁴⁶ Trib. primo grado CE 4 novembre 2003, caso «Castillo», cit., par. 33. Lo stesso vale per due prodotti di cui l’uno derivi dall’altro, come il vino e l’aceto: v. Trib. UE 9 giugno 2010, caso «Riojavina/Rioja», cit., par. 35.

⁹⁴⁷ Trib. primo grado CE 29 aprile 2009, caso «Montebello Rhum Agricole», cit., par. 29 s. Secondo Trib. UE 26 ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso «Naty’s/Naty», cit., par. 31 sotto questo profilo diversi sarebbero anche i wafer e le gelatine, le marmellate e gli sciroppi.

⁹⁴⁸ Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «PiraÑAM», cit., par. 42; 1 marzo 2005, caso «Miss Rossi», cit., par. 55. Nello stesso senso Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», cit., par. 62: che il latte sia ingrediente di alcuni alimenti (merendine a base di latte: par. 41) e dello yogurt non renderebbe simili i beni. Invece i grassi alimentari sarebbero simili a salse e aceto, secondo Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., parr. 45-46, forse non solo in quanto “destinati al consumo umano” e qualificabili come “derrate alimentari” ma anche perché normalmente vendute sugli stessi scaffali (ivi).

questo percorso, ci si imbatte peraltro in argomentazioni assai poco convincenti, come quella secondo la quale i “servizi di carattere informatico” offerti a imprese alberghiere che vogliano installare un sito che consente di ricevere prenotazioni *online* sarebbero dissimili rispetto ai “servizi di informazione, di ordine o prenotazione”, che consentano alla clientela degli alberghi di effettuare prenotazioni *online*, perché questi ultimi “hanno natura differente e utilizzano l’informatica soltanto come supporto per trasmettere un’informazione o consentire prenotazioni di sistemazioni alberghiere o viaggi”⁹⁴⁹.

Quanto alla destinazione d’uso: il riferimento è qui ai bisogni dell’utilizzatore soddisfatti dai beni in questione e alla loro funzione economica. Questo fattore allude a caratteristiche più specifiche di quelle considerate dal fattore precedente: anche se, dal punto di vista della loro composizione e della materia prima da cui derivano, latte conservato e formaggio posso avere punti di contatto, la valutazione operata dal punto di vista della loro reciproca destinazione ne illustra piuttosto i punti di distacco⁹⁵⁰; il che peraltro non significa affatto che si tratti necessariamente di beni dissimili, visto che una valutazione che si basi sulla ponderazione dei diversi fattori può condurre alla conclusione opposta⁹⁵¹.

Infine, la modalità di impiego o di uso può (più raramente) assumere rilievo per accostare prodotti diversi per natura e destinazione (ad es. medicinali e cosmetici, che possono essere somministrati come creme) o per allontanarli (come nel caso dei prodotti per la lucidatura di metalli, che, pur avendo la stessa composizione, presentano differenze a seconda che siano destinati a essere sfregati sulla superficie esterna del metallo o versati all’interno di una tubazione)⁹⁵². A sua volta, il vino è normalmente consumato in occasione del pasto, mentre il rhum no⁹⁵³.

⁹⁴⁹ Trib. primo grado CE 22 gennaio 2009, caso «Easyhotel», cit., par. 51.

⁹⁵⁰ Trib. primo grado CE 4 novembre 2003, caso «Castillo», cit., par. 34. Ritene simili marmitte per vetture e motori fuoribordo per imbarcazioni Trib. UE 6 ottobre 2011 (Settima Sezione), causa T-425, Honda Motor Co. Ltd. e UAMI c. Hendrik Blok, caso «Blast/Blast», par. 22. Sulla relativa diversità di destinazione di oli e aceti, condimenti destinati a essere usati insieme a alimenti, e gli altri alimenti v. Trib. UE 26 settembre 2012 (Quarta Sezione), caso «Le Lancier/El Lanciero», cit., par. 29.

⁹⁵¹ Trib. primo grado CE 4 novembre 2003, caso «Castillo», cit., par. 35. Vale anche la regola inversa: secondo Trib. UE 27 settembre 2011 (Terza Sezione), caso «PM Proton Motor/Proton», cit., par. 24 l’identità di scopo dei beni contraddistinti dai due marchi (parti per vetture e sistemi di alimentazione basati sulla tecnologia di conversione che impiega la membrana al protone) non rileva, dati i restanti fattori di differenziazione fra i beni medesimi. La diversa destinazione di abbigliamento intimo e mutandine da un lato e pannoloni per l’incontinenza dall’altro è stata ritenuta decisiva per avvalorare la – peraltro non del tutto convincente – diversità fra le due categorie di beni, Trib. UE 4 febbraio 2013 (Quinta Sezione), caso «Dignitude/Dignity», cit., par. 37, in quanto confermata anche dagli altri fattori. Nella valutazione un ruolo importante può essere esplicato anche da valutazioni di tipo giuspolitico: v. a es. Trib. UE 4 giugno 2014 (Terza Sezione), caso «Free-Lounge/La Liberté n’a pas des prix-Free», cit., par. 24 ss. secondo cui vi sarebbe identità di destinazione fra un servizio di pubblicazione di libri e riviste elettronici, da un lato, e la diffusione elettronica attraverso internet, che appare influenzata dalla versatilità di quest’ultimo servizio.

⁹⁵² Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 85.

⁹⁵³ Trib. primo grado CE 29 aprile 2009, caso «Montebello Rhum Agricole», cit., par. 31. Scor-

Il diritto comunitario estende la verifica relativa alla somiglianza anche al di là di questi tre fattori, in particolare quando la loro applicazione conduca all'appartenenza dei beni confrontati a una categoria ritenuta molto generale e vasta, e la integra allora con il riferimento alla verifica se i beni considerati si trovino in rapporto di complementarità o di reciproca concorrenza⁹⁵⁴ e quindi relativa a profili sì ulteriori ai precedenti ma anche destinati a sovrapporsi a essi in modi non sempre chiarificatori. In questa prospettiva, sarebbero complementari i beni «tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che uno è indispensabile o importante per l'uso dell'altro, di modo che i consumatori possano supporre che la responsabilità della produzione di tali prodotti o la fornitura di questi servizi sia riconducibile a una stessa impresa»⁹⁵⁵. Questa definizione postula dunque che i beni confrontati «possano essere utilizzati insieme, il che presuppone che essi siano rivolti allo stesso pubblico»⁹⁵⁶, come è, a es., nel caso delle sigarette e degli accendini, che, in effetti, sono caratterizzati da una forte comunanza di clientela⁹⁵⁷. Da questo assunto consegue che, se il bene contraddistinto dal marchio

ge una somiglianza fra acque minerali, analcolici e succhi di frutta da un lato e bevande al latte, al cioccolato e tè erballi dall'altro Trib. UE 11 maggio 2010, caso «star foods/Star Snacks», cit., par. 26-27. Per un'applicazione v. anche Trib. UE 18 giugno 2013 (Prima Sezione), caso «Apli-agipa/agipa», cit., par. 35.

⁹⁵⁴ Questo *modus operandi* è documentato – e teorizzato – in particolare da Trib. UE 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Tolposan/Tonopan», cit., par. 35-36.

⁹⁵⁵ Corte di Giustizia 7 febbraio 2006, caso «COMP USA», cit., par. 46; Trib. UE 27 novembre 2014 (Prima Sezione), caso «Carrera/Carrera», cit., par. 37 ss., 43 (secondo cui, anche se i sistemi di navigazione satellitare possono essere usati anche da pedoni, esiste tuttavia una stretta complementarità fra questi beni e le vetture, essendo inclusi nella classe di riferimento anche i navigatori per vetture); 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), caso «The Hut/La Hutte», cit., par. 26; 19 giugno 2014 (Quinta Sezione), caso «Nobel», cit., par. 40; 29 aprile 2014 (Settima Sezione), caso «Asos/Assos», cit., par. 44; 15 gennaio 2013 (Terza Sezione), caso «Gigabyte/Gigabiter», cit., par. 60; 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci II», cit., par. 74 ss.; 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «Milram/Ram», cit., par. 66; 29 settembre 2011 (Quinta Sezione), caso «Loopia/Loop e Loopy», cit., par. 36 (che ha ritenuto complementari servizi di IT e di hosting sul web); 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Tolposan/Tonopan», cit., par. 41; 2 giugno 2010, caso «Procaps/Procaptan», cit., par. 44; Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Opdrex/Optrex», cit., par. 24; 29 aprile 2009, caso «Montebello Rhum Agricole», cit., par. 34; 22 gennaio 2009, caso «Easyhotel», cit., par. 57; 24 settembre 2008, causa T-116/06, Oakley Inc. c. UAMI e Venticinque Ltd., in *Racc.* 2008, II, 2455 ss., caso «O Store», par. 52; 11 luglio 2007, caso «PiraNAM», cit., par. 48; 1 marzo 2005, caso «Miss Rossi», cit., par. 60; 13 dicembre 2004, caso «Emilio Pucci», cit., par. 47. Non vi sarebbe sotto questo profilo complementarità fra birra e snack per aperitivi: Trib. UE 11 maggio 2010, caso «star foods/Star Snacks», cit., par. 41.

⁹⁵⁶ Trib. primo grado CE 22 gennaio 2009, caso «Easyhotel», cit., par. 58.

⁹⁵⁷ Viceversa, secondo Trib. UE 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Tolposan/Tonopan», cit., par. 40, il fatto che due farmaci, di cui l'uno analgesico delle cefalee e l'altro miorilassante, possano essere assunti dallo stesso paziente, magari contemporaneamente, non starebbe a indicare che essi siano caratterizzati della complementarità forte nell'accezione accolta dalla giurisprudenza. A sua volta ha escluso la comunanza di clientela, intesa come presupposto indefettibile della complementarità, Trib. UE 16 maggio 2013 (Sesta Sezione), caso «Ridge Wood/River Woods North-eastern Suppliers», cit., par. 30, per escludere la somiglianza fra i tessuti della classe 24 e il servizio di lavorazione di pelle, cuoio, pelli e tessuti di cui alla classe 40.

anteriore sia rivolto a un pubblico specializzato (ad es. le imprese alberghiere che vogliono installare un sito che consente di ricevere prenotazioni *online*) mentre quello contraddistinto dal marchio successivo sia per contro destinato alla clientela degli alberghi che desidera effettuare prenotazioni *online*, mancherebbe la comunanza di clientela e quindi, almeno sotto questo profilo, la somiglianza dei beni⁹⁵⁸.

La comunanza di clientela è peraltro requisito necessario ma non sufficiente per istituire un rapporto di complementarietà fra beni. Intanto, la complementarietà deve essere significativa e non trascurabile, come è quella fra bicchieri e vino⁹⁵⁹ o fra wafer e gelatine, marmellate e sciroppi che possono essere impiegati come farcitura dei primi⁹⁶⁰. Più delicata è la questione relativa alla complementarietà fra scarpe femminili e borse da donna. Certamente gli articoli in questione sono destinati alla stessa clientela e può anche essere che svolgano una comune funzione estetica. Se però non si dimostri che accessori non coordinati (o, come anche si dice, ‘intonati’) fra di loro siano per il pubblico di riferimento del tutto inaccettabili, resterebbe anche indimostrata la complementarietà “estetica” dei beni in questione⁹⁶¹. Lo standard impiegato a questo riguardo nel caso “Miss Rossi” è stato confermato da decisioni successive che hanno del pari escluso che esista una complementarietà estetica fra i prodotti da profumeria da un lato e i vestiti e i prodotti in pelle, dall’altro⁹⁶² oppure fra occhiali da sole e gioielli e abbigliamento⁹⁶³.

Questo approccio pare per la verità troppo rigido; esso è infatti contraddetto dalla realtà quotidiana, che mostra come sia assai difficile che uno stilista che goda di una qualche notorietà non si cimenti in una sua linea di profumi e che attesta che esiste un *trend* di mercato grazie al quale i creatori del gusto e della moda passano con molta disinvoltura da un prodotto all’altro, a condizione che i diversi beni abbiano a che fare con lo stile e con l’immagine. Opportunamente il principio è stato con il passare del tempo rilassato e reso in qualche misura più flessibile⁹⁶⁴. Così, si è deciso che la ricerca di un coordinamento estetico può ben essere

⁹⁵⁸ Trib. primo grado CE 22 gennaio 2009, caso «Easyhotel», cit., parr. 58 ss. Sul punto v. anche Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «Prosima», cit., par. 35.

⁹⁵⁹ Trib. primo grado CE 12 giugno 2007, caso «Waterford», cit., par. 34 (sul punto specifico v. *infra*, § 53.2). Non vi è però complementarietà qualificata fra i farmaci da un lato e i servizi di immagazzinamento, imballo, distribuzione e consegna di farmaci: 22 giugno 2011 (Ottava Sezione), caso «Farma mundi farmaceuticos mundi/mundipharma», cit., parr. 27-28.

⁹⁶⁰ Trib. UE 26 ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso «Naty’s/Naty», cit., par. 31.

⁹⁶¹ Trib. primo grado CE 1 marzo 2005, caso «Miss Rossi», cit., par. 60 ss., seguito da Trib. UE 24 marzo 2010, caso «nollie/noli», cit., par. 35 ss.

⁹⁶² Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «Toska», cit., parr. 31 ss. Nello stesso senso Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, causa T-150/04, Mühlens GmbH & Co. KG c. UAMI e Minoronzoni s.r.l., in *Racc.* 2007, II, 2353 ss., caso «Tosca Blu», par. 35 ss.

⁹⁶³ Trib. UE 24 marzo 2010, caso «nollie/noli», cit., par. 36 ss.

⁹⁶⁴ Da Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «PiraNAM», cit., parr. 50 s., pronunciata in Sezione ampliata. Per una valutazione positiva dell’evoluzione v. L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 870-871. Scorge un rapporto di somiglianza fra calzature, borse e cappelleria Trib. UE 16 dicembre 2009, caso «Giordano/Giordano», cit., parr. 20 ss., basandosi però non solo sulla loro complementarietà estetica ma anche sulla circostanza che la loro distribuzione avviene

presente fra articoli di abbigliamento e accessori come scarpe, cappelli, borse a mano; che la sua intensità dipende dal tipo di consumatore e dal tipo di attività cui è destinato l'abbigliamento; che la complementarietà può essere rafforzata da circostanze come la vendita negli stessi locali specializzati, che possono allora suggerire un'origine commerciale comune. Ma soprattutto la giurisprudenza ha individuato con precisione, anche se solo *obiter*, la "circostanza speciale" che rende credibile l'argomento della complementarietà estetica fra beni che comunque posseggano almeno un minimo grado di somiglianza fra di loro: è quando un soggetto che opera nel campo del gusto e della moda sia noto al grande pubblico che diventa verosimile che egli estenda la sua attività da un settore all'altro del mercato⁹⁶⁵. Questo non significa però che la complementarietà presuppone necessariamente che i beni in questione rechino un segno che corrisponde a una grande firma; questa qualificazione può essere presente anche quando il pubblico nei settori di riferimento consideri abituale che quelle tipologie di beni possano essere vendute con lo stesso marchio⁹⁶⁶.

Quanto al rapporto di concorrenzialità, i beni a confronto sono considerati tra di loro in rapporto di concorrenza reciproca quando sono offerti alla medesima categoria di clienti, i quali possono scegliere gli uni o gli altri per la stessa finalità di uso. In questa prospettiva, il rum non può considerarsi in concorrenza con il vino: visto che non molti pasteggiano a rum, un ribasso del prezzo del primo non inciderebbe negativamente sui consumi del secondo⁹⁶⁷; e un farmaco

attraverso i medesimi canali. E v. anche Trib. UE 18 giugno 2013 (Prima Sezione), caso «agipa/agipa», cit., parr. 26 ss.; 30 maggio 2013 (Sesta Sezione), caso «Roca», cit., parr. 57 ss.; Trib. UE 26 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, citigroup ecc.», cit., par. 59, apparentemente sulla base del rilievo che le attività in questione possono essere, in una sequenza ideale, considerate l'una successiva all'altra. Esclude peraltro una complementarietà estetica fra abbigliamento da un lato e cartelle e portafogli dall'altro Trib. UE 29 aprile 2014 (Settima Sezione), caso «Asos/Assos», cit., par. 46.

⁹⁶⁵ Trib. primo grado CE 13 dicembre 2004, caso «Emilio Pucci», cit., parr. 44 e 55. Si tenga peraltro presente che la nozione di somiglianza (od affinità) che viene impiegata ai fini dell'impedimento (e dell'azione di contraffazione) è anche destinata a trovare applicazione in materia di convalida; in argomento v. § 86.

⁹⁶⁶ In quanto un largo numero dei produttori o distributori dei beni in questione coincidano: in questo senso Trib. UE 20 ottobre 2011 (Sesta Sezione), caso «Cor/Cadenacor», cit., par. 34. Per un'analisi surreale dell'esistenza o meno di un rapporto di complementarietà fra un certo bene ("i polli") da un lato e i servizi di importazione, di esportazione e di *franchising* (scritto senza la "n" per tutta la versione italiana della decisione) e i servizi di trasporto, immagazzinamento e distribuzione di polli, dall'altro v. Trib. UE 14 maggio 2013 (Prima Sezione), caso «figura di pollo/figura di pollo», cit., parr. 21 ss.; dove sarebbe bastato considerare il nesso fra segno (che rappresenta un pollo) e il servizio, per concludere (nel senso della somiglianza) senza porsi questioni astratte e alla fine irrilevanti sul significato della nozione di complementarietà.

⁹⁶⁷ Trib. primo grado CE 29 aprile 2009, caso «Montebello Rhum Agricole», cit., par. 35. Sulla concorrenzialità fra birra e vino, limitata ai "vini più accessibili al largo pubblico", Trib. primo grado CE 18 giugno 2008, caso «Mezzopane», cit., par. 68; *ivi* ai parr. 71 ss. anche una discussione della non somiglianza fra vini e bevande analcoliche; sulla differenza fra bevande alcoliche e analcoliche Trib. UE 21 settembre 2012 (Prima Sezione), caso «Western Gold/Wesergold», cit., par. 31. V. però Trib. UE 21 giugno 2012 (Quinta Sezione), caso «Yakut/Yakult», cit., par. 30, che as-

analgesico specifico delle cefalee non è in concorrenza con un farmaco miorelaxante, in quanto le indicazioni terapeutiche rispettive sono diverse⁹⁶⁸. Non si tratta quindi di beni intercambiabili o sostituibili⁹⁶⁹ ovvero, in una prospettiva giuseconomica, caratterizzati da elasticità incrociata della domanda⁹⁷⁰. Fra carne e l'alimento a base vegetale conosciuto come "tofu" vi è invece un rapporto di succedaneità, ché il secondo tende a rimpiazzare il primo in ragione di analoghe caratteristiche di gusto⁹⁷¹. Anche qui i margini di arbitrarietà sono elevati: perché non siano concorrenziali fra di loro wafer farciti e marmellate, gelatine e sciroppi⁹⁷² non è facile comprendere, soprattutto se si visualizzi una tavola imbandita per la prima colazione e soprattutto il consumatore che può essere incerto se scegliere gli uni o gli altri.

sume un elevato grado di somiglianza fra birre e bevande alcoliche diverse dalla birra, trovando una pronta smentita in Trib. UE 3 ottobre 2012 (Seconda Sezione), caso «Tequila Matador hecho en Mexico/Matador», cit., par. 45 ss.

⁹⁶⁸ In questo senso Trib. UE 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Tolposan/Tonopan», cit., par. 37 ss., che offre un criterio importante per decodificare l'*iter* concettuale seguito dalla giurisprudenza comunitaria. Il fattore generico della destinazione d'uso può condurre a risultati troppo generali (tutti i farmaci servono al trattamento della salute umana: *ivi* par. 35; nello stesso senso Trib. UE 24 maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «E-Plex/Epilex», cit., par. 23), i quali vanno integrati sotto i due profili più specifici della complementarità e della concorrenzialità. V. altresì l'opinione secondo cui esisterebbe una bassa somiglianza fra medicinali diuretici e cardiaci Trib. primo grado CE 13 febbraio 2008, caso «Aturion/Urion», cit., par. 28 ss.; o addirittura quella secondo cui "la nozione di prodotto farmaceutico comprende prodotti sufficientemente differenti quanto alla loro destinazione e ai loro consumatori finali – in funzione delle loro specifiche indicazioni terapeutiche – nonché quanto ai loro canali di distribuzione – a seconda che tali prodotti siano assoggettati a prescrizione medica o siano in vendita libera – per potersi individuare nel suo ambito varie sottocategorie" (Trib. primo grado CE 17 ottobre 2006, caso «Galzin», cit., par. 28; qualche precisazione relativa a queste affermazioni, apparentemente contraddittorie, pare venire da Trib. UE 24 maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «E-Plex/Epilex», cit., par. 24 e 25, secondo cui la specificità dell'indicazione terapeutica è destinata a assumere rilievo solo se uno o entrambi i marchi siano riferiti, originariamente o in seguito a limitazione, a una indicazione terapeutica ristretta). Non è questo l'approccio seguito in diritto nazionale: nella famosa nota a App. Milano 22 settembre 1972, caso «Anidin», cit., a 1178 si cita come classico esempio di affinità fra beni quello fra un farmaco per la pertosse e un disintossicante per drogati, "perché è noto che le case farmaceutiche fabbricano spesso specialità medicinali diversissime, e l'uso dello stesso marchio (o di marchi confondibili) sui due prodotti menzionati potrebbe fare ritenere ch'essi provengano dalla stessa impresa"; peraltro per la stessa opinione anche a livello comunitario v. Trib. primo grado CE 11 novembre 2009, caso «Citra-cal/Cicatral», cit., par. 45.

⁹⁶⁹ Trib. primo grado CE 7 febbraio 2006, caso «COMP USA», cit., par. 45. Nello stesso senso Trib. UE 4 febbraio 2013 (Quinta Sezione), caso «Dignitude/Dignity», cit., par. 42.

⁹⁷⁰ In argomento v. ora F. GHEZZI-G. OLIVIERI, *Diritto antitrust*, Giappichelli, Torino, 2013, 76 ss.; P. BUCCIROSSI-A. FRIGNANI, *Nozioni introduttive economiche e giuridiche*, in A. Frignani e S. Bariatti (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, Cedam, Padova, 2012, 48 ss.

⁹⁷¹ Trib. UE 20 settembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Tofuking/King», cit., par. 23.

⁹⁷² Come ritiene Trib. UE 26 ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso «Naty's/Naty», cit., par. 32; la motivazione è difettosa, perché viene fatta dipendere dalla circostanza che i beni sarebbero diversi per natura, destinazione e uso, come se questi ultimi fattori e il rapporto di concorrenza fossero tra di loro intercambiabili.

Non sempre l'analisi della complementarità o concorrenzialità dei beni condotta dalla giurisprudenza comunitaria è portata alle sue conseguenze ultime: anche se l'indagine dovrebbe, almeno nelle enunciazioni di principio, essere rivolta a accertare se “i consumatori possano supporre che la responsabilità della produzione di tali prodotti o la fornitura di questi servizi sia riconducibile a una stessa impresa”⁹⁷³, essa talora si arresta ai passaggi precedenti. Così, anche se può essere del tutto esatto riconoscere che farmaci analgesici contro le cefalee e miorelaxanti non sono né complementari né concorrenziali⁹⁷⁴, resta ancor da comprendere perché mai la rilevata non concorrenzialità e non complementarità dei farmaci in questione possa suggerire ai consumatori che essi provengano da imprese diverse, visto che tutti gli studi di economia industriale stanno a indicare che le case farmaceutiche non offrono un singolo prodotto ma farmaci appartenenti a gamme anche molto diverse.

L'inventario dei fattori rilevanti per stabilire la somiglianza dei beni non termina però qui. A questo fine si può infatti tenere conto anche di altri fattori quali, a es., i canali di distribuzione dei beni interessati⁹⁷⁵, la tendenza delle imprese di

⁹⁷³ Secondo la formulazione soprariocordata, introdotta da Corte di Giustizia 7 febbraio 2006, caso «COMP USA», cit., par. 46 e seguita dalla giurisprudenza successiva (ad es. Trib. UE 29 aprile 2014 (Settima Sezione), caso «Asos/Assos», cit., par. 44).

⁹⁷⁴ Come accertato, esattamente, da Trib. UE 15 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Tolposan/Tonopan», cit., parr. 37-41. Questa presa di posizione giurisprudenziale non è isolata: v. a es. l'analisi condotta da Trib. UE 12 aprile 2011 (Settima Sezione), caso «T Tumesa/Tubescsa», cit., parr. 48 ss., che ravvisa una somiglianza assai ridotta fra le tubazioni per sistemi di riscaldamento e i tubi metallici per sistemi di costruzioni sulla base del rilievo che solo i primi sarebbero normati per ragioni di sicurezza e di standardizzazione. Ancor meno convincente, sotto questo profilo, la considerazione (svolta da Trib. UE 27 settembre 2011 (Terza Sezione), caso «PM Proton Motor/Proton», cit., parr. 26-27) che i beni destinati a essere contraddistinti dal marchio successivo non sarebbero ancora presenti sul mercato, interessando quindi solo i professionisti della ricerca e della progettazione del settore; la sentenza sembra trascurare che nella lunga – e teoricamente infinita – vita di un marchio, la tecnologia ben può venire a fruizione, materializzando un rischio di confusione.

⁹⁷⁵ Trib. UE 15 novembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Alpine Pro Sportswear & Equipment/Alpine», cit., parr. 34-36 che su questa sola base ha ritenuto simili ombrelli e parasole da un lato e borse e valigie dall'altro; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 33; 8 luglio 2009, caso «Proxima», cit., par. 34; 11 giugno 2009, caso «Opdrex/Optrex», cit., par. 24; 11 luglio 2007, caso «PiraÑAM», cit., par. 37. Naturalmente la circostanza che due tipi di beni siano tutti reperibili presso la grande distribuzione organizzata non può costituire circostanza particolarmente significativa, visto che questa offre una grandissima quantità di beni anche molto diversi fra di loro: Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «PiraÑAM», cit., par. 44; 13 dicembre 2004, caso «Emilio Pucci», cit., par. 43. La presenza o meno presso distributori specializzati risulta sotto questo profilo più significativa; e un certo peso può anche essere attribuito alla circostanza che i beni siano venduti negli stessi reparti o sugli stessi scaffali della grande distribuzione (v. a es. Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 45). La comunanza fra canali di distribuzione, per assumere rilievo, non deve essere riscontrabile in misura quantitativamente trascurabile: così il fatto che alcuni dettaglianti di vini possano vendere anche bicchieri o che i produttori di vino possano anche inserire nelle confezioni bicchieri recanti il marchio del vino in funzione promozionale non sta a indicare che esista una comunanza sufficientemente significativa di canali di distribuzione fra le due tipologie di prodotti: Trib. primo grado CE 12 giugno 2007, caso «Waterford», cit., parr. 32 s. (sul punto specifico v. *infra*, § 53.2), poi confermato da Trib. UE 4 giugno 2013 (Terza

un certo settore a espandersi nell'altro settore, l'identità o la somiglianza dei luoghi di produzione o dei metodi di fabbricazione⁹⁷⁶. E non sempre è del tutto chiaro in che rapporto stiano fra di loro i diversi fattori.

Il giudizio di somiglianza non sempre conduce a una conclusione netta. Vi possono essere dei casi – come quello del confronto fra vini spumanti da un lato e acque minerali, succhi di frutta e altre bevande non alcoliche – dove la conclusione è che le differenze prevalgono sulle somiglianze⁹⁷⁷; e tuttavia le differenze non sono di per sé sufficienti a escludere il rischio di confusione. È anche possibile che esista una somiglianza parziale fra i beni per cui è registrato il marchio anteriore e quelli per cui è richiesta la registrazione di quello successivo; e tuttavia sta all'accortezza del richiedente di prendere la palla al balzo e valersi di questa circostanza per limitare opportunamente la sua domanda, non incombendo sull'Ufficio – o sulla Commissione di ricorso adita in sede di impugnazione – precisare a quali categorie o sottocategorie della classe di beni per cui il richiedente domandi la protezione sia specificamente riferibile il giudizio di somiglianza⁹⁷⁸.

All'interno di questo quadro di riferimento complessivo possono collocarsi al-

Sezione), caso «betwin/b'Twin», cit., par. 38. La circostanza che a una certa data le imprese interessate distribuiscano i propri beni solo in negozi propri o in spazi di vendita riservati non è a sua volta decisiva, visto che le modalità organizzative in concreto prescelte da quelle imprese non rilevano: Trib. UE 13 settembre 2011 (Quarta Sezione), caso «fiore bianco nero», cit., parr. 34, 37 e 66 (e sul tema v. già §§ 19.3 e 50.2).

La differenza dei canali di distribuzione ha in ogni caso un rilievo subordinato rispetto alla destinazione o finalità dei beni: così esiste un rapporto di somiglianza fra il servizio di informazione attraverso internet e le pubblicazioni a mezzo stampa, anche se le modalità di distribuzione sono radicalmente diverse (Trib. UE 27 ottobre 2010 (Settima Sezione), caso «free/free la liberté n'a pas de prix», cit., par. 33). Nella giurisprudenza nazionale, la coincidenza dei canali di distribuzione è di regola ritenuta irrilevante (v. ad. es. Cass. 9 febbraio 2000, n. 1424, caso «Miogatto e Miocane/Mio», cit.); per contro, un ruolo decisivo è attribuito alla diversità di canali di distribuzione dalla – extravagante – sentenza di Trib. Milano 31 maggio 1990, caso «Cagi/Cagiva», cit.

⁹⁷⁶ In argomento v. anche per richiami v. UAMI, *Direttive di esame* del 1 febbraio 2014, Parte C, Sezione 2, *Somiglianza dei prodotti e servizi*, cit., 32 s.

⁹⁷⁷ Trib. UE 5 ottobre 2011 (Terza Sezione), caso «Rosalia De Castro/Rosalia», cit., par. 30; Trib. primo grado CE 15 febbraio 2005, caso «Lindenhof/Linderhof», cit., par. 59. Il confronto fra bevande alcoliche e non alcoliche è spesso oggetto di sfumature, come nel caso deciso da Trib. primo grado CE 15 gennaio 2003, caso «Mystery», cit., parr. 40, dove il marchio anteriore era protetto non solo per birre ma anche per bevande miste contenenti birra, che potrebbero non essere alcoliche, dove il Tribunale giunge alla conclusione dell'esistenza di un certo grado di somiglianza, anche sulla base delle caratteristiche specifiche del mercato di riferimento, la Germania, nel quale, a quanto pare, i consumatori sarebbero abituati a mescolare fra di loro le bevande analcoliche, come succhi di frutta, e alcoliche. Una conclusione diversa sul punto, anche sulla base di un contesto fattuale leggermente diverso, in Trib. primo grado CE 15 febbraio 2005, caso «Lindenhof/Linderhof», cit., parr. 51 ss. Il tema è stato affrontato in modo assai reciso anche in relazione al terzo tipo di conflitto (v. Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, causa T-438/07, Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa SA/NV c. UAMI e De Francesco Import GmbH, caso «Spa/SpagO», parr. 30-31), nel quale, si sarebbe indotti a credere, il tema della somiglianza dei beni dovrebbe venire in considerazione solo in via subordinata.

⁹⁷⁸ Trib. primo grado CE 4 novembre 2008, caso «Coyote Ugly», cit., par. 36.

cuni quesiti ricorrenti. Così ci si domanda se e quando si possa dare una relazione di somiglianza fra beni e servizi. Che la risposta in linea di principio possa essere anche positiva è abbastanza scontato: a es. la prestazione del servizio di insegnamento per corrispondenza si accompagna spesso alla fornitura di libri di testo, manuali, istruzioni e così via⁹⁷⁹. In questa situazione, vi è dunque un collegamento stretto fra i servizi e i beni corrispondenti per quanto concerne i loro utilizzatori finali; e inoltre i beni sono complementari ai servizi⁹⁸⁰. Ci si trova quindi al cospetto di beni fra loro simili⁹⁸¹. È altrettanto facilmente intuibile che, anche se certi beni – nella specie hardware e software – possono anche venire spediti dal venditore all'acquirente, ciò non significa affatto che esista una relazione di somiglianza neppur distante fra computer e servizi di trasporto: il pubblico è diverso; e del resto tutti i beni venduti, non solo i computer, possono essere trasportati⁹⁸² e non possiamo dunque ammettere che qualsiasi bene trasportabile sia simile al servizio di trasporto, solo perché questo può concernere quelli. Alla stessa stregua, è da escludere che esista un rapporto di somiglianza fra i servizi offerti da un'agenzia pubblicitaria e i beni per i quali questa programmi la propria attività promozionale e di lancio⁹⁸³.

Tra questi casi estremi si collocano situazioni spesso più sfumate⁹⁸⁴. Quando il marchio anteriore sia registrato per birre e quello successivo per cocktail bar, discoteche e locali notturni, in linea di principio prodotti e servizi sono da considerarsi differenti quanto alla loro natura⁹⁸⁵; e tuttavia in questo caso occorre anche considerare che fra le birre e cocktail bars, discoteche e locali notturni può sussistere un qualche rapporto di complementarità: di regola la birra è servita in que-

⁹⁷⁹ Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «ELS», cit., par. 55.

⁹⁸⁰ Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «ELS», cit., par. 56.

⁹⁸¹ Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «ELS», cit., par. 56. Lo stesso vale per il rapporto fra apparecchi di erogazione di energia elettrica e stazioni di servizio: Trib. UE 18 novembre 2014 (Terza Sezione), caso «Electrolinera/Electrolinera», cit., par. 29 ss.

⁹⁸² Trib. primo grado CE 7 febbraio 2006, caso «COMP USA», cit., par. 41 ss.

⁹⁸³ UAMI, *Directive di esame* dell'1 febbraio 2014, Parte C, Sezione 2, *Somiglianza dei prodotti e servizi*, cit., 37 ss. E v. anche Trib. UE 29 marzo 2012 (Sesta Sezione), caso «Mercator Studios/Mercator», cit., par. 29: anche se la ricerca, il disegno e lo sviluppo nel campo dei veicoli può essere – e normalmente viene – realizzato attraverso la programmazione, ciò non significa che esso sia simile al servizio di programmazione.

⁹⁸⁴ Particolarmente arduo appare il quesito se esiste un rapporto di somiglianza fra il servizio di distribuzione e i beni che siano oggetto di distribuzione. La questione non pare ammettere una soluzione univoca: sui parametri di riferimento per risolvere i diversi gruppi di situazioni v. *Directive di esame*, Parte C, Sezione 2, *Somiglianza dei prodotti e servizi*, cit., 37 ss. e per un'applicazione Trib. UE 13 novembre 2014 (Settima Sezione), caso «natur/natura», cit., par. 33 ss. (che ha ritenuto simili il servizio di vendita al dettaglio di tovaglie da tavola e tovaglie da tavola) e 21 maggio 2014 (Ottava Sezione), causa T-599/11, Eni s.p.a. c. UAMI e Emi (IP) Ltd., caso «ENI/EMI», par. 45 ss. (che ha ravvisato una somiglianza nel caso di specie).

⁹⁸⁵ Trib. primo grado CE 4 novembre 2008, caso «Coyote Ugly», cit., par. 29, che al riguardo cita – condividendola – la presa di posizione della Commissione di ricorso.

ste tipologie di esercizi⁹⁸⁶. L'analisi non appare sotto questo profilo del tutto sicura: intanto perché la nozione di complementarietà adoperata in questo caso è molto meno rigorosa di quella normalmente impiegata (si pensi alle prese di posizione in materia di "complementarietà estetica")⁹⁸⁷; e ancor più perché la conclusione raggiunta, secondo la quale esisterebbe un grado di somiglianza seppur debole fra le birre da un lato e cocktail bar, discoteche e locali notturni, sembra difficilmente conciliabile con la constatazione secondo la quale normalmente l'origine commerciale di questi beni è diversa da quella dei servizi di cocktail bar, discoteche e locali notturni⁹⁸⁸.

Non ci si può nascondere l'impressione che i criteri codificati dalla giurisprudenza comunitaria siano empirici nella loro formulazione come anche meccanici

⁹⁸⁶ Trib. primo grado CE 4 novembre 2008, caso «Coyote Ugly», cit., parr. 31 ss. Questo fattore è stato ritenuto decisivo da Trib. UE 15 febbraio 2011 (Prima Sezione), caso «Yorma's/Norma», cit., par. 36.

⁹⁸⁷ Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «Toska», cit., parr. 31 ss.; 11 luglio 2007, caso «Tosca Blu», cit., parr. 35 ss.; 1 marzo 2005, caso «Miss Rossi», cit., parr. 60 ss. Peraltro Trib. UE 9 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Ergo/Cergo», cit., par. 32 accoglie ora la nozione rigorosa di complementarietà anche ai fini della determinazione della complementarietà fra beni e servizi, ma solo *obiter*.

⁹⁸⁸ Trib. primo grado CE 4 novembre 2008, caso «Coyote Ugly», cit., par. 30. Sotto questo profilo più rigorosa pare l'analisi condotta nel caso deciso da Trib. UE 15 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Wind/Wind», cit., parr. 21 ss., ove l'iniziale constatazione della differenza di natura fra i servizi di riparazione delle carrozzerie di veicoli e la fabbricazione di vetture, visto che i beni sono tangibili mentre i servizi sono intangibili, fra la destinazione di uso del servizio di riparazione delle vetture e le vetture stesse, visto che il primo ha lo scopo di riparare i veicoli e il secondo quello di trasportare le persone, fra la modalità di impiego degli uni e degli altri, par. 23, trova una prosecuzione improntata a altrettanto rigore nell'escludere che ricorra la complementarietà intesa ai parr. 24-25, come "stretta correlazione" nell'accezione invalsa in materia di confronto fra beni, la quale, si ricorderà, comporta che i consumatori "possano supporre che la responsabilità della produzione di tali prodotti o la fornitura di tali servizi sia riconducibile a una stessa impresa" (v. la linea di casi aperta da Corte di Giustizia 7 febbraio 2006, caso «COMP USA», cit., par. 46). Presupposto questo che non si verifica nel rapporto fra riparazione di carrozzerie, par. 26 ss.: la maggior parte dei produttori automobilistici non gestiscono se non eccezionalmente officine di riparazione delle carrozzerie e, se consentono ai carrozzieri di usare il loro logo, lo fanno perché questi ultimi si facciano pubblicità indicando di essere specializzati nella riparazione di un certo tipo di vettura, il che sta a indicare che i marchi identificano le vetture e non il servizio di riparazione, par. 29. Quindi i consumatori non sono affatto indotti a pensare che il riparatore sia responsabile per la produzione delle vetture, o viceversa, nell'accezione rilevante ai fini del confronto fra beni, par. 31. E v. anche l'analisi della differenza dei canali di distribuzione condotta al par. 31. Interessante anche l'approccio seguito da Trib. UE 16 ottobre 2013 (Terza Sezione), caso «fRee YOUR STYLE/Free Style», cit., parr. 38 ss.: se possono essere simili beni e servizi che possono servire come canali di distribuzione dei medesimi, perché si abbia rischio di confusione in caso di somiglianza come questa dei beni i segni dovrebbero essere identici. A prima vista convincente l'analisi condotta da Trib. UE 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), caso «The Hut/La Hutte», cit., parr. 24 ss.: servizi relativi a profumi, abbigliamento e giocattoli si trovano in rapporto di complementarietà stretta con i beni in questione; e quindi il grado di somiglianza fra i servizi e i beni correlativi è non solo presente, ma da valutarsi come non bassa. Resta da domandarsi se la presa di posizione sia coerente con le decisioni ricordate nella parte iniziale di questa stessa nota.

nella loro applicazione⁹⁸⁹; e che essi tendono a intersecarsi con pericolosa imprevedibilità⁹⁹⁰. Non è detto che a questa ricostruzione debba necessariamente ricollegarsi una valutazione negativa. Anzi, può ben essere che si tratti di parametri che è più facile amministrare in un contesto processuale come quello proprio del procedimento di opposizione, caratterizzato da forti limitazioni sotto il profilo probatorio e che richiede qualche misura di standardizzazione nelle valutazioni. Va d'altro canto sempre tenuto presente che il procedimento di opposizione ha una fortissima componente ipotetica e prognostica: che è sempre presente quando si tratti di apprezzare con quali modalità (di mercato, territoriali, organizzative) il marchio successivo verrà impiegato per i beni designati nella domanda di registrazione e può presentarsi anche con riguardo al marchio anteriore, visto che questo ben può a sua volta non essere stato ancora usato. Ci si può inoltre domandare se la stessa empiricità dei un po' rudimentali criteri impiegati non possa tornare utile ai giudici comunitari che vogliano conseguire risultati coerenti con l'obiettivo giuspolitico, già più volte riscontrato⁹⁹¹, di tenere nel debito conto la circostanza che le decisioni sugli impedimenti relativi vertono in larga misura su conflitti ipotetici e non effettivi, che nella realtà di mercato potrebbero anche non materializzarsi affatto, e correlativamente di garantire un certo tasso di apertura del sistema rispetto alla registrazione di nuovi marchi, che potrebbe essere messa a repentaglio da interpretazioni troppo estensive e generose della nozione di somiglianza.

Se questa ipotesi esplicativa fosse attendibile, si potrebbe osservare che i fattori empirici di valutazione della somiglianza dei beni svolgerebbero una funzione in qualche misura omologa a quella realizzata, in sede di paragone dei segni, dal complesso di regole relative al confronto fra marchi complessi⁹⁹². Soffermiamoci su questa omologia funzionale. L'impedimento relativo risulta non di rado interpretato e applicato in modo tale da evitare che i marchi registrati anteriori svolgano un effetto di blocco sulle domande successive troppo elevato, in particolare quando l'effettivo conflitto fra di essi sul mercato non sia inevitabile; e si può supporre che a questa prassi decisionale sia sotteso il desiderio di favorire la coesistenza degli uni e degli altri e l'adozione di limitazioni reciproche idonee a evitare che fra di essi si manifesti un effettivo conflitto sul mercato; tuttavia il carattere empirico dei fattori da prendere in considerazione consente anche, alle sentenze meno preoccupate dell'apertura del mercato e più della tutela dei diritti anteriori, di pilotare la decisione verso l'esito opposto.

⁹⁸⁹ In questo senso anche G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., nota 87 a 49, che peraltro ravvisa – giustamente: § 53.2 – una correzione di rotta nella giurisprudenza comunitaria (218-219).

⁹⁹⁰ Anche se la giurisprudenza più recente sembra avere eletto nella presenza o nell'assenza di comunanza di clientela un criterio di distinzione di buona operatività: v. Trib. UE 16 maggio 2013 (Sesta Sezione), caso «Ridge Wood/River Woods North-eastern Suppliers», cit., parr. 28 ss.

⁹⁹¹ *Supra*, al § 44.2 (a proposito del confronto fra i segni) e al § 50.3 (a proposito dell'estensione merceologica della tutela del marchio anteriore ricollegabile alla prova dell'uso).

⁹⁹² Per un'analoga ipotesi esplicativa dell'approccio prescelto in materia di confronto fra i marchi v. già *supra*, § 44.2.

Sicuro è comunque che la disciplina della prova dell'uso incoraggia i richiedenti i marchi comunitari a designare in modo preciso le categorie di beni per i quali è richiesta la protezione⁹⁹³. Questa regola opera sul versante della determinazione dell'ampiezza della protezione dei marchi anteriori nel giudizio di novità; e si incontra con una regola del tutto analoga accolta sul versante delle domande di protezione dei marchi successivi in applicazione dei parametri di somiglianza fra beni basati sui fattori empirici ora enumerati, che spesso vale a aprire il varco per la registrazione di nuovi marchi, ancorché presentanti qualche profilo di conflitto con un marchio anteriore, a condizione che la domanda sia circoscritta a gruppi molto piccoli di merci.

Questa modalità operativa del confronto fra beni può essere illustrata con il caso "Steninge Slott"⁹⁹⁴. Qui il marchio anteriore "Steninge Keramik" era registrato per vasi per fiori per ambienti interni ed esterni; la domanda successiva "Steninge Slott" per prodotti in vetro, cristallo e porcellana per decorazione della casa e degli interni. A seguito dell'opposizione del titolare del marchio anteriore, la domanda di marchio successiva è stata oggetto di una limitazione a "prodotti in vetro e cristallo per decorazione della casa e degli interni", eliminando quindi il precedente riferimento alla porcellana⁹⁹⁵. Questa pur modesta delimitazione è stata ritenuta sufficiente per rovesciare il precedente accoglimento dell'opposizione. Vasi di ceramica e prodotti decorativi trasparenti avrebbero natura diversa⁹⁹⁶; sarebbero destinati a usi diversi, funzionali gli uni e decorativi gli altri⁹⁹⁷; non sarebbero intercambiabili o in concorrenza né complementari; e sarebbero distribuiti in canali diversi⁹⁹⁸. Quindi il grado di somiglianza fra i beni in questione sarebbe basso; dunque, date le differenze fra i segni, sarebbe possibile una loro coesistenza sul mercato⁹⁹⁹.

53.2. *Il criterio dell'origine commerciale comune nel giudizio di somiglianza dei beni.* Fin qui si è fatto riferimento alla serie di fattori empirici impiegati nel giudizio di somiglianza dei beni. Occorre tuttavia considerare che, come si è anticipato, la valutazione corrispondente è suscettibile di essere integrata e affinata dal principio secondo il quale "è opportuno interpretare il concetto di somiglianza" tra beni "in relazione al rischio di confusione"¹⁰⁰⁰ in cui i consumatori possano incorrere quanto all'origine commerciale dei beni.

⁹⁹³ V. *supra*, § 50.3.

⁹⁹⁴ Trib. primo grado CE 17 ottobre 2006, caso «Steninge Slott», cit.

⁹⁹⁵ Trib. primo grado CE 17 ottobre 2006, caso «Steninge Slott», cit., par. 6.

⁹⁹⁶ Trib. primo grado CE 17 ottobre 2006, caso «Steninge Slott», cit., parr. 35 e 36.

⁹⁹⁷ Anche se Trib. primo grado CE 17 ottobre 2006, caso «Steninge Slott», cit., par. 35 riconosce che anche i vasi portafiori possono essere usati a fini decorativi.

⁹⁹⁸ Trib. primo grado CE 17 ottobre 2006, caso «Steninge Slott», cit., parr. 35 e 36.

⁹⁹⁹ Un altro caso nel quale la limitazione dei prodotti sembra aver fatto miracoli per salvare la richiesta di registrazione successiva è documentato da Trib. primo grado CE 22 gennaio 2009, caso «Easyhotel», cit.

¹⁰⁰⁰ Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 24.

In questa seconda prospettiva, si potrebbe argomentare che poco importa che i beni si valgano o meno della stessa materia prima o siano complementi o sostituti o siano altrimenti caratterizzati da uno o più dei fattori sopra enumerati, essenziale essendo piuttosto che le caratteristiche del bene contraddistinto dal marchio successivo siano tali da potere indurre il pubblico di riferimento a ritenere che esso abbia un'origine commerciale comune con i beni per cui è registrato il marchio anteriore. Questa impostazione non comporterebbe peraltro che quei fattori siano sempre e comunque irrilevanti, ma, piuttosto, che essi possono assumere significato se e in quanto siano intesi dal pubblico come indici di un'origine commerciale comune¹⁰⁰¹. Infatti per questa via l'analisi che si affida ai fattori empirici poc'anzi enumerati potrebbe essere presa come semplice punto di partenza; le sue risultanze potrebbero essere dovutamente ponderate e iscritte nel quadro di riferimento opportuno; in esso la presenza o assenza dei singoli fattori non avrebbe peso decisivo ma assumerebbe rilievo se e nella misura in cui essa orientasse la valutazione del pubblico di riferimento, inducendolo a ritenere (od escludere) che i beni oggetto del confronto abbiano la stessa origine.

Come si è avvertito, questa prospettiva presenta la peculiarità di introdurre già sul piano degli antecedenti profili attinenti al rischio di confusione quanto all'origine commerciale, i quali, a rigore, atterrebbero al piano successivo delle conseguenze. In effetti, stando alla lettera delle norme, sia ha rischio di confusione perché si ha somiglianza fra i beni; non somiglianza dei beni perché si ha rischio di confusione. In altri termini, testualmente la somiglianza dovrebbe a rigore essere accertata in modo obiettivo e indipendentemente dalla rilevazione, successiva, di un rischio di confusione¹⁰⁰². Tuttavia anche qui la giurisprudenza della Corte introduce forti elementi di circolarità¹⁰⁰³. Il fenomeno non è nuovo: abbiamo avuto modo di riscontrarlo anche con riguardo al confronto fra i segni¹⁰⁰⁴; e produce effetti comparabili sul piano operativo. Come nel caso del confronto fra i segni la considerazione di profili attinenti al rischio di confusione non ha sistematicamente prodotto l'effetto di rendere più difficile la registrazione di marchi successivi¹⁰⁰⁵, conferendo piuttosto ai giudici spazi di manovra nell'uno senso o nell'altro, che sono stati valorizzati forse con qualche propensione all'apertura concorrenziale nel caso del Tribunale e alla tutela dei diritti anteriori nel caso della Corte UE¹⁰⁰⁶, così è all'incirca avvenuto anche nel caso del confronto dei beni. Anche in quest'ultimo caso, interpretare il concetto di somiglianza dei beni "in relazione

¹⁰⁰¹ Seguo qui la formulazione proposta da A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 224.

¹⁰⁰² Per l'illustrazione di questa posizione, articolata soprattutto dalla giurisprudenza britannica, v. J. PALM, *Canon, Waterford ...*, cit., 476.

¹⁰⁰³ Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 24.

¹⁰⁰⁴ V. *supra*, §§ 44, 46.1, 46.3, 46.4, 48.3 (ma anche 58.2).

¹⁰⁰⁵ Cfr. *supra*, §§ 44.2, 44.3 e 47.3.

¹⁰⁰⁶ Secondo l'ipotesi esplorata ai §§ 44.2 e 47.3.

al rischio di confusione”¹⁰⁰⁷ non necessariamente rende più difficile la registrazione di marchi successivi, ma può anche operare nella direzione opposta, sgombrando il campo dagli impedimenti che si sarebbero prospettati rimanendo alla più meccanica analisi basata sui fattori empirici.

L’approccio che interpreta la somiglianza dei beni alla luce del rischio di confusione dei consumatori e della loro opinione relativa all’esistenza di un’origine commerciale comune dei beni in questione ha spesso trovato emersione anche nella giurisprudenza comunitaria successiva¹⁰⁰⁸. L’invito contenuto nella sentenza “Canon” è quindi stato almeno in parte raccolto. La sua generalizzazione potrebbe produrre non pochi frutti, i quali costituiscono poi il versante “virtuoso” della circolarità¹⁰⁰⁹.

Così, per far un esempio dei risultati conseguibili ricorrendo a questo approccio, si potrebbe prendere le mosse dal concetto di complementarità per apprezzare la relazione fra vino e bicchieri e caraffe. In questa prospettiva, si considererà che sarà pur vero che il vino è offerto in caraffe e bevuto in bicchieri, ma è pur vero che caraffe e bicchieri possono essere usati per molte altre bevande e che lo stesso vino può essere servito e consumato in altri modi: quindi non esiste una complementarità abbastanza stretta tra caraffe e bicchieri e vino da ritenere che essi siano beni tra di loro simili sotto questo profilo¹⁰¹⁰. Lo stesso vale dal punto di vista della comunanza dei canali di distribuzione: si considererà altresì che sarà pur vero che alcuni negozi specializzati nella vendita del vino offrono anche in vendita bicchieri e caraffe, ma non sfuggirà le vendite di bicchieri e caraffe così effettuate rappresentano una quota trascurabile del totale¹⁰¹¹. Si considererà infine che sarà pur vero che alcuni produttori di vino inseriscono nelle cassette consegnate o spedite ai clienti bicchieri o caraffe; ma non sfuggirà che i consumatori sono ben consapevoli che questo accoppiamento ha fini promozionali delle vendite del vino e per contro non mira a favorire la commercializzazione di una linea separata di vendita di prodotti in vetro¹⁰¹². Sotto tutti questi profili, il dato oggettivo e merceologico sarebbe rilevante non in quanto tale ma in funzione della sua percezione da parte del pubblico e delle inferenze che questo può trarre, o non trarre, in ordine all’origine comune dei beni considerati¹⁰¹³.

Lo stesso ordine di idee varrebbe, del resto, a tener adeguatamente conto di un

¹⁰⁰⁷ Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 24.

¹⁰⁰⁸ V., oltre alle numerose sentenze in materia di complementarità in senso proprio esaminate e richiamate al § 53.1 (poggianti su Corte di Giustizia 7 febbraio 2006, caso «COMP USA», cit., par. 46), Trib. primo grado CE 12 giugno 2007, caso «Waterford», cit., parr. 33-34; 15 gennaio 2003, caso «Mystery», cit., parr. 40-41; 4 novembre 2003, caso «Castillo», cit., par. 38; 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 46.

¹⁰⁰⁹ Sottolineato al § 44.2.

¹⁰¹⁰ Trib. primo grado CE 12 giugno 2007, caso «Waterford», cit., par. 34.

¹⁰¹¹ Trib. primo grado CE 12 giugno 2007, caso «Waterford», cit., par. 32.

¹⁰¹² Trib. primo grado CE 12 giugno 2007, caso «Waterford», cit., par. 33.

¹⁰¹³ E v. anche 22 giugno 2011 (Ottava Sezione), caso «Farma mundi farmaceuticos mundi/mundipharma», cit., parr. 27 ss.

altro profilo importante ai fini del giudizio di somiglianza fra i beni e che attiene all'interesse del titolare del marchio anteriore a espandere la sua presenza in settori ulteriori contigui o finitimi a quelli nei quali abbia precedentemente operato. L'approccio basato sul criterio dell'origine commerciale sarebbe in effetti idoneo a prendere in considerazione l'esistenza di prassi di mercato, come quella in forza della quale le case farmaceutiche producono molte specialità con indicazioni terapeutiche anche diverse¹⁰¹⁴, o anche solo di un *trend* diretto all'espansione da certe tipologie di beni a altri e la presenza di caratteristiche del marchio anteriore tali da rendere plausibile la dinamica corrispondente.

I giudici comunitari danno l'impressione di accogliere questo ordine di idee nelle non poche occasioni in precedenza richiamate; ma parzialmente, con molta circospezione e non senza qualche riserva.

Questa esitazione pare avere due ragioni convergenti. L'una attiene al ruolo in qualche misura secondario svolto in questo campo dalla considerazione della percezione del pubblico interessato. Si è ricordato che la percezione del pubblico è una delle stelle polari di tutte le valutazioni rilevanti ai fini del secondo tipo di conflitto¹⁰¹⁵. Ora, in materia di confronto fra i beni la rilevazione e la valutazione della percezione del pubblico svolge troppo spesso un ruolo meramente subordinato e residuale; il più di volte la giurisprudenza dà priorità a molti fattori – le materie prime, la destinazione d'uso – la cui valutazione compete alle scienze merceologiche e che nulla però hanno a che fare con la percezione del pubblico¹⁰¹⁶. E d'altro canto, quando manchi un riferimento alla percezione del pubblico interessato, non è dato di individuare quali siano le caratteristiche del bene successivo tali da potere indurre il pubblico di riferimento a ritenere che esso abbia un'origine commerciale comune con i beni per cui il marchio anteriore è registrato e quindi di far ricorso a una concezione più giuridica e meno merceologica della somiglianza dei beni.

¹⁰¹⁴ Significativi sotto questo profilo gli esiti divergenti di Trib. primo grado CE 13 febbraio 2008, caso «Aturion/Urion», cit., parr. 28 ss. e App. Milano 22 settembre 1972, caso «Anidin», cit.: dove la prima sentenza si è fermata a esaminare le caratteristiche intrinseche dei prodotti, mentre la seconda aveva esteso la considerazione alle ragioni per le quali i prodotti in questione sarebbero stati tali che "l'uso dello stesso marchio possa far presumere la loro origine da un'unica impresa" (massima 4). Ravvisa un grado di somiglianza non elevata fra farmaci con indicazioni terapeutiche diverse Trib. UE 16 giugno 2010, caso «Kremezin/Krenosin», cit., par. 77.

¹⁰¹⁵ *Supra*, § 43.

¹⁰¹⁶ Non sempre ciò avviene. V. le esplicite, ma anche sbrigative, prese di posizione contenute in Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Vedial/Hubert», cit., par. 46: a poco serve perder tempo in analisi merceologiche di grassi, aceto e salse; la cosa importante è se il pubblico possa ritenerle provenienti da un'unica impresa. Diversamente però Trib. primo grado CE 1 marzo 2005, caso «Miss Rossi», cit., parr. 49 ss. e 60: il rinvio alla percezione del pubblico non vale a integrare i fattori empirici ma a precisare la portata di uno di essi e precisamente del fattore della complementarietà. A sua volta Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 98, sul presupposto che i beni in questione siano in parte simili (parr. 82 ss.), fa capo alla percezione del pubblico per accertare la presenza di un rischio di confusione, mostrando quindi di collocare l'indagine sulla percezione del pubblico sul solo piano delle conseguenze (il rischio di confusione) ma non su quello del suo antecedente, dato dal confronto fra i beni.

Del resto, anche quando vengano conseguiti dei risultati sulla base dell'apprezzamento della percezione del pubblico, essi il più delle volte non vengono in definitiva considerati decisivi. Così, quando la constatazione, secondo la quale normalmente il pubblico considera che l'origine commerciale delle birre sia diversa da quella dei servizi di cocktail bar, discoteche e locali notturni¹⁰¹⁷ ha dovuto essere raccordata con l'argomento, ispirato alla concezione empirica, secondo la quale esisterebbe un rapporto di complementarietà fra birre e queste tipologie di locali, perché in essi si serve la birra¹⁰¹⁸, è stato questo secondo profilo a prevalere: in sede di confronto dei beni spesso la considerazione dell'opinione del pubblico sull'origine commerciale non è decisiva.

Dunque, sotto questo profilo, l'invito contenuto nella sentenza "Canon" è stato seguito solo parzialmente. Correlativamente, l'apprezzamento della somiglianza dei beni è spesso rimasto abbastanza isolato rispetto a valutazioni desunte dal piano ulteriore del rischio di confusione. È pertanto logico domandarsi se la considerazione del rischio di confusione penetri nel giudizio di somiglianza sotto l'altro profilo mediante cui esso potrebbe assumere rilievo e, più precisamente, attraverso una considerazione del tasso di notorietà del marchio anteriore.

53.3. *Notorietà del marchio anteriore e somiglianza fra i beni.* Le impostazioni teoriche che fanno capo alla concezione "giuridica" della nozione di somiglianza non mancano di rilevare come il tasso di notorietà di un marchio sia destinato a ampliare l'ambito in cui i beni posti a raffronto possono essere considerati simili¹⁰¹⁹. Del resto, anche gli economisti confermano questa conclusione, quando ci dicono che il fenomeno della *brand extension* è praticato da imprese il cui *brand* sia molto noto e non dall'ultimo venuto¹⁰²⁰. Se questo è vero, allora è ragionevole pensare che il pubblico sia propenso a riconoscere in una nuova linea di prodotto un marchio preesistente se e in quanto questo segno già sia ben accreditato sul mercato e, quindi, ritornando al linguaggio giuridico, dotato di notorietà, di reputazione, di carattere distintivo acquisito.

Quando la giurisprudenza comunitaria ha affrontato la questione se il tasso di notorietà di un marchio possa essere incluso fra i fattori rilevanti ai fini di una valutazione del grado di somiglianza tra i beni di due particolari imprese che si incontrano sul mercato, essa ha fornito una risposta cauta e articolata al quesito.

Secondo la stessa sentenza "Canon" "il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione"¹⁰²¹. Nel considerare questa presa di posi-

¹⁰¹⁷ Trib. primo grado CE 4 novembre 2008, caso «Coyote Ugly», cit., par. 30.

¹⁰¹⁸ Trib. primo grado CE 4 novembre 2008, caso «Coyote Ugly», cit., parr. 31 ss.

¹⁰¹⁹ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁶, 243-244; V. DI CATALDO, *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, cit., 31.

¹⁰²⁰ V. ad es. L.M.B. CABRAL, *Stretching Firm and Brand Reputation*, in 31 *Rand Journal of Economics* 2000, 658-673.

¹⁰²¹ Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 24.

zione, va tenuto presente che in questo caso il riferimento alla notorietà del marchio anteriore allude a un elevato carattere distintivo acquisito del marchio stesso, non alla qualificazione come “marchio che gode di notorietà”, che è preso in considerazione nel terzo tipo di conflitto. Ora, come è stato sovente rilevato¹⁰²², una delle differenze salienti fra le ipotesi considerate nel terzo tipo di conflitto e quelle visualizzate nel secondo, di cui ora ci si occupa, è che queste ultime presuppongono un certo grado di somiglianza tra i beni che, invece, nel terzo tipo di conflitto può mancare. Insomma, l’enunciazione secondo la quale “è il marchio... che rende affini i prodotti sui quali è apposto”¹⁰²³ ha una sua qualche misura di attendibilità se riferita ai marchi “che godono di notorietà” di cui al terzo tipo di conflitto; ma non altrimenti.

In questa prospettiva, si comprende come secondo parte della giurisprudenza qui esaminata il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore assumano rilievo sul piano delle conseguenze della somiglianza tra beni, piuttosto che su quello, a esso antecedente, dell’accertamento della presenza o meno della somiglianza stessa. Insomma, che il marchio anteriore sia notorio di per sé non influisce sul ricorrere della somiglianza fra i beni; ma se somiglianza ci sia, allora la notorietà del marchio influisce sulla probabilità del rischio di confusione¹⁰²⁴. La soluzione è fin qui del tutto simmetrica a quella adottata a proposito del quesito se il carattere distintivo o la notorietà del marchio anteriore assumano rilievo sul piano del confronto fra i segni¹⁰²⁵; parrebbe confermata dalla giurisprudenza successiva, secondo la quale “anche nell’ipotesi in cui sussista identità del segno richiesto con un marchio *il cui carattere distintivo è particolarmente forte*, è pur sempre necessario dimostrare che sussiste una somiglianza tra i prodotti o i servizi designati dai marchi in conflitto”¹⁰²⁶; e risulta coerente con la posizione complessiva della giurisprudenza comunitaria, che preferisce tenere distinta la disciplina del secondo conflitto rispetto a quella del terzo conflitto.

Occorre tuttavia aggiungere che la soluzione cui sono gradualmente approdati i giudici comunitari ha conosciuto un’ulteriore articolazione. Già la sentenza “Canon” aveva fatto presente che, per quanto concerne l’accertamento della somiglianza dei beni, il piano degli esiti, del “rischio di confusione” e quello dei loro

¹⁰²² Ad es. da G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell’esclusiva*, cit., 21.

¹⁰²³ Così F. GALGANO, *Il marchio nei sistemi produttivi integrati: subforniture, gruppi di società, licenze, merchandising*, in *Contratto e impresa* 1987, 173 ss., 192 (“è il marchio ... che rende affini i prodotti sui quali è apposto, quale simbolo di qualcosa che esso è capace di trasmettere ai prodotti”).

¹⁰²⁴ In questo senso esplicitamente Trib. primo grado CE 12 giugno 2007, caso «Waterford», cit., par. 29. La soluzione era stata compiutamente argomentata da G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell’esclusiva*, cit., 21 ss. già prima della pronuncia “Canon”. In questo senso mi pare da intendere anche la posizione di A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 214 e 225.

¹⁰²⁵ *Supra*, § 48.2.

¹⁰²⁶ Corte di Giustizia 9 marzo 2007 (ord.), caso «COMP USA», cit., par. 37 (corsivo aggiunto); Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «Tosca Blu», cit., par. 27; 12 giugno 2007, caso «Waterford», cit., par. 27; 1 marzo 2005, caso «Miss Rossi», cit., par. 53.

antecedenti, il confronto fra i beni, non possono essere tenuti del tutto separati: infatti, “è indispensabile interpretare *la nozione* di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione a sua volta dipende in particolare dalla notorietà del marchio sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il contrassegno e tra i prodotti e i servizi contraddistinti”¹⁰²⁷. Come si vede, questo spunto, rivolto a calibrare e graduare la nozione di somiglianza in funzione del grado di notorietà del marchio anteriore, si riferisce a tutti e due i confronti, quello fra i marchi e quello fra i beni. A ben vedere, per ora lo spunto non è stato pienamente accolto su nessuno dei due piani. Infatti, con riguardo al confronto fra i marchi la giurisprudenza comunitaria ha fin qui negato che la notorietà del marchio anteriore possa influire sull’accertamento della sua somiglianza con il marchio successivo¹⁰²⁸. Anche sul piano del confronto fra i beni, la giurisprudenza comunitaria esclude che beni che non sarebbero considerati simili applicando i parametri ordinari tali diventino solo perché il marchio anteriore sia dotato di elevato grado di notorietà¹⁰²⁹; piuttosto, essa si limita a ritenere che la rilevazione dell’elevato grado di notorietà del marchio anteriore possa compensare – insieme con l’elevata somiglianza dei segni – il debole grado di somiglianza fra i beni¹⁰³⁰.

53.4. *L’accertamento della somiglianza dei beni come questione di diritto.* Anche in questo caso la Corte di Giustizia ripete ogni volta che ne abbia l’occasione che l’accertamento della somiglianza fra i beni ai fini del giudizio di opposizione o di invalidazione del marchio successivo è questione di fatto, come tale sottratta alla cognizione della Corte, salvo naturalmente il caso di travisamento dei fatti¹⁰³¹. Anche qui l’enunciazione va intesa *cum grano salis*: se una pronuncia ritenesse che la notorietà del marchio anteriore può rendere simili marchi che tali non sarebbero in assenza della notorietà in questione o applicasse erroneamente il criterio della complementarietà, a es. ritenendo bicchieri e vino complementari, probabilmente la Corte farebbe sentire la sua opinione al riguardo¹⁰³². Particolarmente interessante sarà sotto questo profilo vedere se la Corte di Giustizia vorrà ritenere che siano sindacabili – ed erronee – decisioni che non rispettino l’invito, contenuto nella sentenza “Canon”, a dar rilievo al rischio di confusione già sul piano dell’accertamento della somiglianza o che comunque omettano di

¹⁰²⁷ Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 17, corsivo aggiunto. Questa impostazione incontra il favore di L. MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, cit., 20 s., che propone di estendere l’influenza del tasso di notorietà sia alla somiglianza tra i marchi, sia all’affinità fra i beni.

¹⁰²⁸ V. *supra*, § 48.2. Si tenga presente che il tasso di carattere distintivo dell’elemento comune ai due marchi viene comunque preso in considerazione (§ 48.1).

¹⁰²⁹ Diversamente da quanto accade, talora, nella giurisprudenza nazionale: v. Trib. Bologna 2 maggio 2008, caso «Bellentani», cit.

¹⁰³⁰ Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., parr. 49 ss., 58.

¹⁰³¹ Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, caso «Mobilix», cit., parr. 62 ss.; 26 aprile 2007, caso «Travatan», cit., parr. 70-71; 9 marzo 2007 (ord.), caso «COMP USA», cit., parr. 30 ss.

¹⁰³² Ed in effetti v. Corte di Giustizia 26 aprile 2007, caso «Travatan», cit., par. 73 (seppur solo ipoteticamente).

dare la necessaria importanza alla rilevazione della percezione del pubblico al riguardo. Appare sotto questo profilo auspicabile che la Corte di Giustizia accetti il compito di verificare la tenuta di pronunce come quella che asserisce che sarebbero simili tra di loro da un lato le birre e dall'altro lato cocktail bar, discoteche e locali notturni, pur avendo accertato che il pubblico pensi che non esiste un'origine comune fra i prodotti corrispondenti e i servizi prestati nei locali ora ricordati; come anche di quelle pronunce che per contro escludono la somiglianza fra farmaci diuretici e cardiologici, nonostante che il pubblico sappia che la stessa casa farmaceutica di regola produce molte specialità anche molto diverse fra di loro¹⁰³³. Si ha infatti la sensazione che l'un risultato sia troppo restrittivo per le registrazioni successive; l'altro, troppo generoso; e che si potrebbe correggere la stortura con una piccola dose di circolarità virtuosa, semplicemente ricordando che dopo tutto per stabilire se due beni siano simili dovrebbe essere decisiva la percezione del pubblico e che, a questo fine, il pubblico si domanda molto semplicemente se essi possano provenire dalla stessa impresa o da imprese collegate.

La Corte di Giustizia ha fatto un passo di questo genere con riguardo al giudizio di somiglianza fra segni (ed anzi è sembrato che sotto questo profilo essa abbia talora finito per spingersi troppo in avanti)¹⁰³⁴. Vedremo se ci saranno sviluppi corrispondenti in materia di somiglianza fra i beni. Non è certo il principio – molto declamato ma poco applicato – dell'insindacabilità degli accertamenti di fatto che si frapperà a questo auspicabile sviluppo¹⁰³⁵, anche se non deve sfuggire che, in materia di confronto fra i beni, la giurisprudenza comunitaria ha elaborato per ora uno strumentario di intervento meno sviluppato di quello apprestato in materia di confronto fra i segni¹⁰³⁶. È però da attendersi che un uso giudizioso – e auspicabilmente trasparente – del principio della valutazione globale e della pluralità dei fattori da prendere in considerazione nel giudizio di somiglianza dei beni possa soccorrere.

¹⁰³³ V. rispettivamente Trib. primo grado CE 4 novembre 2008, caso «Coyote Ugly», cit. e 13 febbraio 2008, caso «Aturion/Urion», cit.

¹⁰³⁴ V. *supra*, §§ 46.1, 46.3 e 48.3.

¹⁰³⁵ Nell'ordinamento interno, Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit., non ha esitato a annullare la sentenza resa da App. Torino 9 novembre 2004 per aver ritenuto che, data la natura reale delle azioni a tutela del marchio registrato, la declaratoria di nullità del marchio successivo presupponesse il solo accertamento della confondibilità dei marchi anche in assenza dell'affinità dei beni; e nella specie ha ritenuto presente l'affinità dei beni in questione.

¹⁰³⁶ Sui tre «innesti» elaborati a quest'ultimo riguardo, i principi della valutazione globale, dell'impressione complessiva e il meccanismo dei marchi complessi, v. § 44.

54. O) *Il rischio di confusione quanto all'origine come condizione specifica della tutela. Nozione; profili astratti e concreti di valutazione*

54.1. *Il significato della nozione di 'rischio di confusione'*. Il congiunto ricorrere dei fattori costituiti dall'"identità o somiglianza fra i segni" e dall'"identità o la somiglianza fra i prodotti o servizi" costituisce impedimento alla registrazione o motivo di nullità della registrazione del marchio successivo quando la simultanea presenza sul mercato del marchio anteriore e di quello successivo possa determinare, secondo la formula legislativa, un "rischio di confusione per il pubblico"¹⁰³⁷. Si tratta della condizione specifica alla cui presenza è subordinato il ricorrere dell'impedimento o della causa di invalidità proprie del secondo tipo di conflitto e che vale a differenziare questa fattispecie da quelle previste rispettivamente nel primo e nel terzo conflitto. Infatti nel primo tipo di conflitto è, come si è visto, necessario ma anche sufficiente l'accertamento dell'identità dei marchi e dei beni¹⁰³⁸; mentre nel terzo tipo di conflitto, relativo ai marchi notori, all'identità o somiglianza dei marchi deve accompagnarsi una diversa condizione specifica, data dal pregiudizio del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore o dall'indebito approfittamento delle medesime¹⁰³⁹.

In questa prospettiva, è agevole comprendere come nell'analisi del secondo tipo di conflitto sia affidato un ruolo centrale all'accertamento dell'effetto del rischio di confusione. In proposito, sappiamo come debba essere costruito il parametro del pubblico interessato alla stregua del quale il rischio di confusione medesimo va accertato¹⁰⁴⁰; sappiamo che fra i fattori produttivi del rischio di confusione, pur cumulativi, sussiste una certa interdipendenza¹⁰⁴¹; e abbiamo pure registrato come non sia facile stabilire quando sia presente il tasso minimo di somiglianza – a seconda dei casi dei segni e dei beni – che è pur sempre richiesto sotto l'uno e sotto l'altro profilo perché il requisito della cumulatività possa dirsi soddisfatto¹⁰⁴².

¹⁰³⁷ Artt. 4, par. 1, lett. b), della direttiva, 12.1, lett. d), c.p.i. e 8, par. 1, lett. b), r.m.c. Le considerazioni svolte nel testo si riferiscono al periodo successivo all'entrata in vigore della direttiva; per il periodo precedente i criteri che consentono di determinare il rischio di confusione erano disciplinati dal diritto nazionale: Corte di Giustizia 30 novembre 1993, causa C-317/91, Deutsche Renault AG c. Audi AG, in *Giur. ann. dir. ind.* 3010 e in *Il dir. ind.* 1994, 1185 ss., con nota di G. FLORIDIA, caso «Audi Quattro».

¹⁰³⁸ Anche se, come si è visto, può assumere rilievo la prova dell'assenza di un pregiudizio a tutte le funzioni per le quali il marchio anteriore riceve tutela.

¹⁰³⁹ V. *infra*, §§ 60-71 ove anche al § 66 un'analisi del rapporto fra i beni per i quali sono registrati i due marchi confliggenti.

¹⁰⁴⁰ V. *supra*, § 43.

¹⁰⁴¹ V. *supra*, 45.1.

¹⁰⁴² Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 45; Trib. UE 13 settembre 2010, caso «Sorvir/NORVIR», cit., par. 26, secondo il quale il grado di somiglianza dei segni e dei beni deve essere "sufficientemente elevato" e Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, caso «CK Creaciones Kenya/CK Calvin Klein», cit., par. 54. Per altri conformi richiami v. già § 42.1.

Sembrano invece sussistere alcune incertezze e alcuni equivoci relativi all'individuazione dell'oggetto stesso del rischio di confusione. Per la verità, il significato delle proposizioni normative qui considerate non parrebbe lasciare molto margine di dubbio, almeno se ci si attenga al significato proprio delle parole e alle coordinate normative in cui esse si collocano. Infatti, se si tengano fermi questi saldi punti di riferimento, è giocoforza concludere che le disposizioni concernono il rischio di confusione quanto all'origine imprenditoriale dei beni contraddistinti dai marchi. Più precisamente, posto che l'impedimento trova i suoi presupposti e limiti nella primigenia fra le funzioni assegnate dall'ordinamento al marchio, la funzione distintiva¹⁰⁴³, esso opera se e in quanto il pubblico interessato, nel vedere il marchio successivo apposto sui beni designati nella domanda relativa a quest'ultimo, possa erroneamente ritenere che i beni così contraddistinti provengano invece dal titolare del marchio anteriore o da impresa a questi collegata¹⁰⁴⁴.

Due sono i modi più frequenti con i quali il significato di questa – peraltro piuttosto elementare – proposizione normativa viene tradito. Secondo una prima lettura “deviante”, le norme ora richiamate prenderebbero in considerazione il rischio di confusione fra i marchi e non quello fra i prodotti¹⁰⁴⁵; questa regola di-

¹⁰⁴³ V. *supra*, §§ 7 e 42.1.

¹⁰⁴⁴ Sul punto vi è consenso vastissimo: v. L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 872; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012⁷, 239 s. In giurisprudenza v. Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 28 e Trib. primo grado CE 1 luglio 2009, caso «Center Schock», cit., par. 28 oltre a tutte le conformi sentenze citt. al § 42.1. Nella giurisprudenza italiana Cass. 4 dicembre 1999, n. 13592, caso «Cristal», cit., secondo la quale la ragione della tutela del segno sta nell'“interesse di un imprenditore alla identificazione di un prodotto *come proveniente dalla sua organizzazione produttiva*” (sottolineatura aggiunta). In senso contrario G. SENA, *Il giudizio di interferenza fra i marchi*, cit., 39 ss. che svolge una critica alla concezione che si riferisce al rischio di confusione come confusione “fra fonti di origine”, in realtà limitando però la sua argomentazione al tema – ben diverso: v. *infra*, § 54.3 – della confusione “fra prodotti”, quasi che i due fenomeni fossero identici o sovrapponibili.

Diversa questione è se i principi enunciati dalla giurisprudenza appena richiamata e ricordati nel testo siano sempre correttamente applicati. Per la verità, alcune pronunce sembrano dar adito a non pochi dubbi: per un esempio eloquente v. Trib. primo grado CE 4 marzo 2009, caso «PTR Professional Tennis Registry», cit., par. 43.

¹⁰⁴⁵ V. fra le molte Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit.; 25 settembre 1998, n. 9617, S.a.s. Fattoria Novelli c. Azienda Agricola dei Flli Caiconti, in *Giur. ann. dir. ind.* 3736. La formulazione era ricorrente anche nella dottrina formatasi prima della Novella del 1992 (v. a es. C. PASTERIS, *Lezioni di diritto industriale*, cit., 98 s. e T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 358), dove trovava una sua spiegazione e giustificazione nel tenore della legge marchi che, come si è ricordato al § 42, si soffermava sullo *ius excludendi* relativo al marchio che la legge attribuisce al suo titolare e poteva quindi indurre a concepire il “rischio di confusione” come riferito ai marchi e non all'origine dei beni da questi contraddistinti. È curioso che questa antiquata impostazione, che già aveva mostrato la corda nel sistema previgente, sia occasionalmente resuscitata anche nelle ben diverse coordinate normative proprie del diritto comunitario e comunitariamente armonizzato dei marchi, in particolare da G. SENA, *Il rischio di confusione dei segni e la funzione del marchio*, cit., 90 e 93. Talora anche la giurisprudenza comunitaria parrebbe incorrere nell'equivoco: v. a es. Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 54; nella giuri-

scenderebbe dal principio in forza del quale la tutela del marchio avrebbe natura reale, diversamente da quella apprestata dalle norme in tema di concorrenza sleale che invece avrebbe natura personale, cosicché un'interferenza con il marchio anteriore ricorrerebbe anche in assenza di confondibilità fra i prodotti¹⁰⁴⁶.

Stando poi a una seconda impostazione, che è strettamente apparentata alla prima e ad essa spesso si combina, moltiplicandone il potenziale di equivoco, il giudizio di confondibilità fra marchi andrebbe condotto a sua volta in astratto e non in concreto, e, quindi, guardando alle classi di registrazione dei marchi confliggenti e non ai beni per i quali il marchio sia di fatto usato e prescindendo dalla configurazione del prodotto, dai canali di distribuzione e dall'eventuale apposizione sugli stessi prodotti di altro marchio¹⁰⁴⁷.

54.2. *La pretesa natura reale delle azioni a tutela del marchio registrato e la c.d. "confondibilità dei marchi"*. L'argomento che sorregge l'impostazione se-

sprudenza comunitaria, tuttavia, l'espressione "confondibilità dei marchi" o "rischio di confusione diretta dei marchi", come si vedrà più analiticamente al § 57.3, è da intendersi come espressione riassuntiva, che richiama al contempo il rischio di confusione quanto all'origine imprenditoriale e uno dei suoi presupposti, la somiglianza fra i marchi.

¹⁰⁴⁶ Secondo Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit., "posto che l'azione di contraffazione del marchio di impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno distintivo come bene autonomo, è necessaria e sufficiente la verifica della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall'accertamento relativo alla confondibilità dei prodotti e dalle concrete modalità di uso del segno, riservato, invece, all'azione di concorrenza sleale"; si tratta di pronuncia che ha una lunga genealogia, che risale quantomeno alle sentenze rese da Cass. 14 novembre 1928, caso «Odol/Nuovo Odol», cit. e da 27 luglio 1929, caso «Creosina», cit. (meno pertinente essendo a questo riguardo il richiamo, pur frequente, alla sentenza resa da Cass. 15 giugno 1929, Società Martini e Rossi c. Società Cinzano e C., Cora e Gancia, in *Giur. it.* 1929, I, I, 983 ss., caso «Martini Cocktail», vertendo quest'ultima sulla diversa questione dei presupposti dell'azione di illecito concorrenziale, individuati nella confondibilità dei prodotti anziché nell'appartenenza del marchio, nella specie peraltro non invocato in giudizio).

La maggior parte delle pronunce qualifica come reale l'azione di contraffazione, contrapponendola alla 'personale' azione di concorrenza sleale; più raro è trovare prese di posizione come queste riferite all'azione di nullità. La distinzione fra l'azione reale a tutela del marchio e l'azione personale di concorrenza sleale viene evocata anche a fini diversi da quello di escludere la rilevanza della "confondibilità" dei prodotti per la protezione del marchio, a es. al fine di fondare l'ammissibilità del cumulo fra le due azioni (da Cass. 19 giugno 2008, n. 16647, Ghercu Lorena Alexandra c. HB Brditschka GmbH & Co. KG, in *Giur. ann. dir. ind.* 5222 ove richiami e in *Foro it.* 2008, 11, 3181 ss., caso «Lorena»), come anche per dar conto dell'irrilevanza dell'elemento soggettivo nelle azioni a tutela del marchio (in questo senso v. già Cass. 15 maggio 1929, Sabri c. Società Coltellerie Riunite, in *Giur. it.* 1929, I, I, 884 ss., caso «marchio per coltelli») o (in maniera peraltro non convincente: v. *infra*, § 85.1) dell'imprescrittibilità delle azioni a tutela del marchio rispetto alla prescrittibilità del diritto al risarcimento del danno: in questo senso Cass. 27 marzo 1998, n. 3236, Tecno Kasa di Battocchio Lorenzetto Silvano & C. s.a.s. c. Tecnocasa s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 3725, caso «Tecno Kasa». Non mancano peraltro sentenze, come quella resa da Cass. 7 marzo 2008, n. 6193, Mattel Inc. e Mattel s.r.l. c. Edigamma s.r.l., in *Giur. it.* 2008, 2737 ss. con nota di S. SCIACCA, *Contraffazione di marchio e confondibilità di opere editoriali*, caso «Barbie/Barbara», nelle quali le dichiarazioni sulla natura 'assoluta' del marchio si accompagnano a comparazioni non limitate ai generi di prodotti contraddistinti dai due marchi ma estese alla considerazione anche minuziosa delle rispettive caratteristiche concrete (dimensioni, qualità della carta, informazioni in copertina).

¹⁰⁴⁷ Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit.

condo la quale l'azione a tutela del marchio avrebbe natura reale, diversamente da quella apprestata dalle norme in tema di concorrenza sleale che avrebbe natura personale, ha già di per sé un incerto fondamento teorico¹⁰⁴⁸. Anche dal punto di vista della struttura e del contenuto del diritto sostanziale, il riferimento al diritto reale assoluto "all'uso esclusivo del segno distintivo come bene autonomo"¹⁰⁴⁹ risulta, a proposito del marchio registrato, francamente fuori luogo, anche se può vantare un'antica genealogia¹⁰⁵⁰. Invero il diritto comunitario e il diritto nazionale comunitariamente armonizzato escludono che il marchio possa essere tutelato in assenza di un pregiudizio a una almeno delle funzioni giuridicamente protette del marchio stesso¹⁰⁵¹; quest'impostazione vale anche con riguardo ai casi di doppia identità e ai marchi che godono di notorietà; cosicché già in linea generale è dato di concludere che il marchio anteriore non è affatto tutelato come bene autonomo in tutte le sue utilità né tantomeno è oggetto di un monopolio assoluto sul segno¹⁰⁵².

In specifica relazione al secondo tipo di conflitto, che qui stiamo esaminando, la medesima conclusione si impone *a fortiori*. Infatti, nel caso del secondo conflitto le norme prevedono che un obbligo di astenersi dalla registrazione del segno come marchio scatti quando questa medesima registrazione, in ragione della somiglianza o identità del marchio successivo con quello anteriore e dell'identità o somiglianza dei beni su cui essi siano apposti, possa produrre un rischio di confusione quanto all'origine imprenditoriale dei beni. Insomma, in questo caso il divieto ha per oggetto non la pura e semplice registrazione di un marchio identico o simile all'altrui marchio anteriore, presupponendo il pregiudizio alla funzione distintiva che il marchio anteriore possa svolgere sul mercato¹⁰⁵³. Né si dica che

¹⁰⁴⁸ In argomento v. *infra*, §§ 114.1 e 114.4; sul tema cfr. soprattutto P. AUTERI, *Le tutele reali*, cit., 3 ss. e A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, Giuffrè, Milano, 2004⁴, 71 ss. In prospettiva comparatistica T.W. MERRILL-H.E. SMITH, *What Happened to Property in Law and Economics?* in 111 *Yale L. J.* 2001, 357 ss., a 361 ss.

¹⁰⁴⁹ Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit., echeggiato da G. SENA, *Il rischio di confusione dei segni e la funzione del marchio*, cit., 90.

¹⁰⁵⁰ V. il riferimento al "il diritto esclusivo di marchio, quale diritto reale assoluto" contenuto in Cass. 15 maggio 1929, caso «marchio per coltelli», cit. e il richiamo alla posizione del "titolare di un diritto poziore di appartenenza di un bene immateriale che ha carattere di realtà e che può essere rivendicato" anche in presenza di buona fede del terzo e che fonda un "diritto assoluto di uso esclusivo" suscettibile di reintegrazione "presso chiunque si trovi", prescindendo dalla confondibilità dei prodotti, contenuto in Cass. 13 gennaio 1930, caso «figura di donna», cit.

¹⁰⁵¹ V. fra le molte Corte UE 8 luglio 2010, caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 29. Sul punto v. *supra*, § 40.3 e (anche per altri richiami) *infra*, §§ 114.2 e 115.1.

¹⁰⁵² Come avverrebbe se il contenuto della sua tutela conoscesse l'estensione che caratterizza il modulo diritto d'autore. In argomento v. § 114.3.

¹⁰⁵³ L'insostenibilità della tesi che afferma "il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno distintivo come bene autonomo" e il carattere reale avente a oggetto il marchio trova del resto conferma anche nelle impostazioni più tradizionali, che escludono che possa configurarsi come assoluta la protezione che richiede la prova del rischio di confusione. V. *supra*, § 40.3 nonché i precedenti richiami a A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, cit., 5, 7 e *passim*, e alla *Relazione illustrativa del d.lgs. n. 198/1996*, cit.

questa impostazione conduce a negare la struttura di esclusiva del diritto di marchio: ch  a questa obiezione   agevole replicare che, dal punto di vista della tecnica di protezione, il diritto di marchio  , come gli altri diritti di propriet  intellettuale, anch'esso caratterizzato da una struttura esclusiva, cui corrisponde un obbligo di astensione di tutti i consociati; solo che, anche in questo caso, il perimetro del diritto esclusivo non risulta dato *in rerum natura* ma risulta da una scelta normativa¹⁰⁵⁴; e, nella subfattispecie propria del secondo conflitto l'esclusiva essendo ragguagliata alla funzione distintiva svolta dal segno, l'obbligo di astensione non si rivolge puramente e semplicemente all'adozione di un segno identico o simile per beni identici o simili ma annovera fra i suoi presupposti il ricorrere di un rischio di confusione quanto all'origine dei beni contraddistinti dai marchi in questione¹⁰⁵⁵.

Occorre peraltro ricordare che, in passato, il richiamo al carattere reale della tutela del marchio e alla natura assoluta del diritto aveva svolto una funzione positiva, nonostante la sua ambiguit  dogmatica¹⁰⁵⁶. Infatti, in epoca nella quale il principio di specialit  era implicitamente ammesso ma non aveva ancor trovato un suo univoco fondamento concettuale, l'estensione della tutela del marchio ai beni affini veniva non di rado motivata ricorrendo per l'appunto alla tesi secondo il quale il diritto sul marchio registrato avrebbe avuto natura reale anzich  personale e quindi la sua tutela avrebbe presupposto la confondibilit  dei marchi e non quella dei prodotti. Con questa formula, infatti, era possibile superare l'argomento secondo il quale a evitare la contraffazione del marchio sarebbe stato sufficiente che il pubblico non confondesse i prodotti offerti dall'utilizzatore successivo con quelli del titolare del marchio, in un contesto e in un'epoca nella quale ancora non si era sufficientemente messo a fuoco il concetto secondo il quale il principio di specialit  ricomprende nella tutela non solo i beni identici ma anche quelli affini. Anche se, in passato, questa ricostruzione pu , dunque, avere svolto una funzione positiva sul piano pratico e operativo, se non su quello teorico¹⁰⁵⁷, anche questa giustificazione   per  venuta meno almeno a partire dall'adozione della legge marchi del 1942, con la quale il principio di specialit  ha trovato un esplicito fondamento normativo. Il richiamo al carattere reale e assoluto del diritto   per  oggi divenuto un relitto del passato, superfluo e doppiamente fuorviante¹⁰⁵⁸.

Quell'impostazione   divenuta superflua, perch  oggi non vi   dubbio che il

¹⁰⁵⁴ Come   assai bene ricordato da stesso P. AUTERI, *Le tutele reali*, cit., 8 e 19 s. E si veda il riferimento alla nozione di "esclusivit  relativa" in G.G. AULETTA-V. MANGINI, *Del marchio*, cit., 71.

¹⁰⁵⁵ E sul punto v. P. SPADA, *Diritto industriale. Introduzione*, Giappichelli, Torino, 1999, 25 s.

¹⁰⁵⁶ Per sommari richiami alla matrice normativa e giurisprudenziale di quest'impostazione gi  *supra*, §§ 42.2 e 52.

¹⁰⁵⁷ Sotto altri profili, il riferimento alla nozione di "confondibilit  fra i marchi" si   invece rivelato del tutto fuorviante anche sul piano operativo e pratico: si veda a es. il ricorso alla nozione di confondibilit  fra i marchi ai fini dell'individuazione del concetto di marchio difensivo di cui al § 49.1.

¹⁰⁵⁸ N  l'azione del Codice di propriet  industriale induce a rimettere in questione questa valutazione: v. *infra*, § 114.5.

marchio “Nutella” per crema al cioccolato con nocciole invalidi il marchio “Nutrella” riferito a un prodotto basato su miele e nocciole, ancorché, come è verosimile ipotesi, il pubblico non confonda i due prodotti¹⁰⁵⁹, ma possa, in ragione della somiglianza dei segni e dell’affinità dei prodotti medesimi, confondersi sull’origine dei secondi erroneamente attribuendoli all’impresa titolare del primo, senza che per raggiungere questo piano risultato sia necessario invocare confondibilità dei marchi e natura reale dell’azione a tutela del marchio. Cosicché, la pur ricorrente affermazione secondo la quale, data la natura reale dell’azione a tutela del marchio registrato, ai fini della tutela sarebbe “necessaria e sufficiente la verifica della confondibilità dei marchi, mentre (si) prescinde dall’accertamento relativo alla confondibilità dei prodotti”¹⁰⁶⁰, ha oggi perso ogni sua residua ragione d’essere. Dato poi che a questa affermazione spesso si accompagna l’asserzione secondo la quale “oltre alla confondibilità dei marchi, (va) poi indubbiamente verificata l’affinità dei prodotti”¹⁰⁶¹, è facile avvedersi che questa seconda proposizione smentisce la prima, rendendo palese che la confondibilità dei marchi (*recte*: la loro identità o somiglianza) non è affatto sufficiente, anche se è necessaria. Né può d’altro canto sfuggire come la ragione normativa per la quale il marchio anteriore può essere tutelato anche nei confronti dell’impiego per beni che, pur non essendo confondibili con quelli offerti dal titolare del marchio anteriore, siano tuttavia simili, vada oggi reperita non nella qualificazione dogmatica che mette capo alla natura reale del diritto fatto valere, bensì nel principio di specialità e nelle norme che lo sanciscono¹⁰⁶².

Ma l’impostazione ereditata dal passato è non solo superflua, come appena si è visto, ma anche due volte fuorviante.

A questo proposito, si è di frequente – ed esattamente – osservato che la stessa contrapposizione la tutela “reale” del marchio e quella apprestata dalle norme in tema di concorrenza sleale che, avendo natura personale, presupporrebbe la confondibilità fra i prodotti¹⁰⁶³, risulta una prima volta fuorviante già se considerata

¹⁰⁵⁹ Con buona pace della contraria opinione accolta da Trib. Grosseto 17 luglio 2001, Ferrero s.p.a. c. Poggio dell’Olmo di Follino Giuseppe, in *Giur. it.* 2001, 2087 ss., caso «Nutrella». Nel senso del testo, fra le molte, Cass. 4 dicembre 1999, n. 13592, caso «Cristal», cit., secondo la quale “quando si tratta di prodotti dello stesso genere, come nel caso che ne occupa, il rischio di contraffazione del marchio sussiste indipendentemente dalla effettiva confondibilità fra i prodotti”.

¹⁰⁶⁰ Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit.

¹⁰⁶¹ Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit.

¹⁰⁶² Dando applicazione ai principi enunciati nel testo, occorre peraltro rilevare come non sia neppur condivisibile l’opinione espressa da C.E. MAYR, *sub* art. 20 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 269, secondo la quale la formulazione della Novella richiederebbe “una confondibilità fra i prodotti”: infatti, secondo la formula legislativa e la ricostruzione qui seguita, anche se i beni non siano affatto confondibili fra di loro, può sussistere una confondibilità circa la provenienza di quelli contraddistinti dal marchio successivo, che siano erroneamente ascritti dal pubblico al titolare del marchio anteriore.

¹⁰⁶³ Si ricordi che, secondo la linea giurisprudenziale qui esaminata (ad es. Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit.; in senso conforme ora Trib. Torino 18 dicembre 2009, Kelemata s.r.l. c. Erboristeria Magentina, in *Giur. ann. dir. ind.* 5517, caso «Venus/Venex»), “posto che l’azione di contraffazione del marchio di impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all’uso

nella prospettiva della concorrenza sleale, visto che la previsione di cui all'art. 2598, n. 1, c.c. è sicuramente applicabile anche quando confondibili siano non i prodotti dei concorrenti ma le loro rispettive attività¹⁰⁶⁴.

Altrettanto fuorviante risulta poi anche il simmetrico riferimento alla “confondibilità fra i marchi” come motivo di nullità (o di contraffazione) del marchio successivo. Invero, la nozione corrispondente poteva avere quanto meno una sua base testuale nella legge marchi italiana anteriore alla Novella del 1992, visto che all'epoca, come si è ricordato, le azioni di nullità e di contraffazione trovavano la loro base nella previsione che attribuiva al titolare del marchio la “facoltà di fare uso esclusivo del marchio”¹⁰⁶⁵ e questo dato letterale era parso legittimare l'inferenza che la confondibilità dovesse “essere valutata con riferimento esclusivamente al marchio, prescindendo dal prodotto sul quale esso è apposto”¹⁰⁶⁶. La tesi però presentava una pericolosa ambiguità, poiché dalla premessa secondo la quale la confondibilità avrebbe dovuto essere valutata con riguardo ai soli marchi e non ai prodotti si poteva dedurre – ed è stata occasionalmente dedotta –¹⁰⁶⁷ la conseguenza che essa potesse essere estesa anche a prodotti che non appartengano neppure allo stesso genere per cui il marchio azionato fosse stato registrato¹⁰⁶⁸. Naturalmente, questo esito era sconfessato dalla dottrina italiana più accorta¹⁰⁶⁹, anche perché esso contrastava comunque con il dato letterale secondo cui il titolare del marchio ha “il diritto di valersene per le cose per le quali è stato registrato”¹⁰⁷⁰.

In ogni caso oggi non vi è più ragione di sottoporsi ancora a queste tribolazioni, visto che le norme concepiscono il confronto dei marchi non già in termini di “confondibilità fra i marchi” ma di identità o di somiglianza fra la registrazione

esclusivo del segno distintivo come bene autonomo, è necessaria e sufficiente la verifica della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall'accertamento relativo alla confondibilità dei prodotti e dalle concrete modalità di uso del segno, riservato, invece, all'azione di concorrenza sleale”.

¹⁰⁶⁴ V. fra i molti M.S. SPOLIDORO, *La tutela cautelare e di merito*, cit., 367; P. AUTERI, *Das Verhältnis der 'marchio di fatto' zur eingetragenen Marke im italienischen Recht*, cit., 8. Ma il rilievo era già nella nota di commento 169 a App. Milano 22 settembre 1972, caso «Anidin», cit.

¹⁰⁶⁵ Art. 1 l.m.; e v. anche artt. 2569 c.c., 17 e 19 l.m.

¹⁰⁶⁶ Così C. PASTERIS, *Lezioni di diritto industriale*, cit., 98 s.; G.G. AULETTA-V. MANGINI, *Del marchio. Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno*, cit., 76 ss. ma anche, a es., 75. Già all'epoca non risultava peraltro facile comprendere in che cosa consistesse precisamente l'interesse a “evitare la confondibilità fra i segni considerati come beni autonomi, anche indipendentemente da una confondibilità fra le cose significate” (i beni), come pur sostenuto da T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 358.

¹⁰⁶⁷ a es. da Cass. 8 giugno 1964, n. 1410, in *Rep. Giust. civ.*, 1964, voce *Marchio*, n. 1. Invece Cass. 3 ottobre 1968, n. 3073, Giacomo Bruno c. Sidol s.p.a., in *Giur. it.* 1968, I, 1, 1516 ss., caso «Sidol/Sildor», che viene talora citata come esempio di applicazione del principio della confondibilità dei (soli) marchi, riguardava un caso nella quale i prodotti contraddistinti erano identici.

¹⁰⁶⁸ In questo senso v. anche ora più di recente Trib. Bologna 23 luglio 2008, caso «Robot Coupe/Roboqbo», cit., che, dopo la “fatale” enunciazione si esenta dal verificare l'affinità dei beni.

¹⁰⁶⁹ T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 495 s., che delimita l'ambito di tutela in funzione del genere di prodotti cui la registrazione si riferisce nonché dei beni affini.

¹⁰⁷⁰ Art. 2569 c.c.

anteriore e il marchio successivo, con richiamo quindi a nozioni analiticamente assai più determinate di quella qui criticata. Inoltre, nel quadro attuale il “rischio di confusione” non va affatto riferito ai marchi oggetto di confronto, ma al piano, successivo, degli effetti (o dei risultati) del congiunto operare di due distinte cause e, quindi, non solo dell’identità o della somiglianza del marchio successivo con il marchio registrato anteriore, ma anche dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati registrati. Del resto, se ci si sofferma sulla divergenza esistente fra le due previsioni comunitarie degli artt. 5, par. 1 e 9, par. 1 r.m.c., secondo cui “il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo” e la disposizione dell’art. 20.1 c.p.i., secondo cui “i diritti del titolare del marchio di impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio”, ci si avvede che le norme comunitarie colgono assai meglio della previsione interna che il titolare del marchio ha *una esclusiva*, ma non una *esclusiva sul marchio*, per la semplice ragione che il sistema prevede che l’uso del marchio già registrato da altri ben possa non confliggere affatto con il diritto anteriore altrui¹⁰⁷¹. Sarà dunque meglio dimenticarsi una buona volta e per sempre della formula secondo cui ai fini della tutela sarebbe “necessaria e sufficiente la verifica della confondibilità dei marchi, mentre (si) prescinde dall’accertamento relativo alla confondibilità dei prodotti”.

54.3. *Il carattere (parzialmente) “astratto” della valutazione relativa al rischio di confusione.* Come si è ricordato, all’impostazione ora criticata se ne accompagna spesso una seconda, a essa strettamente apparentata¹⁰⁷², stando alla quale il giudizio di confondibilità andrebbe condotto in astratto e non in concreto, e, quindi, guardando alle classi di registrazione dei marchi confliggenti e non ai beni per i quali il marchio sia di fatto usato e prescindendo dalle caratteristiche del prodotto, dai canali di distribuzione e dall’eventuale apposizione sugli stessi prodotti di altro segno¹⁰⁷³. Invero, secondo la linea giurisprudenziale esaminata al precedente § 54.2, “posto che l’azione di contraffazione del marchio di impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all’uso esclusivo del segno distintivo come bene autonomo, è necessaria e sufficiente la verifica della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall’accertamento relativo alla confondibilità dei prodotti e dalle concrete modalità di uso del segno, riservato, invece, all’azione di concorrenza sleale”¹⁰⁷⁴.

¹⁰⁷¹ Sul punto v. anche *infra*, § 114.2.

¹⁰⁷² Non è qui il caso di soffermarsi sul grado di parentela, visto che uno dei più autorevoli sostenitori della tesi che propugna l’astrattezza del giudizio di confondibilità (G. SENA, *Il giudizio di interferenza fra i marchi*, cit., 39) riconosce che chi esprime il concetto sottostante a questa tesi attribuendo al marchio carattere di diritto assoluto impiega una “terminologia forse criticabile da un punto di vista tecnico giuridico, ma efficace per esprimere il concetto”. Pare peraltro di comprendere che, secondo l’A. (v. ad es. *Confondibilità in astratto e in concreto*, cit., 59-60) sarebbe la circostanza “che la legge attribuisca al titolare un diritto all’uso esclusivo del marchio conferendogli la ‘proprietà’ dello strumento” che implicherebbe il carattere astratto della valutazione relativa al rischio di confusione (corsivo nel testo).

¹⁰⁷³ Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit.

¹⁰⁷⁴ Così Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit. e Trib. Torino 18 dicembre 2009, caso «Venus/Venex», cit.

Per la verità, questa opinione è esatta sotto più di un profilo, almeno da un punto di vista applicativo; ma per ragioni molto diverse da quelle fatte valere dai suoi fautori. Infatti, per determinare il tasso di astrattezza o di concretezza delle valutazioni compiute nell'esaminare se vi siano impedimenti relativi alla registrazione di un marchio o motivi di nullità del medesimo, occorre innanzitutto aver ben chiaro che cosa si intenda per valutazione astratta e concreta, dovendo, sotto questo profilo, tenersi fermo che di valutazione astratta si può discorrere quando essa sia basata soltanto sui dati cartacei che risultino dalle registrazioni dei due marchi confliggenti; mentre concreta potrà dirsi quella valutazione che attinga elementi di giudizio dalle modalità con le quali uno o entrambi i marchi siano effettivamente usati sul mercato o dal contesto nel quale avvenga il loro impiego. Allo stesso fine, occorre altresì avere chiaro a quali fra i diversi apprezzamenti postulati dalle norme relative all'impedimento relativo qui considerato vadano attribuiti i caratteri di astrattezza e concretezza: essendo il giudizio relativo al rischio di confusione l'esito di valutazioni che attengono al confronto sia dei segni e sia dei beni, è agli antecedenti non meno che alla loro conseguenze che va riferito il carattere di astrattezza o di concretezza della valutazione.

Su queste basi, è possibile approssimarsi a una risposta inventariando alcuni punti di riferimento disponibili in sede di verifica del ricorrere dell'impedimento o del motivo di nullità¹⁰⁷⁵. I dati normativi disponibili suggeriscono che, ai fini del duplice confronto, fra segni e beni, prima e della valutazione del rischio di confusione, poi, il marchio successivo vada in linea di principio preso in considerazione solo come registrato e quindi apprezzato in astratto¹⁰⁷⁶. In particolare, si è visto come la circostanza che il registrante intenda limitare l'uso del marchio a alcune categorie di beni o a determinate modalità di impiego non assume nessun rilievo¹⁰⁷⁷, salvo che queste restrizioni non trovino riscontro, anche in un momento successivo al deposito, nelle indicazioni contenute nella registrazione grazie al procedimento di limitazione¹⁰⁷⁸. Più in generale, sarà appena il caso di rammentare che il contesto nell'ambito del quale possa in concreto avvenire l'impiego del marchio successivo resta fuori dalla valutazione di novità, per la semplice ragione che il giudizio di novità, diversamente da quello di contraffazione, non concerne un dato fattuale e materiale, quale è l'uso del segno successivo, ma la validità di una registrazione di un segno che il titolare è per definizione libero di impiegare con le modalità di volta in volta prescelte¹⁰⁷⁹. Tant'è che, giustamente, si è sotto-

¹⁰⁷⁵ Per la contraffazione v. § 115. In argomento con considerazioni convergenti a quelle esposte nel testo G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 260 ss., 267 s.

¹⁰⁷⁶ V. *supra*, § 39. Nel testo si è detto che la regola vale solo in linea di principio perché alcuni profili "concreti" del confronto si riferiscono a entrambi i marchi confliggenti e, quindi, anche al marchio anteriore: v. qui di seguito.

¹⁰⁷⁷ V. *supra*, §§ 39 e 50.2 e ivi il richiamo a Trib. UE 27 ottobre 2010 (Settima Sezione), caso «free/free la liberté n'a pas de prix», par. 30; 13 aprile 2010, caso «YoKaNa», cit., par. 32; Trib. primo grado CE 30 giugno 2004, caso «M+M EUROdATA», cit., par. 58.

¹⁰⁷⁸ V. *supra*, §§ 17.5 e 50.2 e ivi il richiamo a Trib. UE 21 novembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Artis/Artis», cit., par. 40 e Trib. primo grado CE 13 febbraio 2008, caso «Aturion/Urion», cit.

¹⁰⁷⁹ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., parr. 66 ss.

lineato come al riguardo sia richiesta una valutazione di tipo prognostico, la quale “implica una non facile proiezione mentale”, visto che non è agevole prevedere che cosa ipoteticamente il pubblico penserà raffrontando con un marchio anteriore un marchio successivo che non si sa come verrà poi effettivamente adoperato¹⁰⁸⁰.

Conclusioni ben diverse si impongono però quando si estenda la considerazione al marchio anteriore. Già si è verificato come in sede di confronto fra i segni, il carattere distintivo, anche acquisito, dell'elemento comune ai due marchi in conflitto costituisca uno dei profili più rilevanti del confronto fra i due marchi¹⁰⁸¹. D'altro canto, quando si tratti di procedere alla ponderazione dei risultati conseguiti nel confronto operato ai diversi livelli, visivo, fonetico e concettuale, dei segni in conflitto, possono assumere rilievo decisivo le modalità concrete con le quali avvenga la commercializzazione dei beni contraddistinti dai marchi confliggenti: a es. il confronto visivo assumerà un peso maggiore per beni esposti sui bancali della grande distribuzione organizzata¹⁰⁸², mentre, se la “comanda” avviene verbalmente, con un ordine a personale collocato al di là di un bancone, sarà il livello fonetico che assume importanza preminente¹⁰⁸³.

Quanto al confronto dei beni, preordinato a accertare il tasso di affinità (o, nella terminologia comunitaria, di somiglianza) dei beni che i due marchi in conflitto sono chiamati a contraddistinguere, il dato di partenza è sicuramente cartaceo e quindi astratto. Ma, come si è visto, fra i fattori di confronto impiegati ve ne sono alcuni che prendono in considerazione profili concreti, come le modalità di distribuzione¹⁰⁸⁴ e anche i prezzi¹⁰⁸⁵; anche se occorre a questo riguardo precisare su-

¹⁰⁸⁰ In questo senso A. VANZETTI, *La funzione distintiva del marchio oggi*, cit., 8-9. Come già si è ricordato, può anche avvenire che la modalità di impiego del marchio in corso di registrazione non dipenda neppure da decisioni del richiedente ma da come esso verrà adoperato dal pubblico di riferimento, a es. dal punto di vista della sua pronuncia: per questa ragione Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., par. 87 ha ritenuto che, quando il confronto fonetico abbia per oggetto un marchio in corso di registrazione costituito da un termine di fantasia, nella specie “Arcol”, “si può trattare solo, finché esso non è stato ... utilizzato per designare i prodotti, della sua probabile pronuncia da parte del pubblico interessato”. Nello stesso senso Trib. primo grado CE 8 luglio 2009, caso «oli/Olay», cit., par. 38 ss.

¹⁰⁸¹ V. *supra*, §§ 47.1 e 48.1 e ivi il richiamo, a es., a Trib. UE 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), caso «F1-Live/F1 e Formula 1», cit., par. 35 ss. Si ricorderà che la giurisprudenza comunitaria attribuisce rilevanza al carattere distintivo dell'elemento comune ai due marchi in conflitto e non al solo marchio anteriore in sé considerato, per le ragioni esaminate al § 48.2.

¹⁰⁸² Così a es. Trib. UE 29 gennaio 2014 (Terza Sezione), caso «goldstück/Goldsteig», cit., par. 41-42 e Trib. primo grado CE 2 dicembre 2008, caso «Brillo's», cit., par. 24; 12 settembre 2007, caso «La Española», cit., par. 109; in argomento anche per altri conformi richiami v. *supra*, § 46.1.

¹⁰⁸³ Così a es. Trib. UE 23 novembre 2010 (Seconda Sezione), caso «Artesa Napa Valley/Artesio e La Artesa», cit., par. 60-61 e Trib. primo grado CE 15 gennaio 2003, caso «Mystery», cit., par. 48; in argomento anche per altri conformi richiami v. *supra*, § 46.2.

¹⁰⁸⁴ Così a es. Trib. UE 15 novembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Alpine Pro Sportswear & Equipment/Alpine», cit., par. 34-36; Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Oprex/Optrex», cit., par. 24; 11 luglio 2007, caso «PiraNAM», cit., par. 37; in argomento anche per altri conformi richiami v. *supra*, § 53.1.

¹⁰⁸⁵ V. *supra*, § 53.1 e ivi il richiamo a Trib. primo grado CE 29 aprile 2009, caso «Montebello Rhum Agricole», cit., par. 35.

bito che a essere tenute in conto non sono le modalità specificamente adottate e tanto meno programmate dai contendenti, bensì quelle tipiche del settore di riferimento¹⁰⁸⁶.

È appena il caso poi di ricordare che le diverse valutazioni postulate dalle norme sul secondo tipo di conflitto, ivi incluse quelle sul tasso di somiglianza fra i marchi, si rifanno a quella vera e propria stella polare che è data dalla percezione del pubblico interessato¹⁰⁸⁷; e che questa reca in sé elementi sia astratti, in quanto fa riferimento a un parametro legislativo di consumatore medio, sia concreti, radicati nella realtà dei mercati interessati. Pertanto, se anche sotto questo profilo oggetto della valutazione restano i dati risultanti dalla registrazione, il giudizio corrispondente è destinato ad arricchirsi di elementi tratti dalle realtà dei mercati in questione.

Passando dal piano degli antecedenti a quello degli esiti, e quindi dell'appezzamento del rischio di confusione, è facile avvedersi come per il marchio anteriore l'iniziale valutazione astratta è suscettibile di arricchirsi di elementi ulteriori, concreti, in dipendenza delle modalità di uso attestate fino al momento dell'incontro con il marchio successivo. Si è infatti verificato come il punto di partenza costituito dalla registrazione possa andare rivisto in accrescimento, in ragione delle modalità effettive con le quali il marchio registrato sia impiegato sul mercato¹⁰⁸⁸, ma anche, se del caso, in diminuzione, in relazione all'eventuale decadenza parziale cui sia soggetto il diritto di marchio¹⁰⁸⁹.

Si vedrà fra breve come anzi il carattere distintivo, originario, ma ancor più – per quanto qui rileva – acquisito, del marchio sia un elemento decisivo, esclusivamente concreto e in nessun modo astratto, nell'appezzamento del rischio di confusione¹⁰⁹⁰.

¹⁰⁸⁶ V. *supra*, § 50.2.

¹⁰⁸⁷ V. *supra*, §§ 19.3 e 43. Sulla relazione fra carattere astratto o concreto dell'appezzamento e percezione del pubblico v. G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 139 s.

¹⁰⁸⁸ V. *supra*, § 39. Non si dica al riguardo (come fa G. SENA, *Il giudizio di interferenza fra i marchi*, cit., 44) che la dimensione comunitaria impedirebbe di prendere in considerazione l'uso effettivo effettuato in un solo Stato membro: si è infatti visto che perché la preclusione si manifesti basta che il rischio di confusione si manifesti in un solo Stato membro (così, fra le molte, Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Ecoblue», cit., par. 23; 12 marzo 2008, caso «Coto d'Arcis», cit., par. 26; 7 settembre 2006, caso «Aere Limpio», cit.; per altri richiami v. *supra*, § 38.1).

¹⁰⁸⁹ V. *supra*, §§ 39 e 50.2. Anche se è vero che, fino alla decadenza, la circostanza che il marchio non sia usato non assume rilievo (come sottolineato da G. SENA, *Il rischio di confusione dei segni e la funzione del marchio*, cit., 90), ciò non toglie che esso possa invece essere usato e che la (concreta) modalità di uso attestata, in ipotesi produttiva di un rafforzamento del carattere distintivo del marchio, possa provocare un ampliamento dell'ambito di protezione del marchio (sul punto v. nota successiva).

¹⁰⁹⁰ V. *infra*, § 58. In questo senso già A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 214; M.S. SPOLIDORO, *La tutela cautelare e di merito*, cit., 362). In questa eventualità G. SENA, *Confondibilità in astratto e in concreto*, cit., 60 e già *Il rischio di confusione dei segni e la funzione del marchio*, cit., 90 e *Il giudizio di interferenza fra i marchi*, cit., 43 s., scorge, invece, una

Già a questo punto è tuttavia possibile azzardare una prima conclusione sul tema qui affrontato. Non è possibile concepire il giudizio sul rischio di confusione, nei diversi momenti in cui esso si snoda, né come solo concreto né solo come astratto, convivendo in esso momenti che fanno riferimento ai dati cartacei desumibili dalle registrazioni come anche dati concreti attestati dalle loro effettive modalità di uso¹⁰⁹¹. Per determinare il tasso di astrattezza o di concretezza dei diversi momenti di valutazione rilevanti, occorre quindi aver specifico riguardo al profilo di volta in volta esaminato, con soluzioni destinate a variare in ragione sia del marchio – anteriore o successivo – preso in considerazione sia alla tappa del percorso di valutazione.

Quel che è sicuro che valutazioni all'ingrosso, come quella indiscriminatamente pregiudizialmente favorevole all'astrattezza della valutazione in ogni suo momento¹⁰⁹², non sono accettabili; e, se vengono proposte come corollario di una più generale impostazione relativa al carattere reale delle azioni a tutela del marchio registrato, costituiscono riprova dell'erroneità delle premesse da cui muovono.

55. (Segue). P) *Il rischio di confusione e il suo "perimetro": la confusione potenziale*

La nozione di rischio di confusione è fin qui stata presentata facendo unicamente riferimento al concetto di confusione quanto all'origine imprenditoriale dei beni contraddistinti dai marchi. Se si resta a questa precisazione, la nozione non è però ancor sufficientemente articolata per dare risposta a molti fra i quesiti che si affacciano nell'applicazione della norma. Una prima questione è suggerita dal testo stesso delle previsioni oggetto di esame: in quale rapporto sta il rischio di confusione con il rischio di associazione menzionato dalle medesime norme? Che dire di fenomeni curiosi come il rischio di confusione c.d. "a ritroso", nel quale l'adozione del marchio successivo generi non l'equivoco tipico e ordinario, per cui il pubblico erroneamente ritenga che i beni contraddistinti dal marchio successivo

"inevitabile contraddizione nell'interpretazione della stessa norma", mostrando, quindi, di assumere che il rafforzamento del carattere distintivo del marchio non produca un ampliamento della sua tutela; tuttavia, in sede generale, lo stesso A. (G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 97) segue la posizione opposta e anzi afferma che la norma che sancisce il fenomeno del *secondary meaning* (artt. 13.3 c.p.i. e 52, par. 2, r.m.c.) "denota l'accoglimento della regola per la quale deve essere attribuita la massima rilevanza alla situazione di fatto quale risulta al momento del giudizio, ... riconoscendo quindi l'importanza dell'uso del segno" (corsivi aggiunti). Il punto è ripreso (con una certa deviazione dalle opinioni espressa in altra sede dall'A.) dallo stesso G. SENA, *Confondibilità fra segni e confondibilità tra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti ed impertinenti*, in *Riv. dir. ind.* 2004, I, 201 ss. a 211.

¹⁰⁹¹ Conclusioni non dissimili in G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 139 s.

¹⁰⁹² Della quale si è fatto fautore G. SENA, *Il rischio di confusione dei segni e la funzione del marchio*, cit., 90 ss.

provengano dal titolare del marchio anteriore, ma l'errore opposto, suscitando nel pubblico la convinzione che anche i beni offerti dal titolare del marchio anteriore provengano dall'impresa che ha registrato il marchio successivo? Altri interrogativi attengono poi al momento in cui va valutata la presenza del rischio di confusione: l'apprezzamento deve riferirsi solo al momento in cui viene compiuta la scelta di acquisto da parte del pubblico interessato oppure deve estendersi a momenti che si collocano prima della scelta medesima o in un momento successivo, quando il bene già è stato comprato (c.d. *post-sale confusion*)?

In tutte le ipotesi qui inventariate, si tratta di domande che appartengono a quella che si potrebbe, un po' metaforicamente, chiamare la "periferia" – e talora anche la "penombra" – della nozione di rischio di confusione. Una volta chiariti quali siano i confini normativi fino ai quali questa nozione in linea di principio si estende, ci si può chiedere se esistano situazioni che possono sotto qualche profilo essere assimilate a quest'area anche se, a rigore, per qualche verso ne esorbitino. Già queste notazioni sono sufficienti a suggerire molta cautela nell'esplorazione di queste zone di confine; e tuttavia esse suggeriscono anche un punto di partenza per l'impostazione della questione: è solo dopo aver determinato con esattezza il perimetro della nozione di rischio di confusione che ha senso domandarsi come vadano trattati quei fenomeni che si collocano alla sua periferia estrema.

Ora, per determinare con qualche precisione il perimetro della nozione, occorre chiarire che cosa si intenda dire quando si afferma che ai fini del giudizio di novità (e di contraffazione) assume rilievo non solo la confusione attuale ma anche la semplice possibilità di confusione, come, del resto, suggerisce anche dal punto di vista letterale la nozione di "rischio di confusione".

Sotto questo profilo, si ricorda sovente che la dizione "rischio di confusione" sta a indicare che l'operare dell'impedimento o motivo di nullità non richiede la prova dell'effettiva, reale confusione del pubblico relativa all'origine dei beni contraddistinti dal marchio successivo¹⁰⁹³; e tanto meno la prova che una certa percentuale del pubblico interessato incorre in confusione. Anche qui occorre tuttavia intendersi: il carattere potenziale del rischio di confusione non si esaurisce nel carattere ipotetico dell'accertamento compiuto nel giudizio di novità. Certo, che lo *standard* legislativo impiegato non richieda la prova della confusione attuale è già conseguenza necessitata del carattere ipotetico e prognostico del giudizio di novità, dove per definizione devono essere prese in considerazione tutte le utilizzazioni possibili del marchio successivo. Occorre tuttavia considerare che quando si fa riferimento al carattere potenziale e non attuale del rischio di confusione, si ricorre allo stesso *standard* che è usato anche in materia di contraffazione; e che anche in quella sede, che pur impiega parametri diagnostici e non prognostici, retrospettivi anziché ipotetici, ci si accontenta della prova della confusione potenziale, almeno ai fini della concessione dell'inibitoria¹⁰⁹⁴. Ciò signi-

¹⁰⁹³ A. VANZETTI, *La funzione distintiva del marchio oggi*, cit., 8-9.

¹⁰⁹⁴ Con riguardo al risarcimento del danno v. *infra*, §§ 162.1 e 167.2.

fica che a questo fine, quello che interessa è che il congiunto ricorrere dell'identità o somiglianza dei marchi e dei beni renda sufficientemente verosimile e seria l'eventualità che una sezione non insignificante del pubblico possa erroneamente ricondurre all'impresa titolare del marchio anteriore beni che in effetti provengono dall'impresa titolare del marchio successivo¹⁰⁹⁵.

Si è altresì detto che il rischio di confusione andrebbe accertato in astratto e non in concreto¹⁰⁹⁶. L'affermazione è in questo caso condivisibile, almeno in linea di principio, se sta a indicare che l'onere della prova del titolare del diritto anteriore non si estende alla dimostrazione di specifici episodi in cui il pubblico abbia ascritto al titolare del marchio anteriore stesso beni in realtà provenienti dall'imprenditore successivo, come è del resto non solo logico ma inevitabile, in sede di giudizio di novità, posta la ricordata natura prognostica della valutazione. Questa conclusione non deve indurre peraltro a trascurare che, in quel giudizio ipotetico, non pochi elementi di valutazione hanno, come si è appena visto, natura concreta e non astratta. In nessun caso si può desumere dal carattere potenziale della confusione la conseguenza che il pericolo di confusione possa ritenersi presunto¹⁰⁹⁷. In particolare, se per presunzione deve intendersi "la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato" (art. 2727 c.c.), è da escludersi che possa presumersi il ricorrere di un rischio di confusione dovendosi invece provare che esso sia accertato come conseguenza dell'identità o somiglianza dei marchi e dei beni¹⁰⁹⁸.

Determinato in questo modo il perimetro della nozione che qui interessa, possiamo esplorare tre fenomeni che si collocano alla sua periferia.

¹⁰⁹⁵ Trib. UE 11 settembre 2014 (Quarta Sezione), caso «Pro Outdoor/Outdoor», cit., par. 59.

¹⁰⁹⁶ G. SENA, *Confondibilità fra segni e confondibilità tra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria*, cit., 208 s.

¹⁰⁹⁷ Come invece asserisce G. SENA, *Confondibilità fra segni e confondibilità tra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria*, cit., 209.

¹⁰⁹⁸ In questi termini v. la presa di posizione di Corte di Giustizia 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., par. 33, 39 e 41, che ha cura di precisare che non è tal fine sufficiente la prova del carattere distintivo elevato o della notorietà del marchio anteriore. In senso conforme le Conclusioni dell'Avvocato generale Poiars Maduro del 22 settembre 2009, cause C-236-238/08, Google France e Google Inc. c. Louis Vuitton Mallettier, Google France c. Viaticum Luteciel e Google France Bruno Raboin, Tiger SARL c. CNRHH, Pierre Alexis Thonet, caso «Google-AdWords», par. 85 (con riferimento all'azione di contraffazione). Può d'altro canto essere condivisibile la posizione accolta dalla giurisprudenza nordamericana (che, si ricorderà, fra i fattori rilevanti per l'accertamento annovera l'intento del terzo di provocare la confusione), secondo la quale, una volta provato l'intento soggettivo, il rischio di confusione può essere presunto: US Court of Appeal for the Fourth Circuit 9 aprile 2012, caso «Rosetta Stone», cit.

56. (Segue). Q) *Il rischio di confusione e la sua “periferia”. La confusione “a ritroso” e le coordinate temporali (rinvio)*

56.1. *La confusione a ritroso*¹⁰⁹⁹. Come si è detto, l’impedimento alla registrazione e il motivo di nullità relativa qui considerati mirano a prevenire l’insorgere di una situazione nella quale gli acquirenti dei beni contraddistinti dal marchio successivo possano erroneamente ritenere che essi provengano dal titolare del marchio anteriore. Che dire allora del fenomeno del rischio di confusione c.d. “a ritroso”, nel quale l’adozione del marchio successivo generi non l’equivoco che i beni contraddistinti dal marchio successivo provengano dal titolare del marchio anteriore, ma l’errore opposto, suscitando nel pubblico la convinzione che anche i beni offerti dal titolare del marchio anteriore provengano dall’impresa che ha registrato il marchio successivo? Si potrebbe pensare che questa sia un’eventualità che nulla ha che fare con il giudizio di novità (e neppure con la contraffazione); e per giungere tale conclusione, si potrebbe argomentare che, se un’impresa scelga un marchio già presente sul mercato e quindi decida volontariamente di correre il rischio di perdere dei potenziali clienti, che acquistino i beni contraddistinti dal marchio anteriore pensando che provengano dall’impresa titolare del marchio successivo, questo è affar suo e non un’eventualità rilevante ai fini del giudizio di novità. Le norme sull’impedimento relativo intendono infatti proteggere il titolare del marchio anteriore, non il registrante il marchio successivo; e in ogni caso, se in conseguenza della registrazione successiva si producesse un rischio di inganno del pubblico del tipo ora descritto, questo potrebbe pur sempre condurre alla decadenza del marchio successivo.

Che sia questa la visuale nella quale si collocano le regole del diritto dei marchi pare essere confermato anche dai principi che presiedono all’individuazione del pubblico interessato, che, come si è visto¹¹⁰⁰, si riferiscono al pubblico interessato all’acquisto dei beni contraddistinti dal marchio successivo e non dal marchio anteriore.

Tuttavia, forse, non ci si può fermare a questa analisi. Si pensi al caso in cui il successivo registrante sia impresa dotata di mezzi finanziari più cospicui di quelli a disposizione del titolare del marchio anteriore. Se così è, il titolare del marchio anteriore, e, quindi, il soggetto che abbia fatto l’investimento iniziale su di un certo segno, rischia di subire una sorta di “oscuramento” a causa dell’affermazione del marchio successivo sul mercato. Man mano che il marchio successivo viene portato a conoscenza del pubblico, i consumatori penseranno solo più al titolare di quest’ultimo e la forza individualizzante del marchio anteriore, pur simile o anche identico, potrà deperire fino ad andare perduta.

¹⁰⁹⁹ In argomento, con dovizia di richiami al diritto nordamericano, G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 287 s.

¹¹⁰⁰ *Supra*, al § 43 ove già una prima presentazione del tema discusso nel testo e un richiamo alla sentenza di Trib. primo grado CE 26 giugno 2008, caso «Polar», cit., che ha sfiorato il tema, sostanzialmente eludendolo (e un riferimento alle oscillazioni giurisprudenziali sull’individuazione del pubblico).

La giurisprudenza è parsa accostarsi per un momento a questo ordine di idee e a visualizzarne gli specifici rischi nella prospettiva del secondo conflitto. Quando il titolare di un marchio affermato sul mercato dei prodotti di abbigliamento, Camper, ha presentato domanda di registrazione del marchio “Brothers by Camper”, i giudici comunitari hanno analizzato la situazione nella quale si trovava il titolare del marchio anteriore “Brother” nei seguenti termini ¹¹⁰¹: se si consenta la registrazione del marchio “Brothers by Camper” e il consumatore medio acquisti capi recanti questo marchio, la diffusione del marchio “Camper” non impedirà che il consumatore medio, quando si imbatte in beni che rechino il solo marchio “Brother”, possa associare anche questi con il produttore Camper ¹¹⁰².

Dopo aver tirato il sasso di questa non convenzionale ricostruzione, il Tribunale di primo grado ha però ritirato la mano. Esso non ha tratto dall’analisi effettuata la conclusione secondo la quale il titolare del marchio anteriore ha anche il diritto di impedire che i beni contraddistinti dal segno da lui scelto come marchio non vengano impropriamente ascritti a impresa che successivamente chiedi la registrazione di un segno identico o simile. Piuttosto, ha ritenuto che alla registrazione del marchio successivo “Brothers by Camper” si frapponesse l’impedimento relativo come esso è tradizionalmente inteso: se esso fosse registrato, esso potrebbe anche attrarre consumatori che avessero precedentemente apprezzato il marchio “Brother” ¹¹⁰³.

Il passo successivo è però stato compiuto nel caso “Omega” ¹¹⁰⁴. I produttori di orologi “Omega” avevano registrato l’omonimo marchio anche per parte delle classi 9 e 42, per le quali una società Omega Engineering Inc., che non ha nessuna relazione con la precedente ed è attiva nel campo della misurazione di parametri variabili, possedeva marchi nazionali. Il Tribunale di primo grado ha in questo caso ritenuto provato che la registrazione richiesta comportasse un rischio di confusione perché “il pubblico interessato avrebbe potuto ritenere che i beni contraddistinti dai marchi anteriori” della Omega Engineering “siano prodotti dalla richiedente”, la Omega degli orologi ¹¹⁰⁵.

56.2. *Le coordinate temporali del rischio di confusione: initial interest confusion e post-sale confusion.* Fin qui non ci siamo domandati a quali coordinate temporali debba riferirsi l’indagine relativa all’accertamento della presenza di un rischio di confusione del pubblico. Verrebbe spontaneo pensare che l’accertamento si debba riferire al momento in cui il pubblico effettua la sua scelta di ac-

¹¹⁰¹ Trib. primo grado CE 30 novembre 2006, caso «Brothers by Camper», cit., par. 85-87.

¹¹⁰² Trib. primo grado CE 30 novembre 2006, caso «Brothers by Camper», cit., par. 86.

¹¹⁰³ Trib. primo grado CE 30 novembre 2006, caso «Brothers by Camper», cit., par. 87.

¹¹⁰⁴ Trib. primo grado CE 6 novembre 2007, causa T-90/05, Omega SA c. UAMI e Omega Engineering, caso «Omega». Sulla decisione v. N. G. PRENTOULIS, *The Omega-Ruling: Trade Mark Co-existence Agreements in the Tension between ‘Public’ and ‘Private’ Trade Mark Law*, in *EIPR* 2008, 202 ss. che non considera peraltro il profilo discusso nel testo.

¹¹⁰⁵ Trib. primo grado CE 6 novembre 2007, caso «Omega», cit., par. 43.

quisto del bene contraddistinto dal marchio¹¹⁰⁶. Infatti, il pregiudizio alla funzione distintiva che è sottesa alle norme sul secondo tipo di conflitto ha modo di manifestarsi quando il marchio successivamente registrato possa indurre l'acquirente a acquistare le merci da esso contraddistinte nell'erronea convinzione che esse provengano dal titolare del marchio anteriore. Si vedrà che si possono tuttavia presentare – e in effetti sono tutt'altro che rare nella pratica – situazioni nelle quali l'effetto del rischio di confusione si manifesta in momenti diversi da quello relativo all'acquisto e, precisamente, in una fase temporale anteriore alla scelta di acquisto come anche nel periodo successivo all'acquisto stesso.

Tuttavia, in queste situazioni particolari, la valutazione verte sull'uso e non sulla registrazione del segno successivo; anzi, può ben essere ed è spesso probabile che la registrazione da parte dell'utilizzatore successivo non abbia neppure luogo. Di conseguenza, è preferibile rinviare l'indagine sulle coordinate temporali del rischio di confusione alla trattazione della contraffazione¹¹⁰⁷.

57. (Segue). R) *Il rischio di associazione*

57.1. *Rischio di associazione senza confusione? I termini della questione.* Il secondo dei fenomeni che si collocano alla periferia del rischio di confusione è costituito, per l'appunto, dal rischio di associazione. Il segmento finale dell'art. 12.1, lett. d), c.p.i. sancisce che il “rischio di confusione per il pubblico” possa “*consistere anche in un rischio di associazione fra i segni*”; l'art. 4, par. 1, lett. b), della direttiva si riferisce a “un rischio di confusione per il pubblico *comportante anche un rischio di associazione* tra il marchio di impresa e il marchio anteriore”; e a sua volta l'ultima frase dell'art. 8, par. 1, lett. b), r.m.c. stabilisce che “il rischio di confusione *comprende* il rischio di associazione con il marchio anteriore”¹¹⁰⁸.

Si è visto che l'idea che il rischio di confusione rilevante ai fini dell'accertamento della contraffazione sia solo quello relativo all'origine imprenditoriale dei beni contraddistinti dai due segni e che esso sia strettamente collegato alla salvaguardia della funzione distintiva è solidamente attestata nel diritto comunitario e nel diritto nazionale armonizzato comunitariamente. Si potrebbe forse addirittura dire che la presa di posizione giurisprudenziale, secondo la quale il rischio in questione ricorre quando il pubblico possa credere che i prodotti o servizi, muniti del marchio di cui sia successivamente richiesta la registrazione, provengano dalla stessa impresa titolare della registrazione anteriore o, eventualmente, da imprese a essa legate economicamente, possiede il primato di costituire la massima più diffusa in tutto il diritto comunitario¹¹⁰⁹.

¹¹⁰⁶ In questo senso, infatti, Trib. UE 12 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «erkat/cat», cit., par. 47.

¹¹⁰⁷ V. *infra*, § 133.

¹¹⁰⁸ Corsivi aggiunti.

¹¹⁰⁹ Si vedano i riferimenti contenuti nella – lunghissima, eppure non esaustiva – nota al § 42.

Eppure questa stessa idea è stata messa in discussione a partire dalla premessa secondo la quale nel diritto comunitario ormai la funzione giuridicamente tutelata del marchio non sarebbe più solo quella distintiva ma anche quella pubblicitaria e, nei limiti che si sono visti, di garanzia qualitativa¹¹¹⁰. Così, si è affermato che, poiché il messaggio veicolato dal marchio riceve oggi tutela anche in relazione a componenti pubblicitarie e qualitative diverse dall'indicazione di provenienza, il rischio di confusione rilevante non andrebbe inteso solo con riferimento all'origine dei beni. In questa prospettiva¹¹¹¹, si tratterebbe allora di verificare se il segno successivo sia sufficientemente simile al marchio registrato anteriore e venga usato per prodotti o servizi sufficientemente vicini a quelli per cui il marchio registrato è protetto, perché il pubblico possa ritenere i due segni portatori dello stesso messaggio simbolico e qualitativo, oltre che relativo all'origine imprenditoriale.

Proprio l'inciso relativo al "rischio di associazione" ha finito per assumere un ruolo chiave per argomentare un riorientamento in senso espansivo della tutela e quindi, per quanto qui specificamente interessa, del potere invalidante del marchio. Infatti, si è sostenuto che l'esattezza del rilievo secondo il quale a questo fine assumerebbe rilievo anche la confusione rispetto a queste componenti ulteriori del messaggio comunicato dal marchio sarebbe proprio dimostrato dall'inciso relativo al rischio di associazione, il quale, si fa valere, si profilerebbe in effetti ogni qualvolta il pubblico istituisca, sia pur solo istantaneamente e transitoriamente, un collegamento fra il segno imitante e quello imitato, e nel ciò fare trasferisca anche solo inconsciamente l'accreditamento dell'uno all'altro.

È interessante osservare come gli argomenti avanzati comunitario per avvalorare questa ricostruzione non siano decisivi proprio in quanto tratti dal diritto comunitario.

Effettivamente, vi è da chiedersi quale significato abbia il secondo enunciato normativo, che, per così dire, parifica al «rischio di confusione» anche il «rischio di associazione». Se valessero i canoni di interpretazione della legge correnti per il diritto interno, si dovrebbe applicare l'assunto della non ridondanza del linguaggio legislativo e quindi concludere che il rischio di associazione è qualcosa di diverso da quello di confusione; e si potrebbe ragionevolmente assumere che esso alluda a un fenomeno più impalpabile di quello considerato dal criterio tradizionale della confusione quanto all'origine. Si potrebbe avvalorare questa proposta interpretativa con il rilievo secondo cui rischio di confusione e rischio di associazione non si collocano all'interno del medesimo universo concettuale¹¹¹², perché il primo allude all'esito del doppio confronto fra segni confliggenti e beni per

¹¹¹⁰ V. *supra*, §§ 6-8.

¹¹¹¹ Come è ben documentato dalla monografia di C. GALLI, *Funzione del marchio*, cit., 110 ss. In precedenza v. già, dello stesso C. GALLI, *Commentario alla legge n. 480 del 1992*, in *NLCC* 1995, 1133 ss., 1141 ss. e, prima della riforma, G. SENA, *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 1989, I, 5 ss.

¹¹¹² Per ripetere l'espressione impiegata (ma con opposta conclusione) da V. DI CATALDO, *La proprietà industriale*, cit., 24.

cui essi sono rispettivamente usati; mentre il secondo si riferisce testualmente alla relazione fra due marchi¹¹¹³ e quindi si collocherebbe sul piano sfalsato del rapporto fra il marchio successivo e quello anteriore. In questa prospettiva si potrebbe ulteriormente notare che l'espressione "rischio di associazione" si collocherebbe su di un piano omogeneo a quello su cui si situa non il concetto di "rischio di confusione" ma la nozione di identità e somiglianza, salvo che nel "rischio di associazione" sarebbe poi postulato un tasso di vicinanza fra segni più attenuato di quello postulato dalle nozioni, a esso correlate, di identità e somiglianza¹¹¹⁴.

Il punto è che però il canone della non ridondanza (o dell'economia) del linguaggio legislativo non vale proprio per le fonti comunitarie (e, quindi, per le norme interne che le riproducono)¹¹¹⁵. Nel diritto comunitario confluiscono tradizioni giuridiche diverse: ed è quindi del tutto normale che la ricerca di un compromesso fra concetti diversi, provenienti da tradizioni diverse, possa finire per fare convivere nella stessa disposizione formulazioni eterogenee fra di loro anche a costo di determinare quelle ripetizioni e ridondanze che il diritto interno cerca di evitare. Questo fenomeno di sovrapposizione si è verificato proprio nel caso della norma di cui si sta discutendo: il testo della direttiva fa riferimento al rischio di associazione allo specifico fine di accogliere una nozione presente nel diritto del Benelux a partire dal 1971 e colà codificata dall'art. 13 A l.m.¹¹¹⁶. Nel ciò fare, il legislatore mostra di non essersi neppure avveduto di aver messo in rapporto due fenomeni disomogenei, perché ha giustapposto al concetto in quella sede adottato di "rischio di confusione", da intendersi come esito del doppio confronto fra segni e beni, la disomogenea nozione di "rischio di associazione", che attiene non all'esito del doppio confronto ma a un momento di uno dei due confronti e precisamente all'individuazione della relazione fra il marchio anteriore e quello successivo e che, infatti, è mutuata dal diritto del Benelux e dagli altri ordinamenti che ancor visualizzavano la tutela del marchio anteriore in termini di confondibilità fra i marchi e non di rischio di confusione come esito dell'identità o somiglianza di marchi o beni¹¹¹⁷. Tuttavia, dalla formulazione delle norme emergerebbe

¹¹¹³ V. l'art. 4, par. 1, lett. b), della direttiva che si riferisce a "un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un *rischio di associazione tra il marchio di impresa e il marchio anteriore*"; e l'ultima frase dell'art. 8, par. 1, lett. b), r.m.c. secondo cui "il rischio di confusione comprende il *rischio di associazione con il marchio anteriore*" (corsivi aggiunti).

¹¹¹⁴ Questa lettura, che resterebbe dubbia se fosse affidata alla prospettiva discussa nel testo, trova ampie conferme nella giurisprudenza relativa ai marchi di serie e alle famiglie di marchi di cui *infra*, § 57.3.

¹¹¹⁵ Sul punto v. già *supra*, § 9.

¹¹¹⁶ V. la sentenza del 20 maggio del 1983 della Corte suprema del Benelux, *Herni Jullien BV c. Verschuere Norbert*, in *Jur.* 1983, vol. 4, 36 ss., caso «Union/Union Soleure», secondo la quale, in considerazione delle circostanze del caso, un'associazione fra il segno successivo e il marchio anteriore, anche se non provochi di un rischio di confusione quanto all'origine, può produrre un collegamento anche inconscio che può pregiudicare il marchio anteriore e al contempo trasferire l'avviamento di questo al segno successivo.

¹¹¹⁷ In argomento già *supra*, §§ 42.1 e 44. L'idea del "rischio di associazione" come "collegamento fra i due segni" riaffiora talora nelle più avventurose fra le decisioni nazionali: v. a es. Trib.

con chiarezza l'intendimento di considerare il "rischio di associazione" come sottoinsieme dell'insieme più vasto "rischio confusione": l'art. 8, par. 1, lett. b), r.m.c. stabilisce che "il rischio di confusione *comprende* il rischio di associazione con il marchio anteriore"¹¹¹⁸.

Si è detto anche che la vicenda legislativa, che mostra una derivazione della norma comunitaria da quella adottata nel Benelux, avrebbe un preciso rilievo. Ma anche in questo caso non possiamo sapere se la formulazione tratta dal diritto del Benelux debba intendersi nel suo significato originario o nel nuovo contesto assuma una portata diversa, che deriva dal suo raccordo con il primo enunciato relativo alla confusione. E non possiamo saperlo di nuovo per una ragione che attiene specificamente al diritto comunitario. Nel nostro diritto interno i lavori preparatori hanno un preciso rilievo per l'interpretazione (c.d. storica) della legge. Non così per il diritto comunitario: fino alla decisione del Consiglio 20 dicembre 1993, adottata quindi in data successiva alla direttiva n. 89/104, i verbali delle riunioni che portavano all'adozione di un atto comunitario e le dichiarazioni rese in quella sede erano in linea di principio segrete e quindi inutilizzabili ai fini dell'interpretazione dell'atto¹¹¹⁹. Quindi, la dichiarazione a verbale resa dalla delegazione del Benelux, che espressamente istituisce un preciso collegamento fra la nozione di «rischio di associazione» accolta in quel Paese e il testo corrispondente della direttiva, non ha alcun valore interpretativo¹¹²⁰.

Eppure, non ci si può sottrarre all'impressione che il più largo (e moderno) modo di intendere la nozione di rischio di associazione che viene fatto valere sia basato su ragioni che difficilmente possono essere del tutto sconosciute anche da chi non veda con personale simpatia il processo di rafforzamento delle esclusive cui si sta assistendo negli ultimi decenni. In effetti, quali che siano gli spunti ermeneutici che si possono ricavare dalle specifiche disposizioni che regolano la materia nel diritto comunitario, resta un dato normativo ineliminabile e sistematicamente di importanza fondamentale: che la funzione giuridica dei marchi oggi non è più solo quella distintiva¹¹²¹. A partire da questo dato è in effetti possibile sviluppare argomenti a favore di una concezione allargata del rischio di associazione, anche riferita a situazioni nelle quali non ricorra un vero e proprio rischio di confusione. Ad es.: assumiamo che il marchio «Monòpoli» sia noto per il tipo di gioco che esso contraddistingue. In questo caso, si potrebbe ipotizzare che esso valga a invalidare il successivo marchio «Anti-monòpoli» anche se ai consumatori sia chiaro che questo secondo gioco proviene da una fonte del tutto diversa,

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».

¹¹¹⁸ Corsivi aggiunti.

¹¹¹⁹ In argomento già *supra*, § 9.

¹¹²⁰ V. la sentenza della Corte di giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser III», cit., par. 79; per altri richiami conformi *supra*, § 9.

¹¹²¹ Per un'articolazione dell'assunto v. *supra*, §§ 6-8.

perché impostato su regole ideologicamente contrapposte a quelle del gioco precedente¹¹²². In una situazione come questa, è ragionevole assumere che non vi sia rischio di confusione: ma il secondo gioco potrebbe accreditarsi presso il pubblico per così dire arrampicandosi sulle spalle del primo. Anche se chi acquista il secondo gioco non pensi che esso provenga dallo stesso soggetto che offre in vendita il primo, è però probabile che all'atto dell'acquisto sia all'opera un'associazione mentale potente. Monòpoli si è accreditato per certe sue caratteristiche, che lo rendono avvincente; e probabilmente chi acquistasse «Anti-monòpoli» quantomeno spererebbe di essere altrettanto avvinto nel corso di questo secondo gioco, sia pure sulla spinta di una passione di segno ideologicamente opposto. Si potrebbe dunque sostenere che questo rischio di associazione – che si appunta sulla reputazione ormai incorporata nel primo marchio e sulla qualità a esso associato – non possa oggi essere del tutto trascurato per decidere se vi è rischio di confusione ai fini di un giudizio di novità o di contraffazione.

Si è pure ipotizzato che lo stesso ragionamento possa esplicitare i suoi effetti sul piano della valutazione di somiglianza o, per il nostro diritto, di affinità dei beni. La giurisprudenza nazionale ha considerato una situazione nella quale il marchio figurativo di un produttore di pasta largamente accreditato sul mercato anche dal punto di vista qualitativo era stato impiegato, con lievi variazioni, per confezioni di passate di pomodoro, vendute come prodotti a basso prezzo, destinati ai c.d. *discount*¹¹²³. In questa ipotesi si ha contraffazione (od impedimento relativo) già in applicazione dei canoni tradizionali: pasta e passate di pomodoro, in quanto prodotti complementari, sono considerati generi affini. Nel giungere a questa conclusione il magistrato ha però anche aggiunto, *obiter*, un rilievo che interessa direttamente l'interpretazione della nozione di rischio di associazione, affermando che questa comprenderebbe ogni ipotesi di collegamento, anche potenziale, anche meramente psicologico tra i due segni. Questo si potrebbe verificare fino al limite merceologico nel quale possa avere luogo un'estensione, a favore del marchio imitante, dell'immagine complessivamente intesa (e comprensiva di rinomanza, qualità, garanzia) sottesa al marchio originale: quasi che la massaia, indecisa se acquistare o meno una passata di poco prezzo, potesse risolversi all'acquisto rassicurata nel profondo del suo subconscio dal messaggio che le proviene dal marchio imitato. Il ragionamento è sicuramente degno della massima attenzione, anche se si può certo dubitare che questo trasferimento di immagine possa operare altrettanto efficacemente in settori che risultino non affini applicando i criteri tradizionali. Esso mostra comunque come la nozione di “rischio di associazione”, nel nuovo contesto in cui l'ha collocato il diritto comunitario, non alluda più solo a una relazione fra i marchi, come era nella norma di provenienza, l'art. 13 A del

¹¹²² Il caso si è presentato nella giurisprudenza olandese: v. Edor c. General Mills Fun, in 1978 *Ned. Jur.*, 83 ss.

¹¹²³ Trib. Napoli 13 maggio 1996 (ord.), Barilla c. Danis e PA. MA. Hard-discount, in *Il dir. ind.* 1997, 17 ss. e in *Riv. dir. ind.* 1996, II, 288 ss., con nota di M. FRANZOSI, *Sul rischio di associazione (marchi e concorrenza sleale) e sulla funzione del marchio*, caso «Barilla».

diritto del Benelux, ma rilevi anche sul piano dell'estensione merceologica della tutela e del potere invalidante del marchio anteriore¹¹²⁴.

La proposta interpretativa che qui si è riferita parrebbe esporsi a un'obiezione molto grave: quella di finire per assimilare la disciplina generale, contenuta in queste disposizioni, a quella particolare dettata con specifico riferimento alla «categoria» dei marchi che godono «di rinomanza» (o di notorietà), ai quali soltanto sarebbe riservata la protezione allargata prevista dalla norma¹¹²⁵.

La critica sicuramente non è infondata¹¹²⁶; ma non necessariamente decisiva. È vero che la lett. e) dell'art. 12.1 c.p.i. (e la lett. c) del par. 1 dell'art. 8 r.m.c.) prevedono una disciplina particolare per una fattispecie particolare: nel caso di marchi che godono di rinomanza è considerato impedimento alla registrazione o motivo di nullità l'impiego di segno identico o simile anche per beni non affini alla sola condizione che l'uso del segno successivo «senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio del carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi». Non è però detto che i marchi che godono di rinomanza vadano considerati una categoria del tutto separata dagli altri marchi e a essi contrapposta. Ci si deve infatti chiedere se le disposizioni relative al secondo e al terzo conflitto siano suscettibili di una lettura congiunta; e, posto che, come si vedrà, il quesito trova una risposta affermativa sul versante dei marchi notori, che ora sono tutelati anche nei confronti di beni simili e identici, e non solo per beni non simili¹¹²⁷, diventa difficile comprendere perché la *communicatio* fra le due ipotesi debba essere a senso unico. Che le tre ipotesi di conflitto vadano intese, invece che come norme che istituiscono livelli diversi e mutuamente esclusivi di protezione, come previsioni che allineano le diverse fattispecie e le discipline corrispondenti in una sorta di *continuum*¹¹²⁸, pare essere ora corroborato dall'affermarsi dell'impostazione secondo la quale il rischio di pregiudizio alla funzione pubblicitaria sarebbe considerato non solo dalle disposizioni relative al terzo conflitto ma anche da quelle relative al primo conflitto¹¹²⁹. Ma allora perché non ammettere che il concetto di “rischio di associazione” possa incorporare un riferimento a un pregiudizio ai messaggi contenuti nel marchio che attengono alla reputazione e alla qualità dei beni da esso contraddistinti, anche indipendentemen-

¹¹²⁴ Per un caso nei quali è stata ritenuta rilevante ai fini della determinazione dell'ambito di affinità delle merci la nozione di “rischio di associazione” v. Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639, caso «Venus», cit. Sul punto v. anche § 57.3.

¹¹²⁵ Per un'obiezione di questo tipo v. G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, cit., 20, 27 ss.

¹¹²⁶ Tant'è vero che è precisamente questo il motivo per il quale, come si è ricordato al § 53.3, la giurisprudenza ritiene che il carattere distintivo e la notorietà di un marchio anteriore “ordinario” influiscano non sull'apprezzamento della somiglianza dei beni ma sull'idoneità dell'accertata somiglianza a provocare un rischio di confusione.

¹¹²⁷ V. *infra*, §§ 60 e 66 e per un accenno già § 37.

¹¹²⁸ Così, con riferimento alle corrispondenti previsioni della legge inglese, W.R. CORNISH, *Intellectual Property*, cit., ed. 1996, 617 ss., in particolare 624.

¹¹²⁹ In argomento v. §§ 61.3 e 130.4 e, per un accenno, già §§ 7 C) e 37.

te dalla loro origine? La domanda parrebbe del tutto legittima per una ragione molto semplice: che, come si è visto¹¹³⁰, la considerazione di funzioni del marchio diverse da quella distintiva è scelta che concerne tanto i marchi che la legge qualifica in modo particolare per il fatto che essi «godono di rinomanza» quanto tutti gli altri. Questa scelta si riflette su tutti i livelli rilevanti della disciplina, dalla legittimazione alla registrazione, alla circolazione alla decadenza; e parrebbe curioso che essa restasse del tutto senza effetti proprio sul piano, cruciale, della tutela, come si sarebbe costretti a ammettere quando si istituisse uno steccato fra marchi ordinari e marchi «che godono di rinomanza» con riguardo alla contraffazione e si riproponesse ancor oggi la tesi secondo la quale per i marchi c.d. «ordinari» rileva solo il rischio di confusione quanto all'origine.

D'altro canto, alla tesi qui illustrata si potrebbe obiettare che qualificare come impedimenti o contraffazione anche ipotesi nelle quali ricorra un rischio di associazione svincolato da qualsiasi rischio di confusione sull'origine dei beni contraddistinti dai due segni significherebbe concedere protezione al titolare del marchio anteriore anche in casi nei quali il corrispondente bisogno di tutela degli utilizzatori è a dir poco evanescente. Si pensi al caso in cui un concorrente usi una bottiglia che «ricorda» una forma già registrata da altri come marchio: si avrebbe contraffazione anche se il successivo utilizzatore avesse cura di apporre sul suo prodotto elementi – quali un marchio speciale diverso, un colore del tutto differente, un'etichetta concepita in modo del tutto originale – tali da escludere ogni equivoco al momento della scelta di acquisto, solo perché il consumatore può in effetti avere compiuto un'associazione mentale in un momento anteriore (c.d. *initial interest confusion*)¹¹³¹.

Insomma: si può ben sostenere, come fanno gli interpreti favorevoli al mantenimento dello *status quo*, che l'interpretazione qui discussa effettivamente corra il rischio di portare troppo in là il processo di rafforzamento delle esclusive in corso. È però innegabile che essa colga una linea di tendenza che sta trovando emersione in più punti dell'evoluzione del diritto dei marchi e che non può non lambire anche l'area della tutela del diritto. E vi è ragione di pensare che questa linea di tendenza non sia arrestabile su tutta la linea: si potrebbe pensare che la considerazione della funzione pubblicitaria del marchio sia come l'acqua, che, se trova un ostacolo, non interrompe la propria marcia ma, semplicemente, lo aggira, magari per spuntare più oltre, come avviene per i fiumi carsici. In ogni caso, il contrasto fra i due modi diversi di intendere il diritto dei marchi che si sono confrontati nel dibattito sul rischio di associazione può essere visualizzato solo nella concreta esperienza giurisprudenziale e nei diversi snodi problematici con i quali questa si trova di volta in volta a misurarsi. Ancora una volta quindi il compito di sciogliere – o di tagliare – il nodo spetta alla giurisprudenza; e ancora una volta la giurisprudenza cui questo compito è affidato non è solo quella italiana, ma anche quella

¹¹³⁰ *Supra*, ai §§ 6-8.

¹¹³¹ § 133.2.

degli altri Stati membri – che per il momento hanno in diverse occasioni recenti confermato le visioni più tradizionali –¹¹³² e soprattutto della Corte di Giustizia europea.

57.2. *La posizione della giurisprudenza comunitaria.* Ora, su questo specifico punto, concernente il significato della nozione di rischio di associazione, i giudici comunitari si sono espressi, per il momento, con estrema cautela.

Nel caso “Sabel”¹¹³³ la riconduzione della nozione di rischio di associazione al significato codificato nell’art. 13 A della legge del Benelux è stata espressamente rigettata, nonostante che i tre governi del Belgio, dell’Olanda e del Lussemburgo avessero analiticamente fatto valere le ragioni a favore della tesi affermativa. La norma comunitaria non si riferisce al caso nel quale il segno successivo richiami alla mente il marchio anteriore senza che ricorra un rischio di confusione fra i due¹¹³⁴. «Orbene, dal tenore di tale disposizione» – l’art. 4, par. 1, lett. b) della direttiva – «emerge come la nozione di rischio di associazione non costituisca un’alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serve a precisarne l’estensione»¹¹³⁵. Insomma, il rischio di associazione è un sottoinsieme del rischio di confusione, e non viceversa; o, se si preferisce, il primo è una subfattispecie del secondo.

Nel caso “Canon”¹¹³⁶ la Corte di Giustizia ha mostrato di restare ben ancorata al diritto classico dei marchi, nel tenere fermo il principio secondo il quale non si dà rischio di associazione in assenza di rischio di confusione quanto all’origine (intendendo quest’ultima nel senso più lato, ma anch’esso tradizionale, della *Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne*).

Nel caso “Adidas/Marca Mode”, la Corte ha ritenuto che, anche se il segno successivo, utilizzato per prodotti identici o simili, assomigli a tal punto al marchio anteriore da far sorgere la possibilità di associarlo a quest’ultimo e il medesimo marchio anteriore possieda un carattere distintivo particolare, segnatamente a causa della sua notorietà, il rischio di confusione non possa tuttavia essere presunto e il suo accertamento resti quindi subordinato a una prova positiva¹¹³⁷.

¹¹³² V. il *case* *Wagamama Ltd. c. City Centre Restaurant plc and City Centre Restaurants (UK) Ltd.*, deciso dalla High Court il 1° agosto 1995, in *FSR* 713 e, in dottrina, P. PRESCOTT, *Think Before You Waga Finger*, in *EIPR* 1996, 317 s. V. però A. KAMPERMAN SANDERS, *The Wagamama Decision: Back to the Dark Ages of Trademark Law*, *ivi*, 1996, 3 ss. e ID., *The Return to Wagamama*, *ivi*, 1996, 521 ss., nonché C. GIELEN, *European Trade Mark Legislation: The Statements*, in *EIPR* 1996, 83 ss. Una replica è in P. PRESCOTT, *Has the Benelux Trade Mark Law Been Written into the Directive*, *ivi*, 1997, 99 ss.

¹¹³³ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 14 ss.

¹¹³⁴ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 16.

¹¹³⁵ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 18. La formulazione è ripresa *verbatim* da Trib. UE 7 dicembre 2012 (Ottava Sezione), caso «Quadratum/Loacker Quadratini», cit., par. 69; da Trib. UE 2 febbraio 2012 (Quinta Sezione), caso «Eurobaket/Basket», cit., par. 53 e da Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, caso «El Charcutero artesano», cit., par. 91.

¹¹³⁶ Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 26 ss.

¹¹³⁷ Corte di Giustizia 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., par. 33 ss.

Occorre aggiungere tuttavia che tutte tre le sentenze confermano che nell'accertamento del rischio di confusione non si può prescindere dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio considerato e, quindi, paiono lasciare aperta la strada a un'evoluzione più sensibile verso sviluppi innovativi della materia.

Ancora una volta, sono le Conclusioni degli Avvocati generali a dare conto delle ragioni profonde delle scelte sottostanti a queste prese di posizione. Così, l'Avvocato generale Jacobs nelle sue Conclusioni nel caso "Marca Mode"¹¹³⁸ ha lucidamente illustrato le implicazioni che avrebbe avuto una lettura che concepisse il rischio di associazione come alternativa al rischio di confusione, anziché sottoinsieme dello stesso, su tutti e due i piani rilevanti.

Adottando questa nozione sul piano della contraffazione, si sarebbe creato un ostacolo alla libertà di circolazione delle merci, che pure costituisce il fondamento dell'azione normativa dell'Unione nel campo dei marchi, e si sarebbero ammesse deroghe al principio della libertà di circolazione dei beni ulteriori rispetto a quelle accolte dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di esaurimento¹¹³⁹. Anche se il procedimento cui le Conclusioni si riferivano concerneva non la registrazione ma la contraffazione, non è mancato nelle Conclusioni dell'Avvocato generale un riferimento preciso ai corollari che la lettura avversata del rischio di associazione avrebbe avuto sul piano degli impedimenti relativi e dei motivi di nullità¹¹⁴⁰. Un'interpretazione troppo ampia della nozione di associazione e, quindi, di confusione, ostacolerebbe seriamente l'applicazione del regolamento sui marchi comunitari. Questo strumento contiene previsioni virtualmente identiche a quelle della direttiva e che, quindi, devono essere interpretate in modo parallelo a questa. Un marchio comunitario può essere concesso solo per l'intero territorio dell'Unione; per questa ragione il conflitto anche con un solo marchio in un solo Stato membro è sufficiente per impedire la registrazione di un marchio come marchio comunitario. Una protezione eccessiva per i marchi anteriori sulla base di un rischio di associazione inteso nel modo sostenuto dagli attori nel procedimento "Adidas/Marca Mode" renderebbe molto difficile per molti marchi ottenere una registrazione a livello comunitario. Se il sistema del marchio deve potere funzionare in modo soddisfacente e se le domande di registrazione non devono essere travolte dai procedimenti di opposizione, sembra essenziale che i marchi possano essere registrati salvo che sia presente un rischio di confusione genuino e ben fondato. Il che – è facile comprendere, almeno nella prospettiva accolta dall'Avvocato generale – sta a significare che il sistema non si può permettere le incertezze che comporterebbe il ricorso a una nozione di rischio di associazione troppo estesa e, soprattutto, suscettibile di operare un ampliamento al di là del concetto tradizionale di rischio di confusione quanto all'origine.

¹¹³⁸ Del 27 gennaio 2000.

¹¹³⁹ Conclusioni dell'Avvocato generale del 27 gennaio 2000 nel caso «Marca Mode-Adidas», cit., par. 33 s.

¹¹⁴⁰ Conclusioni dell'Avvocato generale del 27 gennaio 2000 nel caso «Marca Mode-Adidas», cit., par. 35 (che è parafrasato qui di seguito).

In definitiva: la giurisprudenza comunitaria ha sciolto il nodo gordiano preferendo, per il momento e con specifico riguardo all'interpretazione della nozione di "rischio di associazione", la soluzione continuista e capace di iscriversi nell'alveo della tradizione. Il rischio di associazione costituisce un sottoinsieme del rischio di confusione; l'una e l'altra appartengono al medesimo universo concettuale; anche la nozione di associazione mentale non rappresenta un'alternativa al concetto di rischio di confusione, servendo anzi a precisarlo.

Certo, si può pensare che la cautela mostrata al riguardo dai giudici comunitari dipenda anche dalla circostanza, piuttosto casuale, che la questione è stata posta agli inizi dell'esperienza giurisprudenziale di applicazione del diritto comunitario dei marchi; si può storcere il naso di fronte alla soluzione e criticare un approccio che parrebbe assegnare un ruolo esclusivo alla funzione distintiva del marchio e negare rilievo alle altre funzioni che nel frattempo hanno trovato emersione proprio sul piano del potere invalidante e della tutela. Reazioni di questo tipo non sono mancate¹¹⁴¹; e le si può comprendere. Va tuttavia considerato che la circostanza che la funzione di garanzia qualitativa e pubblicitaria abbiano trovato emersione nella disciplina nel suo complesso¹¹⁴² non sta affatto a significare che ogni singolo profilo della disciplina debba necessariamente riflettere tutti e tre gli ordini di interessi considerati dalla normativa nel suo complesso. In particolare, la differenziazione fra i tre tipi di conflitto fra marchi pare essere principalmente intesa a assegnare pesi diversi alle tre funzioni giuridicamente tutelate del marchio nelle diverse situazioni considerate dalle norme in questione e a consentire un disegno a geometria corrispondentemente variabile quanto a aspetti importanti come il potere invalidante e la tutela del marchio anteriore.

Non si può quindi negare che la soluzione per il momento raggiunta sia dotata di una sua coerenza¹¹⁴³; anche se, naturalmente, questo non esclude che essa possa essere abbandonata e rovesciata domani o dopodomani. Vale però la pena di segnalare già in questa sede che le conclusioni raggiunte sul piano del secondo conflitto a cavallo del secolo erano destinate a avere ripercussione anche sull'interpretazione delle norme relative ai restanti conflitti cui i giudici comunitari sarebbero stati chiamati negli anni successivi. Infatti, le diverse ipotesi di impedimento (e di contraffazione) sono strutturate in modo tale da operare come vasi comunicanti: se si vuole evitare di correre il rischio che l'assetto complessivo manifesti una lacuna e che l'insieme di regole si riveli incapace di fornire una disciplina soddisfacente a un gruppo di casi importante, può accadere che nel momento in cui si restringe l'ambito di applicazione delle norme che presiedono a uno dei conflitti si sia costretti ad ampliare quello della fattispecie contigua. Questo è

¹¹⁴¹ V. a es. 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», che, tuttavia, a rigore, deve ritenersi reso *obiter*, avendo deciso la questione sulla base del presupposto della notorietà del marchio fatto valere.

¹¹⁴² V. *supra*, §§ 6-8.

¹¹⁴³ E v. *supra*, § 8 e *infra*, § 130.4.

precisamente quanto è accaduto in relazione al diritto comunitario e comunitariamente armonizzato dei marchi: alla lettura cauta e restrittiva delle norme che presiedono al conflitto del secondo tipo, è corrisposta una lettura espansiva di quelle che hanno per oggetto il conflitto del terzo tipo. Sull'argomento si tornerà a tempo debito¹¹⁴⁴.

Un'osservazione si impone però fin d'ora. I fautori della lettura più restrittiva della nozione di rischio di associazione hanno fatto valere che la soluzione opposta avrebbe portato troppo in là il processo di rafforzamento delle esclusive. I loro voti sono stati esauditi sotto questo specifico profilo da sentenze comunitarie particolarmente caute e circospette. Anche in questo caso, potrebbe però valere il detto di Santa Teresa di Ávila, secondo la quale sono più le lacrime versate per i voti esauditi che per quelli inascoltati. Se infatti fosse vero – come pare essere vero – che questa stessa cautela sul piano del secondo conflitto abbia contribuito a suggerire aperture importanti sul piano dell'interpretazione delle norme sul terzo conflitto (e sul primo), ci si deve chiedere se nel suo complesso l'evoluzione non abbia finito per produrre un esito diametralmente opposto a quello propugnato dagli interpreti più favorevoli al mantenimento dello *status quo*.

57.3. *Famiglie di marchi, marchi di serie e rischio di associazione*¹¹⁴⁵. I giudici comunitari hanno più volte avuto occasione di occuparsi del fenomeno dei c.d. marchi “di serie” o appartenenti a una stessa “famiglia”. Tali sono considerati i segni appartenenti a un medesimo titolare che riproducano in modo costante un medesimo elemento distintivo, a esso aggiungendo un elemento differenziatore oppure esibiscano la ripetizione di uno stesso suffisso o prefisso estrapolato da un marchio originario (ad es. Bayer, Baygon)¹¹⁴⁶. Riguardo a essi ricorrente è la que-

¹¹⁴⁴ V. *infra*, §§ 60, 66 e 71. Considerazioni in parte simili potrebbero essere svolte in relazione all'evoluzione che ha portato a attribuire crescente rilievo al pregiudizio alla funzione pubblicitaria nel primo tipo di conflitto, su cui v. §§ 40.3 e 130.4.

¹¹⁴⁵ In argomento v. S. ALVANINI, *Le famiglie di marchi*, in *Il dir. ind.* 2012, 295 ss.; G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 250 ss.; M. TRAVOSTINO, *Gli impedimenti relativi alla registrazione*, cit., 77 ss., 98 s. ove richiami; F. GHIRETTI, *La tutela dei marchi in serie*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, cit., tomo I, 719 s.; C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., nota 53 a 78.

¹¹⁴⁶ V. Trib. UE 3 aprile 2014 (Nona Sezione), caso «SÔ:UNIC/SO?SO?ONE, SO? chic», cit., parr. 19 ss. (che peraltro ammette la possibilità di altri fattori che possano dar luogo alla presenza di una famiglia di marchi). Deve comunque trattarsi di un suffisso o di un prefisso dotato di un minimo di riconoscibilità. Trib. primo grado CE 27 ottobre 2005, caso «Mobilix», cit., par. 85 ha però negato che possa ravvisarsi una famiglia di marchi nei nomi dei personaggi immaginari del fumetto “Asterix”, nei quali è ricorrente il suffisso “ix” (si pensi a Obelix), sulla base dell'argomento secondo cui “la ricorrente non può avvalersi di alcun diritto esclusivo sull'impiego del suffisso “ix””. Il capo è stato confermato da Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, caso «Mobilix», cit., con l'osservazione correttiva che il titolare del marchio anteriore avrebbe menzionato anche suoi altri marchi che a suo dire avrebbero fatto parte della famiglia di marchi, ma avrebbe fondato la sua opposizione solo su di uno di essi, il marchio “Obelix” (parr. 100 ss.). Non applica le regole relative alle famiglie di marchi Trib. UE 14 luglio 2011 (Settima Sezione), caso «Ofal Cusi/Ophtal», cit., par. 92, sulla base del rilievo che l'elemento comune non avrebbe carattere distintivo; analogamente

stione se la preesistenza di una serie o famiglia di marchi anteriori così caratterizzata influisca, sul piano degli impedimenti o della nullità relativa, sulla valutazione della richiesta di registrazione di un marchio successivo che presenti punti di contatto con uno o più di essi. Per quanto qui interessa, ci si può altresì domandare se questo tipo di conflitto possa o debba essere analizzato a partire dalla nozione di “rischio di confusione per il pubblico *comportante anche un rischio di associazione* tra il marchio di impresa” – si intende: richiesto – “e il marchio anteriore”; ed, in caso di risposta affermativa, se la nozione di rischio di associazione adottata in questo contesto rappresenti un’applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria che si è pronunciata sul tema appena passata in rassegna al § 57.2 o una deviazione rispetto a quei principi.

A questo proposito va notato che molte fra le decisioni considerano il fenomeno dei marchi di serie non perché il titolare del marchio anteriore abbia fatto valere più di un marchio ma in quanto si tratta di una prassi diffusa sul mercato, che si ritiene possa influire sulla valutazione del rischio di confusione. Così, si è spesso rilevato che nel giudizio di opposizione occorre avere riguardo alle condizioni obiettive nelle quali i marchi confliggenti possono incontrarsi sul mercato; e si è su questa base osservato che in particolare nel settore dell’abbigliamento è occorrenza comune che lo stesso marchio sia declinato in più varianti diverse a seconda del prodotto che contraddistingue. Si è pur rilevato come sia consueto che lo stesso produttore di abbigliamento usi sottomarche o *sub-brands*, intese come marche che derivano da un marchio principale e che condividono con esso un elemento dominante, per distinguere le diverse linee o gamme di prodotto in funzione del pubblico dei destinatari (ad es. maschile, femminile, giovani). Sulla base di queste premesse, è stato deciso che possa ricorrere un rischio di confusione anche quando il pubblico di riferimento, pur percependo il marchio richiesto come sufficientemente diverso da quello anteriore (ad es. Jumpman rispetto a Jump; Budmen rispetto a Bud), possa nondimeno essere tuttavia indotto a credere che il nuovo marchio designi una nuova linea di prodotti che proviene dalla stessa impresa titolare del marchio anteriore¹¹⁴⁷.

Trib. primo grado UE 19 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «H. Eich/H Silvan Heach», cit., par. 86. Sulla nozione di forma combinante, che pare essere l’equivalente farmaceutico delle famiglie di marchi, v. Trib. UE 4 marzo 2010, caso «Avanzalene/Avanz», cit., par. 40 ss.

¹¹⁴⁷ Così Trib. UE 7 febbraio 2013 (Ottava Sezione), caso «Metro Kids Company/Metro», cit., par. 60-61; 25 maggio 2012 (Prima Sezione), caso «Jumpman/Jump», cit., par. 53; Trib. primo grado CE 3 luglio 2003, caso «Budmen», cit., par. 57. Nello stesso senso v. le decisioni di Trib. UE 8 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «G/G+», cit., par. 47; 24 marzo 2011 (Sesta Sezione), caso «Linea Natura/Natura Selection», cit., par. 73; 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), caso «Ann Taylor Loft/Loft», cit., par. 45 ss.; Trib. primo grado CE 28 ottobre 2009, caso «First-On-Skin/First», cit., par. 43; 16 settembre 2009, caso «Offshore Legends/Offshore1», cit., par. 103; 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 81; 30 novembre 2006, caso «Brothers by Camper», cit., par. 89; 6 ottobre 2004, casi «NLSport», «NLJeans», «NLActive» e «NLCollection», cit., par. 51; 23 ottobre 2002, caso «Fifties», cit., par. 48 ss. Invece Trib. primo grado CE 13 ottobre 2009, caso «Redrock/Rock», cit., par. 86-87 ha escluso che il pubblico ravvisi una variante del marchio “rock” nel marchio successivo “redrock” dato il carattere largamente descrittivo del primo termine (in relazio-

Quando però il titolare del marchio anteriore facesse valere la titolarità di una pluralità di marchi e la loro appartenenza a una serie o famiglia, la situazione è stata analizzata proprio facendo specifico ricorso al parametro che qui interessa del rischio di associazione. In particolare si è ritenuto che nel caso di famiglie o di serie di marchi, un rischio di confusione possa derivare “dalla possibilità di associazione tra il marchio richiesto e i marchi anteriori appartenenti alla serie, qualora il marchio richiesto presenti con questi ultimi somiglianze tali da indurre il consumatore a credere che esso faccia parte di tale stessa serie e, pertanto, che i prodotti da esso contraddistinti abbiano la stessa origine commerciale di quelli protetti dai marchi anteriori o un’origine imparentata”¹¹⁴⁸.

In casi così caratterizzati, si è fatto specifico ricorso al concetto di rischio di associazione. “Un siffatto rischio di associazione fra il marchio richiesto e i mar-

ne a materiali da costruzione); nello stesso senso Trib. UE 2 febbraio 2012 (Quinta Sezione), caso «Eurobaket/Basket», cit., par. 52. Analogamente, Trib. UE 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), caso «Ann Taylor Loft/Loft», cit., par. 48 ha escluso che il pubblico interessato istituisca un nesso fra i segni considerati, “in quanto il marchio anteriore non contiene l’elemento ‘anne taylor’ il quale... costituisce l’elemento più distintivo del marchio richiesto”. Un caso particolare di considerazione della possibilità che l’identità fra cognomi possa nel campo dell’abbigliamento indurre a ritenere presente una famiglia di marchi, basati sullo stesso cognome, è esaminato da Trib. UE 20 febbraio 2013 (Quinta Sezione), caso «Berg/Christian Berg», cit., parr. 63 ss.

In realtà, la giurisprudenza ha preso in considerazione l’eventualità che un segno sia percepito come appartenente a una famiglia di marchi non solo nel settore della moda, ma anche in quello farmaceutico (Trib. UE 15 dicembre 2009, caso «Trubion/TriBion Harmonis», cit., par. 41); e ha ipotizzato che l’elemento finale del marchio anteriore, “Harmonis”, venga percepito come variante del prodotto base, in modo tale da relegarlo a una posizione secondaria (anche se non “trascurabile”) nella percezione del pubblico e da concentrare l’attenzione sull’elemento così avvertito come dominante “TriBion”.

Sembra condivisibile la precisazione introdotta da Trib. UE 19 marzo 2010, caso «Mirtillino/Mirto», cit., par. 87, che non si darebbe una famiglia o serie di marchi se i segni non posseggano un nocciolo duro identico (che nella specie mancherebbe fra i due segni in questione).

Nella giurisprudenza nazionale v. Trib. Torino 18 dicembre 2009, caso «Venus/Venex», cit.

¹¹⁴⁸ Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 124. In senso conforme, anche letteralmente, Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 79 e 18 dicembre 2008, caso «Torre Galatea», cit., par. 76; in termini leggermente diversi Trib. UE 3 aprile 2014 (Nona Sezione), caso «SÔ:UNIC/SO?SO?ONE, SO? chic», cit., par. 24. Un’analisi in termini di “asserito rischio di confusione nella forma di rischio di associazione” è già in 9 aprile 2003, caso «Nu-Tride/Tufftride», cit., parr. 60 ss. (l’espressione tra virgolette è al par. 65). Un po’ particolare è la dizione impiegata al par. 88 di Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., che fa riferimento alla possibilità di un “link” o collegamento fra i segni, impiegando quindi un termine che par rinviare alla nozione di rischio di associazione in una situazione nella quale il titolare del marchio anteriore non aveva neppure allegato di essere titolare di una serie di marchi e i beni in questione, d’altro canto, appartenevano al campo della moda.

Trib. primo grado CE 7 settembre 2006, caso «Aere Limpio», cit., 72 ss. ha affrontato – e risolto positivamente – la distinta questione dei rapporti fra registrazione comunitaria e nazionale, a opera dello stesso soggetto, di segni non identici ma sovrapponibili, ritenendo che, quando l’uno sia parte dell’altro, l’acquisto del carattere distintivo dell’uno possa andare anche a beneficio dell’altro.

Secondo Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderjoghurt/Kinder», cit., parr. 52, 63-66, 97-98 l’esistenza di una famiglia o serie di marchi non influirebbe però sulla somiglianza fra i marchi ma ai soli fini dell’accertamento del rischio di confusione.

chi seriali anteriori, in grado di provocare confusione sull'origine commerciale dei prodotti contraddistinti dai segni in conflitto, può sussistere anche quando ... il confronto fra il marchio richiesto e i marchi anteriori, considerati ciascuno isolatamente, non consente di dimostrare un rischio di confusione diretta. In un caso del genere, il rischio che il consumatore possa sbagliarsi circa l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi non deriva dalla possibilità che egli confonda il marchio richiesto con l'uno o l'altro dei marchi seriali anteriori, ma dalla possibilità che egli ritenga che il marchio richiesto faccia parte della stessa serie"¹¹⁴⁹.

Queste pronunce indicano esplicitamente che il ricorrere del rischio di associazione è, in situazioni così caratterizzate, subordinato al ricorrere di due presupposti cumulativi¹¹⁵⁰. Il titolare dei marchi anteriori appartenenti alla serie deve provare l'effettiva presenza in commercio di ciascuno di essi. "Poiché il riconoscimento della natura seriale dei marchi anteriori implica l'ampliamento della sfera di tutela dei marchi appartenenti alla serie isolatamente considerati, deve escludersi ogni valutazione astratta del rischio di confusione, fondata unicamente sull'esistenza di una pluralità di registrazioni", essendo viceversa necessaria la prova del loro concreto utilizzo¹¹⁵¹. Inoltre, il marchio richiesto deve "presentare caratteristiche tali da ricollegarlo alla serie", il cui ricorrere è viceversa da considerarsi escluso ad es. qualora "l'elemento comune ai marchi seriali anteriori fosse utilizzato nel marchio richiesto in una posizione differente da quella in cui compare abitualmente nei marchi appartenenti alla serie o con un contenuto semantico distinto"¹¹⁵².

¹¹⁴⁹ Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 124. In senso conforme, anche letteralmente, Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 79 e 18 dicembre 2008, caso «Torre Galatea», cit., par. 76. V. anche Trib. primo grado CE 19 novembre 2008, caso «Taicros», cit., par. 23.

¹¹⁵⁰ Trib. UE 27 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «Cosmobellezza/Cosmo, Cosmopolitan», cit., par. 85.

¹¹⁵¹ Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 126, confermato sul punto da Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 64. In senso conforme, anche letteralmente, Trib. UE 26 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, citigroup etc.», cit., par. 23; 19 maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», cit., par. 94; 19 marzo 2010, caso «Mirtillino/Mirto», cit., par. 89; Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 80; 19 novembre 2008, caso «Taicros», cit., par. 44 ss. Trib. UE 27 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «Cosmobellezza/Cosmo, Cosmopolitan», cit., 88 ss., precisa che l'uso deve essere di fronte allo stesso pubblico, cosicché non basterebbe l'uso di un marchio in Francia e l'uso di un marchio asseritamente appartenente alla stessa serie in Gran Bretagna; ed, insieme con Trib. UE 19 maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», cit., par. 95 (resa solo *obiter* sotto questo profilo), legittima il dubbio che basti la prova dell'uso di due soli marchi, per inferire l'esistenza di una famiglia. In argomento v. pure Trib. UE 31 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Spa Group/Spar», cit., par. 78 ss.

¹¹⁵² Trib. UE 27 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «Cosmobellezza/Cosmo, Cosmopolitan», cit., par. 87 (che al par. 91 esclude che Cosmo possa essere inteso come elemento di costruzione di una serie); Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 127. In senso conforme, anche letteralmente, Trib. UE 3 aprile 2014, caso «SÔ:UNIC/SO?SO?ONE, SO? chic», cit.,

Implicitamente le medesime pronunce delucidano anche il significato della nozione di rischio di associazione. Esse chiariscono intanto che, almeno nelle circostanze prese in considerazione dalle sentenze, il rischio di associazione ha per oggetto i marchi e, più precisamente, il marchio richiesto e la serie dei marchi anteriori; ed, ulteriormente, confermano che il rischio di associazione così inteso ha rilievo se e in quanto esso possa “provocare confusione sull’origine commerciale dei prodotti contraddistinti dai segni in conflitto”¹¹⁵³.

Ci si potrebbe peraltro anche domandare che cosa intendano dire le sentenze laddove esse affermano che il rischio di associazione fra i segni può operare anche al di là del “rischio di confusione diretta dei marchi”¹¹⁵⁴ e quindi anche se il consumatore non confonda il marchio richiesto con l’uno o l’altro dei marchi anteriori. Si potrebbe pensare che il riferimento al “rischio di confusione diretta fra i marchi”, effettuato in questo contesto, possa stare a significare il ritorno a una nozione che pareva tramontata, dove il concetto di rischio di confusione alluderebbe non all’effetto del congiunto operare del doppio confronto fra segni e beni ma alla valutazione della “confondibilità fra i marchi”¹¹⁵⁵.

A ben vedere, però, non è così. Anche in queste pronunce il “rischio di confusione” verte “sull’origine commerciale dei prodotti contraddistinti dai segni in conflitto”¹¹⁵⁶ e, quindi, va inteso come effetto¹¹⁵⁷. Solo che, nel quadro di riferi-

par. 21; 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 (che ha poi escluso che il marchio richiesto fosse ricollegabile ai marchi anteriori in quanto l’elemento comune a questi avrebbe avuto scarso carattere distintivo, mentre gli elementi aggiunti sarebbero stati in tedesco nei marchi anteriori e in inglese in quello richiesto, parr. 43 e 47; nella specie è stato ritenuto che il livello di attenzione del pubblico fosse relativamente elevato, par. 46); Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 80, che, ai parr. 81-82, conclude che non può ricollegarsi alla serie costituita da una pluralità di torri il marchio formato da una singola torre cui sia aggiunta la locuzione “de Benitez”. Analogamente Trib. UE 9 maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», cit., par. 94; Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre Galatea», cit., parr. 77 ss. Per un caso in cui è stata ritenuta presente una differenza concettuale v. Trib. primo grado CE 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 60.

La sopracitata sentenza resa da Trib. UE 27 aprile 2010, casi «Uniweb e UniCredit Wealth Management/Unifonds, Unirak e Unizins», cit. è però stata annullata da Corte UE 16 giugno 2011 (Quarta Sezione), caso «Uniweb e UniCredit Wealth Management/Unifonds, Unirak e Unizins», cit., sulla base del rilievo che il Tribunale avrebbe omissso di prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti ai fini di determinare se i marchi richiesti fossero ricollegabili alla serie anteriore, ad es. sotto il profilo del carattere descrittivo e non distintivo degli elementi aggiunti contenuti nei marchi richiesti.

¹¹⁵³ Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 124.

¹¹⁵⁴ Trib. primo grado CE 18 dicembre 2008, caso «Torre de Benitez», cit., par. 79; 18 dicembre 2008, caso «Torre Galatea», cit., par. 76; 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 124 e 14 luglio 2005, caso «Aladin», cit., par. 54.

¹¹⁵⁵ Così in passato C. PASTERIS, *Lezioni di diritto industriale*, cit., 98 s. e T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 358, e ancor oggi G. SENA, *Il rischio di confusione dei segni e la funzione del marchio*, cit., 90 e 93 In argomento v. *supra*, in particolare §§ 42 e 54.

¹¹⁵⁶ Trib. primo grado CE 23 febbraio 2006, caso «Bainbridge», cit., par. 124.

¹¹⁵⁷ Una conferma in Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 63 che,

mento adottato, si manifesta una particolarità: nel caso di famiglie o serie di marchi, questo esito può essere provocato non solo dall'identità o dalla somiglianza fra i marchi intese secondo i canoni tradizionali del confronto corrispondente, ma anche a una valutazione allargata di somiglianza, che faccia riferimento non al singolo marchio anteriore isolatamente inteso ma a tutta la serie.

Insomma, se si confrontino isolatamente il marchio McDonald e il marchio McBagel, si può concludere, in applicazione dei canoni ordinari, che essi non sono somiglianti. Ma quando McDonald avesse non solo registrato ma fatto conoscere sul mercato anche i marchi McNuggets, McCrispy e McBacon, vi sarebbero pochi dubbi: il consumatore che si trovasse al cospetto di McBagel riconoscerà anche in quest'ultimo marchio un'aria di famiglia¹¹⁵⁸. Ecco perché la giurisprudenza qui discussa sottolinea come dal riconoscimento della natura seriale dei marchi anteriori derivi un ampliamento della loro sfera di tutela. Resta naturalmente da chiedersi in quale misura questo esempio, dotato di intuitiva persuasività perché tutti conosciamo il marchio McDonald, possa essere trasposto a situazioni nei quali la famiglia di marchi sia costituita non da segni che godono di notorietà ma da segni ordinari.

Quando dunque ci si torni a domandare se la nozione di rischio di associazione adottata in questo contesto rappresenti un'applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria che si è pronunciata sul tema, la risposta pare dover essere affermativa. In effetti, dalla giurisprudenza in materia di marchi di serie proviene una conferma del principio secondo il quale il rischio di associazione è un sottoinsieme dell'insieme più ampio del rischio di confusione. A questa conferma si accompagna peraltro una precisazione importante: che in alcune particolari circostanze – come quelle, per l'appunto, dei marchi seriali – il rischio di associazione può risultare anche da un giudizio di somiglianza fra marchi basato su parametri di valutazione allargati in ragione di quello specifico contesto. Insomma, il principio secondo cui il rischio di associazione costituisce subfattispecie del rischio di confusione può essere precisato tenendo nel debito conto che il primo ha per oggetto i marchi¹¹⁵⁹, mentre il secondo si riferisce all'esito del doppio con-

pur all'interno di una frase tormentata, precisa che “in presenza di una ‘famiglia’ o ‘serie di marchi’, il rischio di confusione è la *conseguenza* del fatto che il consumatore possa ingannarsi circa la provenienza o l'origine dei prodotti contrassegnati dal marchio richiesto e ritenga, erroneamente, che questo appartenga a tale famiglia o serie di marchi” (corsivo aggiunto). Più lineare sotto questo profilo l'undicesimo “Considerando» della direttiva, secondo cui “la valutazione” del rischio di confusione “dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa (*scil.*: anteriore) sul mercato, dall'associazione che può essere fatta fra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati”: dunque, il rischio di associazione fra segni è un fattore – anzi: un co-fattore: §§ 44 e 58 – del rischio di confusione.

¹¹⁵⁸ Una ricostruzione (in toni accesaemente critici) della politica di difesa dei marchi della McDonald's è in D. BOLLIER, *Brand Name Bullies. The Quest to Own and Control Culture*, Wiley and Sons, Hoboken, N.J., 2005, 111 s.

¹¹⁵⁹ Come del resto già suggerito al § 57.1. Non mancano alcune pronunce (fra cui Trib. primo grado CE 10 giugno 2009, caso «milko ΔΕΛΤΑ», cit., par. 20, secondo la quale i termini “milka” e

fronto fra marchi e beni; e che le norme qui considerate stanno a indicare che si può dare un rischio di confusione anche quando esso risulti dall'impiego di criteri allargati di valutazione della somiglianza fra i segni, legittimato precisamente dal riferimento normativo al rischio di associazione tra segni.

Ci si può ancora chiedere se, essendo il rischio di associazione specificamente riferito ai due marchi, il parametro corrispondente sia significativo solo sul piano del confronto dei segni o possa assumere rilievo anche sul profilo della somiglianza dei beni. La seconda alternativa sembrerebbe preferibile, almeno parzialmente: data l'interdipendenza fra i due confronti, anche un tenue grado di somiglianza tra i beni può comportare un rischio di confusione, quando sia riscontrabile un rischio di associazione fra marchi; e a sua volta un'analisi in termini di rischio di associazione pare in particolare appropriata, quando i marchi anteriori costituiscano una famiglia o una serie di marchi.

57.4. *La posizione della giurisprudenza nazionale.* La giurisprudenza italiana sta muovendosi entro linee non molto diverse da quelle tracciate dai giudici comunitari. Il rischio di associazione è normalmente inteso come sottospecie del rischio di confusione¹¹⁶⁰. L'ipotesi che con la Novella del 1992 venga anche tutelata la funzione pubblicitaria (o "suggestiva") del marchio e che questo sia preso in considerazione come vettore di informazioni attinenti alla qualità e alla reputazione del marchio è esplicitamente presa in considerazione e accolta¹¹⁶¹; e tuttavia non ne viene tratta la conseguenza che il rischio di associazione possa essere inteso come collegamento meramente psicologico, sulla base del rilievo che l'evoluzione sopra richiamata atterrebbe specificamente alla tutela dei marchi che godono di rinomanza e non al secondo tipo di conflitto.

Non mancano, per la verità, anche decisioni che paiono identificare il rischio di associazione con la nozione amplissima – e rigettata dai giudici comunitari – di "qualsiasi ipotesi di collegamento anche solo potenziale o psicologico tra due segni"¹¹⁶²; ma a ben vedere queste affermazioni sono il più delle volte rese a *abun-*

"milko" sarebbero associati in quanto concettualmente simili) nelle quali si discute dell'associazione fra i segni oggetto di paragone; e non è dato di comprendere con sicurezza se con questo termine si alluda specificamente all'associazione fra segni che può comportare rischio di confusione, ai sensi delle disposizioni considerate nel testo, oppure si impieghi l'espressione in senso generico e non impegnativo.

¹¹⁶⁰ V. ad es. Trib. Milano 20 marzo 2014, San Carlo Gruppo Alimentare s.p.a. c. Amica Chips, caso «confezioni di patatine» (la quale giustamente estende l'analisi alla possibile violazione del divieto di agganciamento *ex art.* 2598, n. 2, c.c.); Trib. Forlì, sez. distaccata di Cesena, 27 giugno 2003, caso «Rossi», cit.; Trib. Milano 15 gennaio 2002, Centro Botanico s.r.l. e Angelo Naj Oleari c. Modafil di Toniolo & C. s.a.s., in *Giur. ann. dir. ind.* 4399, caso «Naj Oleari». Le decisioni discusse nel testo hanno tutte per oggetto la contraffazione del marchio.

¹¹⁶¹ Ad es. da Trib. Roma 25 ottobre 2002, Titanus s.p.a. c. I vitelloni, in *Giur. ann. dir. ind.* 4525, caso «Titanus» e Trib. Roma 22 giugno 2001 (ord.), Italia 7 Gold s.r.l. c. TV Internazionale s.p.a., *ivi* 4355, caso «Italia 7 Gold/La Sette».

¹¹⁶² V. Trib. Torino 18 dicembre 2009, caso «Venus/Venex», cit., e in precedenza Trib. Catania 14 novembre 2003 (ord.), Hauner Carlo Azienda Agricola s.r.l. c. Hauner & Hauner di Hauner Gio-

dantiam o come *obiter dicta* in situazioni nelle quali già era stato riscontrato un rischio di confusione¹¹⁶³. La stessa considerazione vale per le decisioni rese in procedimenti nei quali il convenuto era rimasto contumace, le quali non sorprendentemente si segnalano per le formulazioni largheggianti nel modo di intendere il rischio di associazione, in situazioni nelle quali, peraltro, dubbio non vi era che ricorresse un rischio di confusione ancorché inteso nel più tradizionale dei modi¹¹⁶⁴.

58. (Segue). S) *Gli altri fattori pertinenti ai fini della valutazione del rischio di confusione*

Si è visto come, nell'accertamento del rischio di confusione, accanto ai due fattori menzionati dalle norme di riferimento – l'identità o somiglianza dei marchi e dei beni – vengano in gioco molteplici fattori ulteriori¹¹⁶⁵. La rilevanza di tutti i "fattori pertinenti del caso di specie" è stata sancita già dalla giurisprudenza che ha introdotto il principio della valutazione globale del rischio di confusione¹¹⁶⁶. Non si deve peraltro perdere di vista un'importante differenza fra l'identità o somiglianza di marchi e di beni e gli ulteriori fattori pertinenti ora considerati: i primi sono elementi costitutivi della fattispecie del rischio di confusione e quindi non possono mai mancare perché questo effetto sia ipotizzabile¹¹⁶⁷, i secondi possono concorrere a determinare o escludere la presenza del rischio di confusione, senza peraltro mai costituirne condizione né necessaria né sufficiente¹¹⁶⁸.

Il più importante fra questi fattori pertinenti ulteriori è costituito dal carattere distintivo del marchio anteriore¹¹⁶⁹, cosicché esso merita una trattazione

na s.a.s. e Giona Hauner, in *Giur. ann. dir. ind.* 4596, caso «Hauner»; Trib. Napoli 5 novembre 1998 (ord.), caso «pastiglie a doppia colorazione longitudinale», cit. nonché Trib. Napoli 13 maggio 1996 (ord.), caso «Barilla», cit.

¹¹⁶³ Questo è il caso di Trib. Catania 14 novembre 2003 (ord.), caso «Hauner», cit., ma anche della decisione, che aveva fatto scalpore, di Trib. Napoli 13 maggio 1996 (ord.), caso «Barilla», cit.

¹¹⁶⁴ Trib. Roma 22 gennaio 2002, Chanel s.a.s. c. Relouis Export Division s.r.l. e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 4637, caso «Chanel/Chanel».

¹¹⁶⁵ V. *supra*, § 44.

¹¹⁶⁶ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 22; 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 18; 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., par. 40; e v. §§ 44. Si ha comunque l'impressione che, una volta accertata la somiglianza di segni e di beni, i giudici comunitari siano molto riluttanti ad escludere il rischio di confusione: v. la mancante motivazione in Trib. UE 6 giugno 2013 (Quinta Sezione), caso «Pharmastreet/Pharmasee», cit., par. 41.

¹¹⁶⁷ Secondo la giurisprudenza costante (fra cui Corte UE 23 gennaio 2014 (Sesta Sezione), caso «Western Gold/Wesergold», par. 41; Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 45 e Trib. primo grado CE 7 maggio 2009, caso «CK Creaciones Kenya/CK Calvin Klein», cit., par. 54) entrambe le condizioni devono essere soddisfatte perché ricorra un rischio di confusione; si tratta, infatti, di condizioni cumulative (v. già § 42.1.).

¹¹⁶⁸ Per le ragioni indicate *supra*, al § 45.1.

¹¹⁶⁹ Tant'è che R. KNAAK, *Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten*, cit., 82 identifica

approfondita. Vi sono però anche altri fattori che possono influire, in senso positivo ma anche in senso negativo, sul rischio di confusione. Fra questi ultimi si annovera spesso la presenza di altri marchi simili sul mercato (c.d. coesistenza di una pluralità di marchi); e ci si potrebbe chiedere anche se il carattere speciale del marchio possa esplicitare qualche influenza al riguardo. Anche su questi temi varrà la pena di soffermarsi brevemente.

58.1. *La nozione di carattere distintivo del marchio anteriore.* Secondo una giurisprudenza consolidata e pressoché incontrastata¹¹⁷⁰, fra il carattere distintivo del marchio anteriore e il rischio di confusione esiste una relazione diretta: tanto maggiore è il carattere distintivo intrinseco o acquisito del marchio anteriore, tanto più è facile che il consumatore, venendo a contatto con un marchio successivo che sia identico o simile e sia impiegato per beni identici o simili, incorra in un errore e ricollegli i beni contraddistinti dal marchio più recente all'impresa del titolare del marchio anteriore.

A questo punto della trattazione, si rendono necessarie alcune messe a punto sul significato della nozione di "carattere distintivo" (del marchio anteriore) rile-

nel carattere distintivo del marchio anteriore il terzo fattore del rischio di confusione, che si affiancherebbe all'identità o somiglianza di marchi e beni: per una discussione di questa impostazione (da noi accolta da G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 222) v. *infra*, § 58.3. Sull'importanza del fattore costituito dal carattere distintivo del marchio anteriore v. fra le molte Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 24; 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 18; 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 20 e Trib. UE 19 maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», cit., par. 87.

¹¹⁷⁰ A partire dalle sentenze di Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 24; 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 18; 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 20; 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., par. 38. Nella giurisprudenza successiva v. Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., par. 32; 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 29; 27 aprile 2006 (ord.), caso «Flexi Air», cit., par. 36; 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit., par. 27; Trib. UE 15 ottobre 2014 (Quarta Sezione), caso «Skysoft/sky», cit., par. 38; 18 settembre 2014 (Sesta Sezione), caso «V con giocatore di polo/giocatore di polo», cit., par. 39 (che al par. 40 precisa che il carattere distintivo va accertato non solo con riferimento alla data di deposito del marchio successivo ma anche al periodo anteriore); 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Pedro/Pedro del Hierro», cit., par. 57; 4 febbraio 2014 (Seconda Sezione), caso «Magnext/Magnet4», cit., par. 33; 16 settembre 2013 (Prima Sezione), caso «Gitana/KiTana», cit., parr. 72 ss. ove la precisazione che la notorietà del marchio anteriore assume rilievo nel giudizio relativo al rischio di confusione limitatamente ai beni in cui essa è conseguita; 27 marzo 2012 (Seconda Sezione), caso «AJ Amici Junior/AJ Armani Jeans», cit., par. 33; 15 marzo 2012 (Quinta Sezione), caso «onda nera/onda bianca», cit., par. 23; 8 settembre 2010, causa T-112/09, Icebreaker Ltd. c. UAMI e Gilmar s.p.a., caso «Icebreaker/Iceberg», parr. 46-47; 2 dicembre 2009, caso «Solvo/Volvo», cit., par. 52; Trib. primo grado CE 11 novembre 2009, caso «Clinair/Clina», cit., par. 66; 10 giugno 2009, caso «milko ΔEΛTA», cit., par. 27; 18 giugno 2008, caso «Mezzopane», cit., par. 103; 12 marzo 2008, caso «Coto d'Arcis», cit., par. 46; 19 ottobre 2006, caso «American Bud», cit., par. 66; 7 settembre 2006, caso «Aere Limpio», cit., par. 99; 12 luglio 2006, caso «Vitacoat», cit., par. 33; 15 settembre 2009, caso «Centrixx/sensixx», cit., par. 58; 4 novembre 2003, caso «Castillo», cit., par. 44. Per un'accurata rassegna della giurisprudenza italiana v. V. DI CATALDO, *La proprietà industriale*, cit., 29 ss. La stessa regola è seguita anche dalla giurisprudenza nordamericana: sul punto v. anche per i necessari richiami B. BEEBE, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, cit., 1633. In argomento v. però anche *infra*, § 58.2.

vante ai fini della valutazione del rischio di confusione¹¹⁷¹. Si tratta di una nozione-chiave ai fini che qui interessano; e pure essa ricorre più volte, in contesti diversi e con finalità precettive non sempre del tutto omogenee. Basti pensare che già la si è incontrata una prima volta come impedimento assoluto, e ivi nella sua duplice accezione, di specifica mancanza di “carattere distintivo” di cui alla lett. *b*) del par. 1 dell’art. 3 della direttiva (e dell’art. 7 r.m.c., dall’identico tenore letterale), nonché alla lett. *b*) dell’art. 13.1 c.p.i. per un verso, come anche di espressione generale, riassuntiva dei diversi impedimenti suscettibili di sanatoria attraverso l’acquisto di un *secondary meaning*, per altro verso¹¹⁷². Si è inoltre visto come la giurisprudenza escluda che il carattere distintivo del marchio anteriore influisca sulla valutazione della somiglianza dei marchi confliggenti e, in sostanza, anche dei beni¹¹⁷³; e per contro dia un peso decisivo al carattere distintivo dell’elemento comune ai due marchi posti a confronto per accertarne la somiglianza¹¹⁷⁴. Infine, ci si imbatte nella stessa espressione ancora una terza volta, quando si tratterà di individuare i presupposti della tutela dei marchi che godono di rinomanza, fra i quali viene, per l’appunto, annoverato l’indebito approfittamento o il pregiudizio del “carattere distintivo” del marchio¹¹⁷⁵. Cosicché appare indispensabile chiarire in quale rapporto si collochino fra di loro la nozione di “carattere distintivo” impiegata nel settore che qui interessa rispetto agli altri contesti normativi nei quali è dato di incrociarla.

Certo è che, per precisare questa nozione anche ai fini che qui specificamente interessano, si debba, per incominciare, distinguere fra il carattere distintivo originario (o ‘inerente’) del marchio e quello acquisito¹¹⁷⁶. Sono questi i due piani sui quali va modulata la relazione fra le diverse variazioni sul tema nelle quali si articola la nozione in questione.

¹¹⁷¹ Una trattazione approfondita del tema in L. MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, cit. Sulla precisazione secondo cui assume rilevanza il carattere distintivo del marchio anteriore, e non di quello successivo, ai fini della valutazione del rischio di confusione v. Trib. UE 13 dicembre 2012 (Sesta Sezione), caso «natura/natura», cit., par. 62.

¹¹⁷² V. in argomento *supra*, §§ 22-23 ove al § 22 *B*) una messa a punto sul rapporto fra la seconda nozione di “carattere distintivo” di cui al testo e quella “capacità distintiva”, il cui impiego pare preferibile per designare complessivamente e riassuntivamente le tre diverse fattispecie specifiche considerate alle lett. *b*), *c*) e *d*) delle norme comunitarie di riferimento, e di acquisto di «capacità distintiva» oggetto della sanatoria prevista dal par. 3 dell’art. 3 della direttiva e dell’art. 7 r.m.c., come anche dall’art. 13.2 e 3 c.p.i.

¹¹⁷³ V. *supra*, § 48.2 quanto al confronto dei segni e § 53.3 quanto al confronto dei beni.

¹¹⁷⁴ V. *supra*, §§ 48.1 (ove anche un’analisi della frammentazione della nozione) e 47.

¹¹⁷⁵ V. *infra*, §§ 68, 70, 138 e 140 e per un accenno già *supra*, § 37. Al “carattere distintivo” del marchio fanno peraltro riferimento anche altre disposizioni: v. § 95. Sul (discusso) rapporto fra la nozione di carattere distintivo in materia di impedimenti assoluti e relativi v. § 36.2.

¹¹⁷⁶ La distinzione è accolta da tutta la giurisprudenza di riferimento: Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., par. 32; 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 20; 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., par. 41; Trib. primo grado CE 7 settembre 2006, caso «Aere Limpio», cit., par. 72. La distinzione vale anche con riferimento all’impedimento assoluto (v. § 26 *A*) e all’elemento costitutivo della fattispecie della notorietà (v. § 62.3).

Il primo profilo attiene alle caratteristiche intrinseche del marchio. Infatti, per verificare il carattere distintivo inerente di un marchio, bisogna esaminare l' idoneità del segno agli occhi del pubblico interessato a identificare i beni per i quali il marchio è registrato come provenienti da un'impresa determinata e quindi a distinguerli da quelli che traggano origine da altre imprese¹¹⁷⁷. A questo fine si tratta dunque di apprezzare le qualità del segno e, quindi, seguendo un suggerimento ermeneutico già in precedenza formulato¹¹⁷⁸, la maggiore o minore distanza del segno dalle espressioni descrittive¹¹⁷⁹, divenute di uso comune o altrimenti prive di carattere distintivo in relazione ai beni per cui il marchio sia registrato¹¹⁸⁰. L'approccio così adottato, nell'istituire una linea di continuità – anche se solo tendenziale –¹¹⁸¹ fra impedimenti assoluti e relativi, sembra trovare una propria giustificazione con riguardo alla valutazione della distintività del marchio anteriore; e non paiono sussistere ostacoli di sorta a estenderlo, sulla scorta peraltro delle rilevazioni fin qui effettuate, agli elementi comuni ai marchi posti a confronto¹¹⁸². Sulla valutazione del carattere distintivo può influire la categoria cui il marchio appartiene: così nel caso di un marchio tridimensionale (ad es. rappresentato dalla forma di una scarpa), può risultare più problematico stabilire il carattere

¹¹⁷⁷ V. fra le molte ad es. Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, caso «El Charcutero artesano», cit., par. 51. Naturalmente, anche in questo caso occorrerà mettere capo alle conoscenze linguistiche del pubblico di riferimento; così, se è fatto valere il marchio anteriore italiano “Kinder”, occorrerà prendere atto che questa espressione, chiaramente descrittiva per il pubblico di origine tedesca, non è di regola compresa dal pubblico italiano e non ha quindi per esso carattere descrittivo: v. ad es. Trib. UE 16 maggio 2012 (Quinta Sezione), caso «Kindertraum/Kinder», cit., par. 47.

¹¹⁷⁸ Al § 36.2. Nello stesso senso M. S. SPOLIDORO, *La capacità distintiva dei marchi c.d. «deboli»*, in *Il dir. ind.* 2007, 39 ss., 39.

¹¹⁷⁹ Fin qui Trib. primo grado CE 2 luglio 2009, caso «Ibiza Republic», cit., par. 52 e 13 dicembre 2007, caso «El Charcutero artesano», cit., par. 51. Peraltro, secondo Trib. UE 13 aprile 2011 (Seconda Sezione), caso «US Polo Association/Polo-Polo», cit., par. 43 ss. (nel contesto di un confronto fra marchi sotto il profilo concettuale) e 12 aprile 2011 (Settima Sezione), caso «T Tumesa/Tubesca», cit., par. 83, non basta la prova dell'assenza di carattere descrittivo del segno per dimostrarne l'elevato carattere distintivo.

¹¹⁸⁰ Il riferimento è qui agli impedimenti assoluti concernenti il difetto di carattere distintivo, la descrittività e l'esser divenuti di uso comune di cui *supra*, ai §§ 22-23. Sull'onere della prova del carattere distintivo elevato, che incombe sull'opponente, v. Trib. primo grado CE 2 luglio 2009, caso «Ibiza Republic», cit., par. 54. La nostra giurisprudenza attribuisce forte carattere distintivo ai segni formati da un patronimico (v. ad es. App. Torino 11 giugno 2008, caso «Emilio Pucci/Emidio Tucci», cit.), in ragione della distanza concettuale fra il segno e i beni contraddistinti; i giudici comunitari ritengono invece che si tratti di “un concetto banale nel settore dell'abbigliamento”: Trib. primo grado UE 19 giugno 2012 (Seconda Sezione), caso «H. Eich/H Silvan Heach», cit., par. 80.

¹¹⁸¹ V. § 36.2; sul tema ora Trib. UE 27 novembre 2014 (Settima Sezione), caso «Ripassa Zenato/Ripasso», cit., par. 25 ss.

¹¹⁸² V. *supra*, §§ 47-48. A riprova v. esemplificativamente Trib. primo grado CE 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 41. Occorre peraltro aggiungere che, quando il marchio anteriore sia comunitario, il suo tasso di carattere distintivo va ragguagliato alla percezione del pubblico in quegli Stati membri nei quali esso non abbia un significato descrittivo: Trib. UE 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso «Puerta de Labastida/Castillo de Labastida», cit., par. 64; 27 gennaio 2010, caso «Solfrutta/Frutisol», cit., par. 28.

distintivo del segno, che oltretutto tende a essere accompagnato da segni denominativi e loghi¹¹⁸³.

Il secondo profilo attiene al carattere distintivo acquisito del marchio anteriore, che concerne il grado di riconoscimento che il segno abbia conseguito sul mercato come indicatore della provenienza dei beni dal titolare del marchio. Esso è talora anche designato dai giudici comunitari come “notorietà”¹¹⁸⁴ o “reputazione”¹¹⁸⁵; nella nostra dottrina è corrente il termine di “notorietà qualificata”¹¹⁸⁶. In coerenza con le riscontrate – anche se solo tendenziali – omologie funzionali di alcune fra le regole che attengono agli impedimenti assoluti e a quelli relativi¹¹⁸⁷, l’acquisto del carattere distintivo rilevante ai fini della valutazione del

¹¹⁸³ Trib. UE 29 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-479/08, adidas AG c. UAMI e Patrick Holding ApS, caso «scarpa a due strisce/scarpa a tre strisce», par. 48.

Ci si può ulteriormente domandare, anticipando un tema sul quale si dovrà ritornare (ai §§ 62.3 e 68.2), se l’approccio qui accolto possa funzionare anche per determinare il carattere distintivo del marchio anteriore ai fini della disciplina dei marchi che godono di notorietà (o, nel lessico della legge italiana, di rinomanza). La risposta sembra potere essere tendenzialmente affermativa, anche per il dato testuale, importante, che fa assumere una certa omologia di significato fra due espressioni identiche impiegate in contesti contigui, anche se non perfettamente sovrapponibili (conforme L. MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, cit., 20 s.). Non va tuttavia trascurato che nell’ambito del terzo conflitto, diversamente da quanto avviene nel secondo, il “carattere distintivo” va inteso anche come interesse oggetto della protezione (nel senso che verrà precisato ai §§ 62.3, lett. b) e 68.2), oltre che come fattore concorrente nella valutazione del potere invalidante del segno anteriore.

¹¹⁸⁴ V. ad es. Trib. primo grado CE 18 giugno 2008, caso «Mezzopane», cit., parr. 106 e 107.

¹¹⁸⁵ V. ad es. Trib. primo grado CE 10 giugno 2009, caso «milko ΔΕΛΤΑ», cit., par. 27, che distingue fra il “carattere distintivo” dei marchi considerati “o di per sé oppure in ragione della reputazione di cui godono”; 18 giugno 2008, caso «Mezzopane», cit., par. 105 (in questa sentenza i termini “notorietà” e “reputazione” sono usati come sinonimi perfetti per indicare il carattere distintivo acquisito). La terminologia è molto varia: ad es. Trib. primo grado CE 25 giugno 2008, caso «l’Altra Moda», cit., parr. 49 s., che discorre di “carattere distintivo accresciuto”. Si incontra qui quella stessa commistione fra il piano quantitativo della misurazione del riconoscimento del marchio presso il pubblico e quello qualitativo dell’apprezzamento positivo (*appeal*) che si ritrova in materia di marchi che godono di notorietà (§ 62.3) e che può ivi essere produttivo di equivoci se venga trasferita dal piano delle caratteristiche del marchio anteriore richieste per la configurabilità del terzo tipo di conflitto a quello degli interessi oggetto della tutela: sul punto v. M. SENFLEBEN, *The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law*, in IIC 2009, 45 ss., 71-74 e *infra*, §§ 62.3 e 68.2.

¹¹⁸⁶ V. ad es. A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, cit., 5 ss., 15 e G. SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, in Riv. dir. ind. 2006, I, 17 ss.

¹¹⁸⁷ Sulle quali v. già *supra*, § 36.2. Per una discussione della frammentazione della nozione di carattere distintivo a seconda che la si consideri sul piano degli impedimenti assoluti o su quello degli impedimenti relativi ed, in questo caso, ai fini della valutazione della somiglianza dei marchi o del rischio di confusione v. già §§ 36.2 e 48.1; vi è domandarsi quali riflessi questa frammentazione possa avere sulla nozione di carattere distintivo acquisito. Ed infatti Trib. primo grado CE 7 settembre 2006, caso «Aere Limpio», cit., par. 85 considera almeno ipoteticamente che i parametri impiegati ai fini dell’acquisto del *secondary meaning* non coincidano con quelli applicabili per valutare l’acquisto di carattere distintivo del marchio anteriore ai fini della valutazione del rischio di confusione (ma v. peraltro l’assimilazione delle due aree nel par. 73 della stessa decisione).

rischio di confusione pare poter essere accertato facendo ricorso a parametri simili a quelli già incontrati in occasione della verifica dell'acquisizione di *secondary meaning*¹¹⁸⁸. Legittima appare, d'altro canto, data la contiguità normativa delle situazioni, l'ipotesi che l'accertamento tenda a svolgersi con le stesse modalità con cui si procede a verificare se il carattere distintivo del marchio anteriore (o dell'elemento comune ai due marchi) possa influire sull'accertamento della somiglianza di marchi e di beni¹¹⁸⁹.

Se dubbi vi fossero al riguardo, questi sarebbero superati dalla prassi giurisprudenziale. Secondo i giudici comunitari, infatti, quando si tratti della valutazione del rischio di confusione, "l'esistenza di un carattere distintivo superiore al normale, a motivo della conoscenza del marchio sul mercato presso il pubblico, presuppone necessariamente che tale marchio sia conosciuto almeno da una parte significativa del pubblico interessato, senza che debba necessariamente avere notorietà ai sensi dell'art. 8, n. 5, reg. n. 40/1994. Non si può stabilire in maniera generale, ad esempio facendo ricorso a percentuali determinate relative al grado di conoscenza che il pubblico ha del marchio negli ambienti interessati, che un marchio ha un elevato carattere distintivo a motivo della sua conoscenza presso il pubblico"¹¹⁹⁰. "Occorre tuttavia riconoscere", prosegue la sentenza¹¹⁹¹, "una certa interdipendenza tra la conoscenza che il pubblico ha di un marchio e il carattere distintivo di quest'ultimo nel senso che, più il marchio è conosciuto dal pubblico di riferimento, più il carattere distintivo di tale marchio risulta rafforzato. Per valutare se un marchio goda di un elevato carattere distintivo a motivo della sua conoscenza presso il pubblico, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti del caso, ossia, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, la consistenza degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo, la quota degli ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti da una determinata impresa grazie al marchio, così come le dichiarazioni delle camere di commercio e dell'industria o di altre associazioni professionali".

¹¹⁸⁸ Idoneo a superare gli impedimenti assoluti attinenti al difetto di carattere distintivo originario: v. *supra*, § 26.A). Naturalmente il carattere distintivo acquisito assume rilievo con riferimento agli impedimenti relativi se e in quanto il soggetto che lo fa valere provi che esso è stato conseguito in data anteriore al deposito della domanda relativa al segno successivo: Trib. UE 13 settembre 2010, caso «P&G Prestige Beaute/Prestige», cit., parr. 77 ss. e Trib. primo grado CE 5 aprile 2006, causa T-344/03, Saiwa s.p.a. c. UAMI e Barilla s.p.a., in *Racc.* 2006, II, 1097 e in *Giur. ann. dir. ind.* 5058, caso «Selezione Oro Barilla», par. 33 s.

¹¹⁸⁹ In argomento v. *supra*, §§ 47 e 48.

¹¹⁹⁰ Trib. UE 16 novembre 2011 (Ottava Sezione), caso «doorsa Fabrica de Puertas Automáticas/Dorma», cit., par. 45; 9 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «IC4/ICE e IC», cit., par. 95; 19 maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», cit., par. 88; Trib. primo grado CE 12 luglio 2006, caso «Vitacoat», cit., par. 34.

¹¹⁹¹ Trib. UE 16 novembre 2011 (Ottava Sezione), caso «doorsa Fabrica de Puertas Automáticas/Dorma», cit., par. 45; 9 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «IC4/ICE e IC», cit., par. 95; 19 maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», cit., par. 88; Trib. primo grado CE 12 luglio 2006, caso «Vitacoat», cit., parr. 34-35.

Non ci vuol molto per accorgersi che si tratta infatti di parametri sovrapponibili a quelli adoperati nei settori dell'accertamento dell'acquisizione di un *secondary meaning*¹¹⁹²; d'altro canto confermati alla lettera da tutta la giurisprudenza successiva rivolta ad accertare l'influenza del carattere distintivo acquisito sul rischio di confusione¹¹⁹³.

È la stessa giurisprudenza a suggerire, d'altro canto, che la stessa ipotesi possa essere riferita anche ai parametri che presiedono all'identificazione del "carattere distintivo" dei marchi che godono di notorietà, che evidentemente sono ritenuti essere contigui come dimostrato dal richiamo espresso che le sentenze rese dai giudici comunitari nell'un settore fanno a quelle pronunciate nell'altro¹¹⁹⁴. Non che non esista una differenza fra il "carattere distintivo" acquisito nella valutazione propria del rischio di confusione di cui al secondo conflitto e in quella di cui al terzo conflitto: ma – come chiarisce la motivazione della sentenza poc'anzi trascritta –¹¹⁹⁵ si tratta di differenze di grado e non ontologiche¹¹⁹⁶.

¹¹⁹² V. *supra*, § 26.A). Del resto, Trib. primo grado CE 12 luglio 2006, caso «Vitacoat», cit., par. 34-35 significativamente richiama come precedenti conformi, oltre a Corte di Giustizia 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 24, anche la sentenza della medesima Corte del 4 maggio 1999, caso «Windsurfing Chiemsee», cit., par. 52, che è stata resa in materia di *secondary meaning* idoneo a superare un impedimento assoluto; nello stesso senso Trib. UE 16 novembre 2011 (Ottava Sezione), caso «doorsa Fabrica de Puertas Automáticas/Dorma», cit., par. 46.

¹¹⁹³ V. le espressioni, testualmente coincidenti, contenute in Trib. primo grado CE 12 marzo 2008, caso «Coto d'Arcis», cit., par. 47 e 48; in senso analogo Trib. UE 23 ottobre 2013 (Seconda Sezione), caso «sterilina/Sterillium-Bode Sterillium», cit., par. 33 (che esclude che la parte abbia assolto l'onere della prova non avendo fornito indicazioni su fatturati, quote di mercato, investimento promozionale ed elementi idonei ad identificare la percentuale del pubblico interessato che riconosca il marchio in questione); 13 marzo 2013 (Prima Sezione), caso «farmasul/manasul», cit., par. 68, 70 e 72 e Trib. primo grado CE 7 settembre 2006, caso «Aere Limpio», cit., par. 79 ss. (seppur con i dubbi, forse oggi non più attuali, formulati al par. 85). Con specifico riguardo alla prova dell'acquisto del carattere distintivo v. Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., par. 30 ss. secondo cui gli elementi di prova forniti dalla parte che fa valere tale acquisto vanno considerati non atomisticamente ma complessivamente.

¹¹⁹⁴ Al par. 35 di Trib. primo grado CE 12 luglio 2006, caso «Vitacoat», cit. sono citati, oltre a Corte di Giustizia 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 23, la sentenza di Corte di Giustizia 14 settembre 1999, causa C-375/97, General Motors Corp. c. Yplon, in *Racc.* 1999, I, 5421 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4047, caso «General Motors/Yplon», par. 26 e 27, che costituisce uno dei primi *leading cases* in materia di marchi che godono di notorietà (sui quali v. *infra*, § 60 ss., 62.3); nello stesso senso Trib. UE 16 novembre 2011 (Ottava Sezione), caso «doorsa Fabrica de Puertas Automáticas/Dorma», cit., par. 46. Il richiamo è bidirezionale: ad es. Trib. primo grado CE 13 dicembre 2004, caso «Emilio Pucci», cit., par. 73, richiama esplicitamente i criteri accolti dal *leading case* in materia di *secondary meaning* reso da Corte di Giustizia 4 maggio 1999, caso «Windsurfing Chiemsee», cit., par. 51.

¹¹⁹⁵ Trib. primo grado CE 12 luglio 2006, caso «Vitacoat», cit., par. 34. Più opaca sotto questo riguardo Trib. UE 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Pedro/Pedro del Hierro», cit., par. 82, che ritiene che le evidenze ottenute per mostrare l'elevato carattere distintivo non siano sufficienti a comprovare la notorietà; si può ipotizzare che questa conclusione sia influenzata dalla circostanza che mancavano dati certificati sulla misura dell'investimento pubblicitario e del fatturato.

¹¹⁹⁶ Conforme L. MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, cit., 22-23. Non può dunque sorprendere eccessivamente che non manchino pronunce (come quella resa da Trib. UE 19

58.2. *Carattere distintivo del marchio anteriore e rischio di confusione: relazione diretta o inversa?* Soprattutto nella giurisprudenza nazionale affiora non di rado l'idea che fra la notorietà del marchio anteriore e il rischio di confusione possa sussistere una relazione non diretta ma inversa. Così si è esclusa la confondibilità di un marchio molto noto, l'alberello deodorante "Arbre Magique", con un marchio successivo a forma di foglia di quercia capovolta¹¹⁹⁷ sulla base della considerazione che "proprio la notorietà acquisita a mezzo del continuo sostegno pubblicitario comporta una più sicura riconoscibilità ... rispetto a segni analoghi e quindi esclude la possibilità di confusione del consumatore medio, che ben ha in mente l'alberello dell'Arbre Magique ed è in grado di apprezzare le differenze rispetto alla foglia capovolta dell'Eliocell". Nello stesso ordine di idee si sono anche mossi i giudici che hanno ritenuto che "proprio la diffusione e la notorietà del marchio Chanel fanno sì che la particolare raffigurazione grafica delle due C intersecantisi sia di tale impatto visivo... da rendere praticamente impossibile la confusione con altro disegno anche se alquanto simile"¹¹⁹⁸.

Si tratta di un punto di vista non privo di una sua logica e di una sua attrattiva, che pare avere trovato qualche adesione anche sul fronte comunitario. Anche un Avvocato generale particolarmente attento come Ruiz-Jarabo Colomer, nelle sue Conclusioni nel caso Arsenal, ha osservato che, se il consumatore venisse a contatto con una bevanda che si chiama Coco Colo, immediatamente si avvedrebbe che essa non proviene dalla casa di Atlanta¹¹⁹⁹. E del resto, se ci si ferma a pen-

maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», cit., par. 108) che fanno automaticamente discendere dall'accertamento del carattere distintivo ai fini del secondo tipo di conflitto l'identica valutazione ai fini del terzo tipo di conflitto. Nella ricostruzione del significato della nozione di "carattere distintivo" si incontra un'insidia particolare: nel terzo conflitto questo concetto designa non solo un elemento costitutivo della fattispecie cui è ricollegata la protezione ma anche uno dei due interessi oggetto di tutela (e v. § 62.3); e vi sono ragioni per ritenere che in questa sua seconda accezione il "carattere distintivo" assuma una fisionomia distinta: sul punto v. § 68.2.

¹¹⁹⁷ Da App. Milano 6 luglio 2001, J. Sämman e Tavola c. Eliocell, in *Giur. it.* 2002, 326 segg. con nota di M. SPOTTA, Secondary meaning: *estensione della tutela al «cuore del marchio» o fattore di riconoscibilità del prodotto contraddistinto dal segno divenuto forte?* caso «Arbre Magique». La sentenza è stata confermata da Cass. 21 settembre 2004 n. 18920, Tavola s.p.a. e Julius Sämman c. Eliocell s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4784, che non si è soffermata sul punto.

¹¹⁹⁸ App. Torino 9 gennaio 1997, Chanel s.a. c. Fodermec s.a.s. e altri, in *Giur. it.* 1997, I, 2, 716 ss., caso «Chanel». La sentenza è stata cassata da Cass. 19 aprile 2000, n. 5091, Soc. Chanel c. Soc. Fodermec e altro, in *Foro it.* 2001, I, 1340 ss., caso «Chanel»; ma in sede di rinvio App. Torino 27 maggio 2005 ha di nuovo escluso la contraffazione. Anche secondo Trib. Bari 12 luglio 2007, Bruns e altri c. Covelli, in *Foro it.* 2007, I, 3268 ss. con nota di G. CASABURI, caso «A II», la notorietà del marchio anteriore non rilevarebbe al fine di determinare il rischio di confusione in relazione a prodotti affini; diversamente però, nella prospettiva peraltro della concorrenza sleale confusoria e *obiter*, Trib. Bari 10 ottobre 2011 (ord.), San Carlo Gruppo Alimentare s.p.a. c. IPA Sud s.p.a. e Despar Italia c.a.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5840, caso «Patatine San Carlo», secondo cui in linea di principio, trattandosi di un marchio notorio, "anche semplici e poche differenziazioni marginali sono sufficienti ad escludere il rischio confusorio". Per una discussione di questi e altri precedenti sul punto v. G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 254 ss.

¹¹⁹⁹ Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nel caso deciso dalla sentenza della Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., nota 21. Per la verità, il ragiona-

sarci, l'argomento ha dalla sua buone ragioni: ciascuno di noi difficilmente scambia un estraneo con la propria madre, anche se potrebbe scorgere in un estraneo le fattezze del proprio parrucchiere, per la semplice ragione che i tratti fisionomici della propria madre, che conosciamo da molti anni e vediamo di frequente, ci sono assai più noti di quelli del nostro parrucchiere, che vediamo più di rado e magari conosciamo da poco tempo.

La giurisprudenza comunitaria deve però fare i conti con un dato testuale difficilmente superabile: che fra carattere distintivo e notorietà del marchio e rischio di confusione sussista una relazione diretta lo dicono non solo le prime sentenze della Corte di Giustizia¹²⁰⁰, ma anche un «Considerando» della direttiva e del regolamento¹²⁰¹. Quindi i giudici comunitari non soccombono alla tentazione di accettare questo modo di pensare, che pur potrebbe parere abbastanza convincente e allettante, anche perché essi hanno, tra le frecce al proprio arco, altri modi per escludere il ricorrere di un rischio di confusione senza dovere necessariamente accogliere l'idea che il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore possano in talune situazioni ridurre anziché accrescere il rischio di confusione fra marchi. Se del caso, può infatti soccorrere alla bisogna la consueta distinzione fra il piano degli antecedenti, ove si colloca l'esame di somiglianza fra i marchi, e quello delle conseguenze, cui appartiene la valutazione del rischio di confusione; e proprio questa distinzione ancora una volta si rivela particolarmente maneggevole quando si tratti di tirare fuori i giudici comunitari dell'imbarazzo. Se l'impiego di Picaro non determina un rischio di confusione rispetto a Picasso¹²⁰², e lo stesso vale per CA rispetto a KA¹²⁰³, Mobilix rispetto a Obelix¹²⁰⁴, per Torre Muga e Torre Galatea rispetto a Torres¹²⁰⁵, questa valutazione può ben discendere da considerazioni che si collocano sul piano anteriore del confronto fra i segni¹²⁰⁶.

mento dell'Avvocato generale si riferiva ad un marchio che gode di rinomanza; è anche vero però che esso si basava sull'assunto secondo cui più elevato è il carattere distintivo di un marchio, minore è il rischio di confusione cui questo è esposto. In argomento v. anche D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 76-77.

¹²⁰⁰ Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 24; 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 18; 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 20; 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., par. 38.

¹²⁰¹ Il decimo «Considerando» della direttiva n. 89/104, ora divenuto l'undicesimo «Considerando» della direttiva 95/08, recita: «la valutazione» del rischio di confusione «dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa (scil.: anteriore) sul mercato, dall'associazione che può essere fatta fra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati» (corsivo aggiunto). Identica dizione si ritrova nel «Considerando» settimo del reg. n. 90/1994, ora «Considerando» ottavo del reg. n. 207/2009.

¹²⁰² Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «Picaro», cit.

¹²⁰³ Trib. UE 21 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «CA/KA», cit., parr. 84 ss.

¹²⁰⁴ Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, caso «Mobilix», cit.

¹²⁰⁵ Trib. primo grado CE 11 luglio 2006, caso «Torre Muga» e 18 dicembre 2008, caso «Torre Galatea», cit.

¹²⁰⁶ Escludono la somiglianza fra i marchi Corte di Giustizia 12 gennaio 2006, caso «Picaro»,

Per escludere che in questi casi ricorra un rischio di confusione, è infatti sufficiente attingere a uno dei tanti attrezzi che si trovano nella assai ben fornita cassetta dei ferri che viene impiegata per effettuare il confronto fra i marchi, per trovare una qualche ragione sufficientemente plausibile per escluderne la somiglianza. È d'altro canto facile tenere fuori dall'equazione così impostata la considerazione del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore, sulla base del principio, anch'esso consolidato – anche se, per la verità, non del tutto indiscutibile –¹²⁰⁷, secondo cui, quando manchi “il grado minimo di somiglianza richiesto” fra i marchi, questa conclusione negativa non potrebbe essere revocata in dubbio solo perché il marchio anteriore in quanto tale presenti un carattere distintivo elevato, originario o acquisito che esso sia¹²⁰⁸. Anche il – più o meno verosimile – elevato livello di attenzione del pubblico può soccorrere alla bisogna¹²⁰⁹.

Accolto questo modo di ragionare, il fastidioso dubbio secondo cui il carattere distintivo del marchio anteriore potrebbe a seconda dei casi avere implicazioni opposte, talora accrescendo ma talaltra anche diminuendo il rischio di confusione, può tranquillamente essere messo da parte.

58.3. *L'altra faccia della medaglia: rischio di confusione a dispetto del debole livello di carattere distintivo?* Sulla base di queste premesse, verrebbe spontaneo di pensare che, se esiste una relazione diretta fra elevato carattere distintivo e rischio di confusione, allora a un debole carattere distintivo corrisponda un basso rischio di confusione. Chi poi ragioni nei termini in cui ci hanno abituato decenni di giurisprudenza nazionale sui marchi deboli¹²¹⁰, tenderà a completare questa

cit., par. 25 e Trib. primo grado CE 22 giugno 2004, caso «Picaro», cit., par. 58 (che, per la verità, al par. 61 ha anche escluso che il carattere distintivo elevato del nome civile del famoso pittore potesse aumentare il rischio di confusione quando il nome stesso fosse adottato come marchio per vetture); Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, caso «Mobilix», cit., par. 91 ss., nel confermare Trib. primo grado CE 27 ottobre 2005, caso «Mobilix», cit., par. 81; Trib. primo grado CE 11 luglio 2006, caso «Torre Muga», cit., par. 72 e 18 dicembre 2008, caso «Torre Galatea», cit., par. 72. Dal canto loro Trib. UE 2 dicembre 2009, caso «Solvo/Volvo», cit., pur non escludendo che il grado di notorietà del marchio anteriore Volvo possa influire sul rischio di confusione, ritiene che questo fattore non giochi sul piano della somiglianza; e Trib. primo grado CE 18 giugno 2008, caso «Mezzopane», cit., par. 109 ha escluso il rilievo del carattere distintivo del marchio anteriore in ragione anche della mancanza di somiglianza fra i beni. Una lettura del caso «Picaro» sotto i profili esaminati nel testo è in G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 138 s.

¹²⁰⁷ V. *supra*, lett. c) del § 48.3.

¹²⁰⁸ Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., par. 28 ss.; 27 ottobre 2005, caso «Mobilix», cit., par. 83-84.

¹²⁰⁹ Per un esempio significativo v. Trib. UE 21 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «CA/KA», cit., par. 94.

¹²¹⁰ Secondo la quale “la ridotta capacità distintiva dei marchi deboli comporta una loro limitata tutela ... nel senso che anche lievi modifiche o aggiunte possono essere sufficienti ad escluderne la confondibilità”: così ad esempio ultimo Trib. Roma 31 marzo 2003, in *Giur. ann. dir. ind.* 4560; per altri richiami conformi V. DI CATALDO, *La proprietà industriale*, cit., 30. La formula è sottoposta ora a riesame da M.S. SPOLIDORO, *La capacità distintiva dei marchi c.d. «deboli»*, cit., 39 ss. Ma v. anche il principio, affermato in sede di contraffazione, secondo cui “per aversi contraffazione non è sufficiente la (sola) riproduzione della parte non appropriabile ... dovendo la riproduzione cadere sul

ipotesi supponendo che, se il marchio anteriore abbia un debole carattere distintivo, bastino poche differenziazioni nel marchio successivamente richiesto per allontanare lo spettro della nullità. Nel diritto dei marchi comunitariamente armonizzato, le cose sono sempre un po' più complicate e anche in questo caso non mancano le sorprese.

La giurisprudenza comunitaria tiene fermo il principio secondo cui il debole carattere distintivo del marchio anteriore non esclude affatto che nel caso di specie possa venire accertata la presenza di un rischio di confusione sull'origine¹²¹¹. Essa riconosce che la misura del carattere distintivo deve essere presa in considerazione nel valutare il ricorrere di un rischio di confusione¹²¹²; ma mostra di rite-

particolare prefisso dotato di potere individualizzante", enunciato da Trib. Torino 17 maggio 2012 (ord.), Nestec SA, Soc. des Produits Nestlé S.A. e Nespresso Italia s.p.a. c. Casa del Caffè Vergnano s.p.a., caso «Nespresso/Èspresso».

¹²¹¹ In questo senso v. Trib. UE 25 settembre 2014 (Sesta Sezione), caso «sensi scandia/scandia home», cit., par. 46; 11 giugno 2014 (Quarta Sezione), causa T-486/12, Sofia Golam c. UAMI e Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal SA, caso «Metabol/Metabol MG», par. 54; 27 febbraio 2014 (Settima Sezione), caso «4711 Aqua Admirabilis/Aqua Mirabilis», cit., par. 38; 28 novembre 2013 (Quarta Sezione), caso «vitaminaqua/Vitamin Water», cit., par. 37; 16 settembre 2013 (Quarta Sezione), caso «Prosept/Pursept», cit., par. 58; 13 giugno 2013 (Quinta Sezione), caso «My Drap/Bon Drap», cit., par. 46; 8 maggio 2012 (Seconda Sezione), caso «7 Seven Fashion Shoes/Seven e 7seven», cit., par. 40; 15 marzo 2012 (Quinta Sezione), caso «onda nera/onda bianca», cit., par. 59; 6 ottobre 2011 (Sesta Sezione), caso «deutschemedi.de/medi e medi.eu», cit., parr. 46 ss.; 6 ottobre 2011 (Settima Sezione), causa T-425, Honda Motor Co. Ltd. e UAMI c. Hendrik Blok, caso «Blast/Blast», par. 30; 23 settembre 2011 (Quinta Sezione), caso «see more/CMORE», cit., par. 57; 28 giugno 2011 (Seconda Sezione), caso «Brico Center Città/Centros de Bricolage BricoCentro», cit., par. 64; 13 settembre 2010, caso «smartWings/Eurowings», cit., par. 63; 8 settembre 2010, caso «Acumed/Aquamed Active», cit., parr. 54 ss.; 8 luglio 2010, caso «peerstorm/Peter Storm», cit., par. 74; 25 giugno 2010, caso «Metromeet/Metro e meeting metro», cit., par. 45; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 74; 13 dicembre 2007, caso «Pagesjaunes.com», cit., par. 70. Come già indicato *supra*, al § 48.1, quest'ultima stessa sentenza già aveva preso una posizione analoga sul piano del confronto fra i marchi, ritenendo al par. 54 che anche un elemento di un marchio complesso che abbia debole carattere distintivo può costituire elemento dominante in quanto, grazie alla sua posizione o dimensione, possa colpire l'impressione dei consumatori e essere da essi ricordato. In controtendenza Trib. UE 4 febbraio 2014 (Seconda Sezione), caso «Magnext/Magnet4», cit., par. 34; 14 luglio 2011 (Settima Sezione), caso «Ofal Cusi/Ophtal», cit., parr. 82 ss.

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>, 7, esprimono comprensibili riserve su questo modo di procedere; condivisibile è comunque l'osservazione che mai si dovrebbe ritenere un conflitto rilevante, quando la parte comune ai due marchi fosse priva di capacità distintiva.

¹²¹² A questo proposito v. Trib. UE 15 dicembre 2010 (Quarta Sezione), caso «Solaria/Solartia», cit., par. 52 e Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, caso «Pagesjaunes.com», cit., par. 70, che richiama la sentenza di Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 24. Particolare la posizione assunta da Trib. UE 13 giugno 2012 (Ottava Sezione), caso «Hellim/Halloumi», cit., parr. 47 ss., confermata da Corte UE 21 marzo 2013 (Sesta Sezione)(ord.), causa C-393/12 P., *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi c. UAMI*, caso «Hellim/Halloumi», secondo cui il carattere descrittivo di un marchio collettivo, pur non costituendo impedimento assoluto, rilevarebbe ai fini del rischio di confusione, da ritenersi escluso in assenza di somiglianza visiva e fonetica, ad onta dell'accertata somiglianza sul piano concettuale.

nere che ciò non impedisca affatto di giungere a una conclusione affermativa anche in caso di basso carattere distintivo, visto che quest'ultimo è in fondo solo uno dei fattori che vengono in gioco nella valutazione. Così, soggiungono i giudici comunitari, anche in un caso che concerna un marchio anteriore dotato di debole carattere distintivo ben può ricorrere un rischio di confusione in ragione, in particolare, della somiglianza fra i marchi confliggenti e fra i beni cui questi si riferiscono¹²¹³. Non sono mancate decisioni amministrative che hanno ritenuto che, quando il marchio anteriore abbia debole carattere distintivo, il suo potere invalidante sia limitato alle categorie di beni per i quali sussista identità; ma, sulla base di un richiamo al principio del carattere globale della valutazione, i giudici comunitari hanno riaffermato che il rischio di confusione può essere presente ad onta del debole carattere distintivo anche in caso di semplice somiglianza dei beni¹²¹⁴.

Ma allora, quando il carattere distintivo del marchio anteriore sia ridotto, per escludere il rischio di confusione sono da ritenersi sufficienti elementi di differenziazione più modesti nel marchio successivo? Nella prassi giurisprudenziale comunitaria la risposta è tendenzialmente negativa¹²¹⁵. Se il marchio successivo po-

¹²¹³ Così Trib. UE 1 luglio 2014 (Prima Sezione), caso «Ziecon/Cercon», cit., par. 78; 29 marzo 2012 (Sesta Sezione), caso «Calcimatt/Calcilan», cit., par. 36; 13 settembre 2010, caso «smart-Wings/Eurowings», cit., par. 63; Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, caso «Pagesjaunes.com», cit., par. 70, e anche con riferimento ai punti precedenti, Trib. primo grado CE 28 ottobre 2009, caso «First-On-Skin/First», cit., par. 45; 15 settembre 2009, caso «Centrixx/sensixx», cit., par. 62; 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., parr. 55 (e 44); 15 ottobre 2008, caso «Ferromix, Inomix e Alumix», par. 59; 16 marzo 2005, caso «Flexi Air», cit., par. 61. In tutti i casi qui elencati era stata accertata l'identità o la forte somiglianza dei beni. Discutibile è la trasposizione del ragionamento anche al conflitto fra la domanda di registrazione di un marchio successivo e un diritto su segno distintivo anteriore operata da Trib. UE 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «O-live/Olive line», cit., par. 106. Il debole carattere distintivo per una sola parte del pubblico non rileva: il rischio di confusione va infatti valutato per quella parte del pubblico per la quale il marchio abbia carattere distintivo: Trib. UE 10 novembre 2011 (Quinta Sezione), caso «Ayuuri Natural/Ayur», cit., parr. 63 ss.

¹²¹⁴ Trib. UE 6 ottobre 2011 (Settima Sezione), causa T-425, Honda Motor Co. Ltd. e UAMI c. Hendrik Blok, caso «Blast/Blast», par. 29; UE 7 luglio 2010, caso «M PAY/MPAY24», cit., parr. 40 ss. Particolarmente eloquente sotto questo profilo la sentenza Trib. UE 20 settembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Tofuking/King», cit., parr. 29 ss. e 45, che ha escluso il rischio di confusione con un marchio anteriore che presentava un più alto grado di somiglianza (King rispetto a Tofu King) e lo ha ravvisato nel confronto con un marchio meno somigliante (Curry King rispetto a Tofu King), solo perché in questo secondo caso le due registrazioni si riferivano in parte a beni identici. Dalla – peraltro assai discutibile – sentenza di Trib. UE 5 maggio 2011 (Settima Sezione), caso «Cheapflights/Cheapflights», cit., parr. 43 ss. viene anche l' ammonimento a verificare se il carattere descrittivo sia presente con riguardo a *tutti* i beni contraddistinti dai due marchi. Viceversa Trib. UE 31 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Spa Group/Spar», cit., par. 67 ss. ha escluso il rischio di confusione anche per beni identici in un caso nel quale il ridotto carattere distintivo si combinava con sufficienti differenze sul piano visivo, fonetico e concettuale.

¹²¹⁵ La presa di posizione risale a Corte di Giustizia 27 aprile 2006 (ord.), caso «Flexi Air», cit., par. 45 ed è stata seguita prima da Corte di Giustizia 15 marzo 2007, caso «Quantum», cit., par. 41 e poi da Trib. UE 28 gennaio 2014 (Seconda Sezione), caso «Imperia/Imperial», cit., parr. 43 ss.; 13 dicembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Shinken King/King», cit., parr. 53 ss.; 13 dicembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Qualifier/Qualifiers 2006», cit., par. 50; 20 gennaio 2010, caso «Life

tesse essere considerato registrabile o valido anche in presenza di elementi di differenziazione minori, argomentano i giudici comunitari, ciò comporterebbe che il fattore “ulteriore” del giudizio di confusione costituito dal carattere distintivo del marchio anteriore finirebbe per spodestare il fattore “indispensabile”, costituito dalla somiglianza dei marchi. Ad accogliere questa tesi, infatti, “ne conseguirebbe che, in caso di marchio ... anteriore dotato solamente di un ridotto carattere distintivo, un rischio di confusione sussisterebbe solo se esso fosse riprodotto integralmente nel marchio per il quale si chiede la registrazione, qualunque sia il grado di somiglianza tra i segni di cui trattasi. Un tale risultato non sarebbe tuttavia conforme alla natura stessa della valutazione globale ...”¹²¹⁶. E, si può aggiungere, questa medesima tesi sarebbe incompatibile con il principio secondo il quale i fattori cumulativamente richiesti per il ricorrere del rischio di confusione sono solo due, l’identità o la somiglianza dei marchi e dei beni, e non tre¹²¹⁷. Quanto al carattere distintivo, inerente o acquisito, esso è certamente richiesto ai fini della validità del marchio anteriore; ma, assumendo che il marchio anteriore sia valido, ai fini dell’accertamento del ricorrere del rischio di confusione non è invece richiesto che esso possieda un grado particolare di carattere distintivo¹²¹⁸. Né, del resto, vi è motivo di assumere che in ragione della sua presenza debba seguirsi una regola speciale di valutazione del rischio di confusione, ad es. espungendo da esso la componente priva di carattere distintivo, perché in questo modo si potrebbe finire per ammettere la registrazione di segni che possono ingenerare un rischio di confusione in nome dell’imperativo di disponibilità¹²¹⁹.

Ci si può naturalmente domandare se i principi così enunciati dalla giurispru-

Blog/Life», cit., par. 70; Trib. primo grado CE 20 ottobre 2009, caso «4 OUT Living/Living», cit., par. 35; 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 75; 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 57; 15 ottobre 2008, caso «Ferromix, Inomix e Alumix», par. 60; 13 dicembre 2007, caso «Pagesjaunes.com», cit., par. 71; 21 novembre 2007, caso «Vital & Fit», cit., par. 37. L’ordinanza di Corte di Giustizia 27 aprile 2006, caso «Flexi Air», cit. non cita la sentenza della stessa Corte del 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit., che, del resto, tecnicamente costituisce precedente sul piano del confronto fra i segni e non direttamente del rischio di confusione: eppure ci si può domandare se la ponderazione degli interessi in gioco sottesa alle due decisioni non sia molto vicina (come del resto ora fatto valere espressamente da Trib. primo grado CE 28 ottobre 2009, caso «First-On-Skin/First», cit., par. 46).

¹²¹⁶ Trib. UE 14 maggio 2014 (Nona Sezione), caso «Marine Bleu/Blumarine», cit., par. 67; 22 maggio 2012 (Seconda Sezione), caso «O.Live/Olive line», cit., par. 79; 23 marzo 2012 (Seconda Sezione), cit., parr. 27-28; 11 maggio 2010, caso «star foods/Star Snacks», cit., parr. 56-57; Trib. primo grado CE 20 ottobre 2009, caso «4 OUT Living/Living», cit., par. 36; 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 75; 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 57.

¹²¹⁷ Diversamente da quanto sostenuto, ad es., da R. KNAAK, *Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten*, cit., 82.

¹²¹⁸ Salvo, forse, nel caso in cui il livello di attenzione del pubblico sia particolarmente elevato: in questo senso v. Trib. UE 9 marzo 2012 (Prima Sezione), caso «lsense/EyeSense», cit., parr. 37 ss. e Trib. primo grado CE 13 ottobre 2009, caso «Redrock/Rock», cit., par. 86.

¹²¹⁹ L’argomentazione è sviluppata soprattutto da M. S. SPOLIDORO, *La capacità distintiva dei marchi c.d. «deboli»*, cit., 43 ss. Per un ordine di idee non diverso v. B. BEEBE, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, cit., 1633 ss. specie a 1639.

denza comunitaria, che comunque resta soggetta al sindacato della Corte visto gli esiti che sono di volta in volta conseguiti sulla base del principio della valutazione globale¹²²⁰, non possano finire per comportare un sacrificio di quell'interesse che nel diritto tedesco è noto con il termine di *Freihaltebedürfnis* e che sta a designare l'interesse degli operatori economici a che i segni privi di carattere distintivo, descrittivi o divenuti di uso comune restino nel pubblico dominio e quindi disponibili alla generalità dei consociati¹²²¹. La Corte di Giustizia si è soffermata a esaminare questo quesito, seppure nella prospettiva dell'azione di contraffazione e non del giudizio di novità, con il caso "Adidas III" e ha ritenuto di dover fornire a esso una risposta recisamente negativa¹²²². Secondo la Corte, l'imperativo di disponibilità gioca un ruolo importante nella fattispecie costitutiva del marchio come anche in quella estintiva: se un segno è privo di capacità distintiva, esso non può essere registrato, se la perde esso può decadere¹²²³. Il principio però non possiederebbe rilievo con riguardo al giudizio di contraffazione e quindi, plausibilmente¹²²⁴, anche per quello di novità: se dunque il conflitto dei marchi possa ingenerare un rischio di confusione, il richiedente il marchio successivo non può invocare l'imperativo di disponibilità¹²²⁵. Le enunciazioni della Corte sono formulate nei loro termini generali ma, in realtà, costituiscono una risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa ai marchi anteriori descrittivi o privi di carattere distintivo che abbiano acquisito carattere distintivo grazie all'uso, anzi, al *secondary meaning* derivante dall'uso¹²²⁶.

Entro questi limiti, la soluzione si colloca nell'ambito di un ordine di idee abbastanza largamente condivisibile. Infatti, non è difficile riconoscere che sotto questi ultimi, specifici profili, attinenti all'acquisto di *secondary meaning*, l'importanza dell'imperativo di disponibilità possa comunque essere limitata¹²²⁷ e soprattutto destinata a decrescere con il passare del tempo¹²²⁸. Vi è però ragione di

¹²²⁰ Corte UE 21 marzo 2013 (Sesta Sezione)(ord.), caso «Hellim/Halloumi», cit., parr. 32 e 38.

¹²²¹ V. *supra*, §§ 22 e 23. Questa preoccupazione pare trovare emersione in Trib. primo grado CE 28 ottobre 2009, caso «RNAActive/RNAiFect», cit., par. 49 ss., che però adopera al riguardo una formulazione particolarmente cauta.

¹²²² Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit.

¹²²³ Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., parr. 23-24.

¹²²⁴ Riterrei, per le ragioni articolate ai §§ 36.3 e 39.

¹²²⁵ Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., parr. 30-36.

¹²²⁶ Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 19.

¹²²⁷ Infatti, come si avrà occasione di argomentare *infra*, al § 129, l'imperativo di disponibilità viene salvaguardato non tanto consentendo la concorrente – e quindi potenzialmente confusoria – registrazione di marchi simili, quanto ritagliando spazi di libertà per impieghi descrittivi e non distintivi del marchio altrui.

¹²²⁸ In questo senso M. S. SPOLIDORO, *La capacità distintiva dei marchi c.d. «deboli»*, cit., 50 ss. Considerazioni non diverse sono espresse con riferimento al sistema statunitense da B. BEEBE, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, cit., 1639; e tuttavia va considerato che in quel sistema giuridico l'area riservata al pubblico dominio è sotto questo profilo molto maggiore di quanto non avvenga nel diritto dei marchi comunitariamente armonizzato, dato l'assai diverso ambito di operatività dell'istituto del *secondary meaning* (su cui v. già *supra*, § 24).

dubitare che si possano trarre da questa considerazione implicazioni di ordine più generale: se l'imperativo di disponibilità ha una sua qualche ragione di essere per stabilire se un dato marchio è valido al momento della sua nascita o soggetto a una causa di decadenza, appare difficile ritenere che esso non abbia alcun ruolo per individuare il potere invalidante e la tutela del medesimo, in particolare sotto profili diversi da quello dell'acquisto di un *secondary meaning* da parte del marchio anteriore¹²²⁹.

Non mancano, del resto, decisioni che possono iscriversi in quest'ordine di idee. Così, nel caso della registrazione di un marchio che presentava l'elemento comune "Premium" rispetto al marchio anteriore, il Tribunale ha escluso il ricorrere di un rischio di confusione pur in presenza di un'identità dei beni rispettivamente contraddistinti dai due segni; e ciò ha fatto in considerazione del modestissimo carattere distintivo originario dell'elemento comune, chiaramente laudativo¹²³⁰. Dove naturalmente ci si può domandare se la decisione stia a indicare un accoglimento della tesi poc'anzi formulata o, più semplicemente, la riaffermazione del principio di buon senso secondo cui, anche se la presenza di un carattere distintivo del marchio anteriore non può considerarsi un requisito alla stessa stregua della identità o somiglianza di segni e beni, vi è tuttavia un limite a tutto¹²³¹.

58.4 *Marchi forti e deboli: una distinzione davvero tramontata?* Ci siamo a suo tempo domandati se, entro le coordinate poste dal diritto comunitario, la distinzione, assai radicata in ambiente italiano, fra marchi deboli e marchi forti abbia nel frattempo perso in tutto o in parte il suo significato¹²³². L'interrogativo trova la propria collocazione all'interno di un atteggiamento di crescente perplessità – se non addirittura di insofferenza – verso la stessa legittimità concettuale e operativa della categoria dei marchi deboli, che caratterizza la dottrina italiana degli ultimi decenni¹²³³. Alla distinzione si può muovere più di un addebito: quello di non tenere adeguatamente conto del ruolo svolto dal carattere distintivo acquisito dal marchio ai diversi livelli rilevanti; quello di istituire una sorta di illusione ottica, presentando come marchi validi ancorché deboli segni che all'atto pratico sono poi protetti solo contro l'imitazione integrale; e infine, e forse più credibilmente, di racchiudere in sé forti elementi di apriorismo, facendo dipendere prima l'accertamento della somiglianza fra marchi in conflitto e poi la valutazione del conseguente rischio di confusione sull'origine da un'analisi tutta incentrata su

¹²²⁹ In argomento v. *infra*, § 121.3.

¹²³⁰ Trib. UE 22 maggio 2012 (Terza Sezione), caso «Suisse Premium/Premium», cit., parr. 52 ss., in particolare 56-59. In senso opposto però la sentenza resa lo stesso giorno da Trib. UE 22 maggio 2012 (Seconda Sezione), caso «O.Live/Olive line», cit., par. 79.

¹²³¹ E v. anche Trib. UE 7 giugno 2012 (Ottava Sezione), casi «Allernil/Allergodil», cit., parr. 49 ss.

¹²³² V. *supra*, § 25.4.

¹²³³ V., oltre allo studio di M. S. SPOLIDORO, *La capacità distintiva dei marchi c.d. «deboli»*, cit., V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., 74 e C. GALLI, *Funzione del marchio*, cit., 122 ss. e già *Problemi attuali in materia di marchi farmaceutici*, in *Riv. dir. ind.* 1992, I, 14 ss. In argomento v. ora anche G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 28 s., 223 ss.

di uno solo degli elementi che debbono venire in considerazione: il marchio anteriore e il suo tasso di “carattere distintivo”¹²³⁴.

A dire la verità, a una considerazione più attenta la prima critica non risulta particolarmente centrata. L’acquisto di carattere distintivo può ben venire descritto come rafforzamento e nei fatti viene normalmente designato con questo termine da giurisprudenza e dottrina; cosicché alla fine, sotto questo profilo, fra la terminologia comunitaria e quella nazionale c’è una differenza solamente verbale e non, invece, una mancanza di attenzione rispetto al fenomeno corrispondente.

D’altro canto, proprio l’esame qui condotto dell’impedimento relativo costituito dalla presenza di un marchio anteriore registrato consente di sottoporre a revisione anche l’argomento secondo il quale l’esistenza della categoria darebbe il destro per ritenere validi segni dotati di debole o debolissimo carattere distintivo, salvo poi accordare loro una tutela sostanzialmente limitata alla ripresa integrale. La constatazione che in questo modo viene istituita una contraddizione¹²³⁵ appare del tutto condivisibile; quel che va però sottolineato è però, per l’intanto, che sarebbe troppo ottimistico pensare che la situazione sia destinata a cambiare grazie all’influenza del diritto comunitario. È vero che lo scrutinio operato ad Alicante sul carattere distintivo dei segni per cui è richiesta la registrazione è abbastanza rigoroso; ma è anche vero che, grazie al principio per il quale nel procedimento comunitario non vi è spazio per mettere in questione la validità dei diritti nazionali anteriori, nel giudizio di opposizione finiscono per trionfare marchi anteriori che spesso sono ancor più deboli dei debolissimi marchi cui ci ha abituato la prassi giurisprudenziale italiana¹²³⁶.

Resta l’addebito di apriorismo; e questo è un punto che effettivamente merita qualche riflessione. Già il confronto fra i segni è, come si è avuto modo di vedere, un giudizio relazionale: incentrato quindi non su di un segno o sull’altro ma sulla loro reciproca comparazione¹²³⁷. Questa analisi va a maggior ragione ripetuta per la valutazione del rischio di confusione quanto all’origine, che è – si potrebbe dire – relazionale al quadrato, visto che fra i fattori dell’equazione entrano, oltre ai se-

¹²³⁴ Apriorismo testimoniato da quella giurisprudenza della Cassazione – esaminata e criticata da M.S. SPOLIDORO, *La capacità distintiva dei marchi c.d. «deboli»*, cit., 39 s. – secondo la quale “la qualificazione di un marchio come ‘forte’ o ‘debole’ costituisce un *prius* dell’indagine sulla confondibilità” (Cass. 19 gennaio 1995, n. 568, S. Rocco s.r.l. c. Albert di Bruno, in *Giur. ann. dir. ind.* 3191, caso «Albert»).

¹²³⁵ Ripresa oggi da M. S. SPOLIDORO, *La capacità distintiva dei marchi c.d. «deboli»*, cit., 49.

¹²³⁶ Così è ad es. nel caso del marchio tedesco “Selenium Spezial ACE”, fatto valere per additivi nutrizionali a base di selenio (Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, causa T-312/03, Wassen International Ltd. c. UAMI e Stroschein Gesundkost, in *Racc.* 2005, II, 2897 ss., caso «Selenium ACE»); o nel caso del marchio anteriore «Happidog», per cibo per cani, fatto valere contro la domanda di registrazione per «Happy Dog» (Trib. primo grado CE 31 marzo 2004, causa T-20/02, Interquell GmbH c. UAMI, Provimi Ltd. e SCA Nutritition, caso «Happy Dog») (per altri richiami § 17.4).

¹²³⁷ V. *supra*, §§ 46-48.

gni (entrambi i marchi; e anzi la loro somiglianza) anche la somiglianza dei beni e gli altri fattori rilevanti. Sotto questo profilo, suona in effetti un po' curioso affermare che per valutare il ricorrere del rischio di confusione occorra necessariamente prendere le mosse dal *prius* costituito dal tasso di carattere distintivo del marchio anteriore, quando questo è per l'appunto uno degli ultimi fattori che rientrano nell'equazione, sia dal punto di vista della sequenza che del peso relativo. E se ci si sofferma a pensarci su, ci si avvede che l'approccio non è solo curioso ma fors'anche pericoloso; visto che rischia di distogliere l'attenzione dall'apprezzamento di tutti gli altri fattori, ivi inclusi quelli che fanno capo al marchio successivo, agli elementi comuni che questo possieda rispetto a quello anteriore come anche agli elementi differenti¹²³⁸, all'influenza che possa avere sul pubblico interessato la maggiore o minore distanza merceologica fra i beni muniti dai rispettivi marchi¹²³⁹, all'interazione e ponderazione fra questi fattori¹²⁴⁰. Insomma, l'insistenza sulla necessità di una preliminare qualificazione del marchio anteriore come debole o forte può comportare il rischio di perdere per strada la percezione del rilievo di altre circostanze più importanti e soprattutto della complessità della valutazione. Anche se poi, imboccata la via delle valutazioni critiche, occorre riconoscere – con la medesima franchezza – che la complessità dell'*iter* in cui si snoda il giudizio di novità (e di contraffazione) come disegnato dal diritto comunitario e articolato dalla prassi amministrativa e giurisdizionale comporta rischi forse anche maggiori: non ultimo quello di presentare un risultato conseguito per le vie brevi dell'intuizione come il risultato di una serie rigorosa di passaggi e di accreditare impropriamente il giudizio di opposizione come *strenge Wissenschaft*, quando poi si tratta invece di arte più o meno raffinata.

Che cosa pensare poi della prospettiva fatta propria dalla giurisprudenza comunitaria secondo la quale il marchio anteriore ancorché dotato di ridotto carattere distintivo non sarebbe tutelato solo nei confronti della riproduzione integrale? Anche questa soluzione non sembra scevra di rischi, soprattutto se si pensi che la regola può andare – e nei fatti va – a beneficio non solo di marchi anteriori che abbiano passato le forche caudine del vaglio comunitario ma anche di marchi nazionali anteriori, il cui ridottissimo – o inesistente – carattere distintivo può essere sfuggito a qualsiasi sindacato¹²⁴¹.

58.5. *Altri fattori del rischio di confusione. In particolare, la coesistenza sul mercato di marchi identici o simili di terzi e la "coesistenza pacifica" fra i marchi confliggenti.* Altri fattori ancora possono influire sul rischio di confusione

¹²³⁸ V. *supra*, §§ 47-48.

¹²³⁹ V. *supra*, §§ 50-53.

¹²⁴⁰ V. *supra*, § 45.

¹²⁴¹ V. oltre ai casi decisi da Trib. primo grado CE 14 luglio 2005, caso «Selenium ACE». e 31 marzo 2004, caso «Happy Dog», *citt.*, anche la situazione che ha condotto alla pronuncia resa da Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», *cit.*, sulla quale mi sono soffermato nel commento *Il limoncello della costiera amalfitana*, *cit.*

sull'origine¹²⁴². Talora tra questi fattori viene preso in considerazione il tempo: ma il riferimento è in questo caso non a un autonomo fattore, ma alla dimensione temporale della capacità distintiva del segno anteriore, che può variare anche notevolmente negli anni e che, d'altro canto, deve qui essere valutata con riferimento a un momento preciso, che è poi quello della data di presentazione della domanda di protezione del marchio successivo¹²⁴³.

Nella valutazione del rischio di confusione, la giurisprudenza nazionale attribuisce un discreto rilievo alla coesistenza dei due marchi confliggenti con una pluralità di marchi di terzi¹²⁴⁴. L'idea sottostante può a seconda dei casi essere che un marchio anteriore che sia a sua volta abbastanza simile a marchi anteriori di terzi non possa dopo tutto essere particolarmente distintivo¹²⁴⁵; oppure che il consumatore diventi particolarmente attento quando sia abituato a trovarsi di fronte a segni piuttosto simili¹²⁴⁶; e trova applicazione sia a marchi denominativi o figurativi sia anche a marchi tridimensionali.

La giurisprudenza comunitaria da questo orecchio non ci vuol sentire. La presenza sul mercato di segni simili, ad es. contenenti l'elemento "flex", potrebbe assumere rilievo al fine di determinare il tasso di capacità distintiva del marchio anteriore; e tuttavia, secondo i giudici del Lussemburgo, questo rilievo non influirebbe sul piano del rischio di confusione, posto che anche marchi dotati di bassa capacità distintiva sono esposti al rischio di confusione¹²⁴⁷. Nessun rilievo avrebbe poi la prova che una certa parola ("zero"), che costituisce il marchio anteriore opposto, sia stata fatta oggetto di moltissime registrazioni; il dato potrebbe essere

¹²⁴² L'ampia ricognizione di B. BEEBE, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, cit., cita anche fattori che da noi non vengono mai considerati, come l'intent, la prova dell'intento soggettivo di mettersi a rimorchio del segno imitato, che nel nostro sistema troverebbero considerazione dal punto di vista dell'elemento soggettivo e ai fini del risarcimento del danno.

¹²⁴³ Può assumere rilievo la capacità distintiva acquisita dal marchio successivo? In linea di principio, parrebbe di no; salvo che, una volta imboccata la strada lungo la quale, nella valutazione dei marchi complessi, può attribuirsi peso alle aggiunte differenziatrici contenute nel marchio successivo (§ 47.4), può diventare cruciale anche la questione relativa al momento in cui il marchio successivo abbia acquisito il proprio carattere distintivo o reputazione.

¹²⁴⁴ V. Trib. Roma 10 febbraio 2006 (ord.), in *Riv. dir. ind.* 2006, II, 148 ss., caso «Prisma», che, nell'accertare la non confondibilità del marchio "Promogran Prisma" con il marchio anteriore "Prisma", ha attribuito rilevante peso alla circostanza che sono presenti sul mercato il marchio "prisma" e sue varianti come Prismalac e Prismsol; v. altresì Trib. Milano 15 luglio 2002 (ord.), in *Riv. dir. ind.* 2003, II, 135 ss. con nota di F. SANTONOCITO e L. ADAMI, *Marchi costituiti da termini di uso comune*, caso «BruciaKal»; in dottrina da ultimo M.S. SPOLIDORO, *La capacità distintiva dei marchi c.d. «deboli»*, cit., 51. In senso contrario però Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, caso «Valentino», cit.

¹²⁴⁵ L'idea affiora, oltre che nelle pronunce di Trib. Roma 10 febbraio 2006 (ord.), caso «Prisma» e Trib. Milano 15 luglio 2002 (ord.), caso «BruciaKal», nella giurisprudenza relativa agli impedimenti assoluti alla registrabilità della forma: v. *supra*, § 19.3.

¹²⁴⁶ Trib. Padova 29 aprile 2008, Simod s.p.a. c. Puma AG Rudolf Dassler Sport – Puma Italia s.r.l., in *Giur. it.* 2009, 659 ss., caso «banda ondulata Puma».

¹²⁴⁷ Trib. primo grado 16 marzo 2005, caso «Flexi Air», cit., par. 85.

significativo solo se si mostrasse che gli altri marchi abbiano nei fatti indebolito il carattere distintivo del marchio anteriore e questa dimostrazione presuppone a sua volta la prova dell'uso effettivo sul mercato delle registrazioni fatte valere¹²⁴⁸.

Quanto al prolungarsi della coesistenza fra due marchi potenzialmente confliggenti fra di loro, vero è che non mancano regole che a essa attribuiscono rilievo, come è nel caso della dottrina britannica dello *honest concurrent use*¹²⁴⁹. Qualunque sia la situazione che si è consolidata a livello nazionale e il suo fondamento, quando vi sia un'opposizione la giurisprudenza comunitaria mostra tuttavia una forte allergia a trasporre gli assetti raggiunti a livello nazionale sul piano comunitario. Che la coesistenza prolungata dei due marchi confliggenti su di un mercato dell'Unione possa diminuire il rischio di confusione non può essere del tutto escluso¹²⁵⁰. Tuttavia, perché questa ipotesi possa essere presa in considerazione, il titolare del marchio successivo confligente deve fornire la prova che la coesistenza in questione sia pacifica¹²⁵¹, riposi sull'assenza di un rischio di confusione¹²⁵² e che i marchi che si fronteggiano nell'opposizione e quelli rispet-

¹²⁴⁸ Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «zerorh+/zero», cit., par. 73. Nello stesso senso Trib. UE 16 settembre 2013 (Quarta Sezione), caso «Prosept/Pursept», cit., parr. 54 ss. (secondo cui la diffusione di prodotti che impiegano l'espressione «sept» starebbe a testimoniare lo scarso carattere distintivo; salvo sopraggiungere, *more solito*, che si può dare rischio di confusione anche in caso di ridotto carattere distintivo: v. § 58.3); 5 ottobre 2012 (Ottava Sezione), caso «Color Focus/Focus», cit., par. 50; 31 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «La Victoria de Mexico/Victoria», cit., parr. 56-57; 18 gennaio 2012 (Seconda Sezione), causa T-304/09, Tilda Riceland Private Ltd. c. UAMI e Siam Grains Co. Ltd, caso «Basmali/Basmati», par. 28; 13 aprile 2011 (Settima Sezione), caso «Toro de Piedra c. D. Origen Toro», cit., par. 35; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «Bebimil/Blemil», cit., par. 59; 8 dicembre 2005, caso «Cristal Castellblanch», cit., par. 71. Secondo Trib. UE 19 giugno 2014 (Quinta Sezione), caso «Nobel», cit., par. 99 e 7 febbraio 2013 (Ottava Sezione), caso «Metro Kids Company/Metro», cit., par. 51 e 5 ottobre 2011 (Prima Sezione), caso «Bloomclothes/Bloom», cit., parr. 58-59 la parte che fa valere la coesistenza di una pluralità di marchi che comprendano un determinato elemento, oltre ai marchi confliggenti, dovrebbe mostrare che il carattere pacifico della coesistenza stessa riposi sull'assenza di un rischio di confusione fra il pubblico interessato. Del tutto trascurabile è del pari considerata la circostanza che la registrazione di marchi che riproducono la forma di fiori sia assai diffusa in molti settori, posto che nel caso di specie (deciso da Trib. UE 13 settembre 2011 (Quarta Sezione), caso «fiore bianco nero», cit., parr. 58 ss.) si trattava di fiori ritenuti simili (in quanto richiamanti i ranuncoli per la presenza di cinque petali) per beni simili.

¹²⁴⁹ In argomento v. P. BICKNELL, *Statutory Acquiescence*, in *EIPR* 2013, 48 ss. e P. JOHNSON, *The rise and fall of honest concurrent use*, in I. Simon Fhima (a cura di), *Trade Mark Law and Sharing Names*, Edgard Elgar, Cheltenham, 2009, 31 ss.

¹²⁵⁰ In questo senso Trib. UE 10 aprile 2013 (Prima Sezione), caso «Astaloy/Hastelloy», cit., parr. 41 ss.; 22 marzo 2013 (Ottava Sezione), cit., parr. 55 ss. (in una situazione nella quale parrebbe, stando al par. 57, che il titolare del marchio anteriore fosse in realtà il distributore del registrante; la questione della registrazione in mala fede del primo marchio non era però stata sollevata).

¹²⁵¹ Corte UE 16 settembre 2010 (ord.) (Quinta Sezione), causa C-459/09 P., Dominio de la Vega SL c. Ambrosio Velasco SA, caso «Dominio de la Vega/Palacio de la Vega», par. 50; Corte di Giustizia 3 settembre 2009, caso «La Española», cit., parr. 82 s.; Trib. UE 10 aprile 2013 (Prima Sezione), caso «Astaloy/Hastelloy», cit., par. 47; Trib. primo grado CE 16 settembre 2009, caso «Bebimil/Blemil», cit., par. 59.

¹²⁵² Trib. UE 16 settembre 2013 (Ottava Sezione), caso «Rovi Pharmaceuticals/Rovi», cit., par.

to ai quali sia constatata la coesistenza qualificata in questo modo siano identici¹²⁵³. Se poi uno dei due marchi sia comunitario, si deve aggiungere la considerazione che la constatazione di una prolungata coesistenza dei due marchi sul mercato di un singolo Stato membro non può comunque escludere il rischio di confusione a livello comunitario¹²⁵⁴. Anzi, anche ipoteticamente ammettendo che sia verificata una coesistenza pacifica corrispondente ai requisiti sopra ricordati, essa non sarebbe ancor sufficiente a escludere il rischio di confusione nel caso in cui il conflitto si manifesti fra due marchi entrambi comunitari e la coesistenza sia attestata solo su di una parte del mercato dell'UE¹²⁵⁵.

Questa linea giurisprudenziale è sicuramente consolidata. Eppure si può avere l'impressione che essa possa ancor essere soggetta a qualche aggiustamento e revisione, sia pur solo ai margini e quindi in situazioni molto particolari¹²⁵⁶. Questa ipotesi è suggerita dalla circostanza che, nel diritto comunitario dei marchi, le ipo-

117; 14 maggio 2013 (Prima Sezione), caso «IKFLT Krašnik/ FLT», cit., par. 57; 10 aprile 2013 (Prima Sezione), caso «Astaloy/Hastelloy», cit., par. 48. Negli stessi termini, ma con riferimento al conflitto fra una ditta anteriore e una domanda di marchio comunitario successivo, Trib. UE 18 aprile 2013 (Quinta Sezione), causa T-507/11, Peek & Cloppenburg KG c. UAMI e Peek & Cloppenburg, in *Racc.* 2013, 198 ss., caso «Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg», par. 31. Secondo Trib. UE 1 ottobre 2014 (Nona Sezione), caso «Holzmichel/Michel e Michel Power», cit., par. 47, occorrerebbe anche mostrare che i marchi “coesistenti” siano non solo usati ma anche dotati di notorietà.

¹²⁵³ Così Trib. UE 11 settembre 2014 (Nona Sezione), caso «aroa», cit., par. 62; 20 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Aris/Arisa Assurances», cit., par. 58; 5 ottobre 2012 (Ottava Sezione), caso «Color Focus/Focus», cit., par. 46; 18 settembre 2012 (Ottava Sezione), caso «Bürger/Bürgerbräu», cit., parr. 60-61; 13 aprile 2011 (Seconda Sezione), caso «US Polo Association/Polo-Polo», cit., par. 56; 20 gennaio 2010, caso «Life Blog/Life», cit., par. 68; Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, caso «Manso de Velasco», cit., parr. 74 ss. Secondo Trib. primo grado CE 6 novembre 2007, caso «Omega», par. 49, su cui in senso critico N. G. PRETOULIS, *The Omega-Ruling: Trade Mark Co-existence Agreements in the Tension between 'Public' and 'Private' Trade Mark Law*, cit., eventuali accordi di coesistenza fra le parti sarebbero irrilevanti per valutare la presenza o meno di un rischio di confusione; in senso opposto Trib. Milano 17 luglio 2013 (ord.), Kelemata s.r.l. c. Braun, Trony, DPS Group s.r.l., Procter and Gamble s.r.l. e The Gillette Company, in corso di pubblicazione su *Giur. ann. dir. ind.*, caso «Venus». Per la verità la presenza di un accordo di coesistenza inteso come atto pare assumere rilievo ai fini della legittimazione attiva all'opposizione, essendo la presenza o assenza del consenso all'altrui registrazione profilo preliminare e potenzialmente preclusivo ad un'indagine sul rischio di confusione (in argomento §§ 195-196), mentre l'esecuzione dell'accordo, inteso questa volta come fatto, può influire sulla percezione del pubblico, come ritenuto dai giudici milanesi.

¹²⁵⁴ Trib. UE 18 settembre 2014 (Sesta Sezione), caso «V con giocatore di polo/giocatore di polo», cit., par. 46; 10 aprile 2013 (Prima Sezione), caso «Astaloy/Hastelloy», cit., parr. 49 ss.; 21 marzo 2011 (Terza Sezione), caso «Gold Meister/Meister», cit., par. 39; 9 giugno 2010, caso «Riojavina/Rioja», cit., parr. 56 ss.

¹²⁵⁵ Nella specie: 18 Stati membri su 28; in questo senso Trib. UE 29 aprile 2014 (Settima Sezione), caso «Asos/Assos», cit., par. 34.

¹²⁵⁶ Come quella decisa da Trib. UE 20 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Aris/Arisa Assurances», cit., dove l'argomento – che il marchio anteriore asseritamente coesistente e quello richiesto non sarebbero identici – appare formalistico e poco sostenibile: se il marchio asseritamente coesistente era denominativo, esso per così dire “conteneva” il marchio figurativo richiesto.

tesi di coesistenza fra marchi identici o simili per beni identici o simili si sono, negli ultimi decenni, venute moltiplicando¹²⁵⁷; e che questa evoluzione pare fornire un fondamento razionale a quella giurisprudenza comunitaria che pare ammettere che il prolungarsi per decenni della coesistenza, sia pacifica sia armata, sul mercato, possa in definitiva escludere il profilarsi di un rischio concreto di confusione¹²⁵⁸. Si tratta, in qualche misura, di una prospettiva innovativa e divergente rispetto alla precedente, perché essa affida la valutazione non tanto a una verifica rigidamente ancorata a requisiti predeterminati (la coesistenza dovrebbe essere pacifica, basata sull'assenza di rischio di confusione e concernere segni identici) quando a un apprezzamento in concreto da condursi caso per caso¹²⁵⁹.

Ci si potrebbe domandare se sul rischio di confusione abbia qualche influsso la circostanza che il marchio anteriore o quello successivo (od entrambi) siano marchi speciali e non generali. Il quesito per la verità si attaglia meglio alle situazioni considerate in un'azione di contraffazione, ove assumono rilievo le modalità specifiche con le quali il marchio successivo è usato¹²⁶⁰; ma è fuori luogo nel contesto di un'opposizione alla registrazione o della domanda di nullità del marchio successivo, ove per definizione gli unici dati che possono essere presi in considerazione sono quelli cartacei, attinenti al segno e ai beni per cui esso è registrato, restando quindi fuori dall'apprezzamento demandato alle autorità che procedono alla verifica la circostanza fattuale che il marchio opposto (o il marchio su cui l'opposizione è basata) sia o meno accompagnato da un altro marchio e che que-

¹²⁵⁷ Alle ipotesi "tradizionali" del preuso locale (§§ 13, 76(ii) e 78) e della convalida (§ 87) si sono venute aggiungendo ipotesi nuove, che vanno dalla coesistenza fra marchio collettivo e denominazione geografica (§ 204), fra marchio successivo e marchio anteriore che, nel fare valere l'impedimento o motivo di nullità, non abbia assolto la prova dell'uso (§§ 38.2, 38.5 e 99.3), fra marchio anteriore decaduto ma riabilitato e marchio successivo (nei limiti, peraltro, di cui ai §§ 99.2 e 99.3), fra beni contraddistinti da marchi di identica provenienza ma di qualità diversa per i quali operi l'esaurimento (§ 152.2) o anche di frazionamento spinto del marchio (§ 178.1).

¹²⁵⁸ V. da un lato Corte UE 19 settembre 2013 (Terza Sezione), causa C/661/11, Martin y Paz Diffusion SA c. David Depuydt e Fabriek van Maroquinerie Gauquie SA, caso «Nathan Baume» e 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit.; nella prospettiva del diritto nazionale v. Trib. Milano 17 luglio 2013 (ord.), caso «Venus», cit. e Trib. Milano 11 luglio 2013, caso «Liberty/Liberty», cit.

¹²⁵⁹ La novità di questo approccio è particolarmente evidente nel caso deciso da Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., visto che in quel caso le ostilità fra i titolari dei marchi erano durate più della guerra dei Trent'anni. Questa è la ragione per la quale A. KUR, *Trademarks Function, don't they? CJEU jurisprudence and unfair competition principles*, in *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Research Paper Series* No. 14-05, disponibile at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2401536, 18 ss., esita a scorge un'analogia fra questo caso e il caso «Nathan Baume», cit. alla nota precedente.

¹²⁶⁰ V. *supra*, § 39 e, per una valutazione della situazione indicata nel testo nella prospettiva della contraffazione, *infra*, § 134.4 ove un richiamo, fra l'altro, a Cass. 25 giugno 2007, n. 14684, Feragamo c. Biagini Giovanni e C. s.n.c., in *Giur. ann. dir. ind. 5207* e in *30 Guida al diritto - Il Sole-24 Ore* 28 luglio 2007, 25 ss. con commento di M. BARBUTO, *La debolezza del carattere distintivo mette a rischio il diritto di difesa*, caso «Omega» e Trib. Bari 8 marzo 2006 (ord.), Botromagno s.r.l. c. Marchesi Antinori s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind. 5006*, caso «Pier delle Vigne/Pian delle Vigne».

sto sia generale (od a sua volta, come è ben possibile, speciale)¹²⁶¹.

58.6. *La ponderazione dei fattori che confluiscono nella valutazione del rischio di confusione.* Non è facile trarre le somme da questa analisi e determinare con qualche attendibilità come i fattori che si sono venuti enumerando vengano poi ponderati per confluire nell'analisi del rischio di confusione. A questo proposito si può solamente azzardare qualche notazione.

La prima è elementare e non è altro che la ripetizione del dato normativo, già più volte, secondo cui non si dà rischio di confusione se non come risultato dell'operare congiunto di due fattori, l'identità o somiglianza dei beni e l'identità o la somiglianza dei beni. Per quanto famoso o notorio possa essere il marchio anteriore, se non vi è somiglianza dei beni non ricorre rischio di confusione (anche se, nel terzo – ma non nel secondo – conflitto, potrà darsi violazione del marchio anteriore).

Questa constatazione, del tutto ovvia, vale comunque a assegnare un ruolo centrale ai due fattori ora menzionati; correlativamente, gli altri fattori che possano rientrare nell'equazione avranno un ruolo subordinato o, per così dire, laterale.

Resta da dire che, fra risultanze del confronto fra i segni e del confronto fra i beni, vi è una grande differenza. I beni posti confronto o sono simili, o non lo sono; ma il grado di somiglianza, elevato, medio o ridotto, non manca di giocare sul piano della valutazione finale. A sua volta il confronto fra segni, si ricorderà, si snoda a tre livelli differenti. Può qui darsi il caso in cui un segno presenti una qualche somiglianza, magari anche rilevante, sul piano visivo o fonetico, o entrambi; eppure è possibile che questa somiglianza venga "neutralizzata", come si è visto¹²⁶², da una differenza sul piano concettuale. Si deve, in questo caso, ponderando i diversi livelli di analisi, concludere che i segni non sono simili tra di loro. In altri termini, il giudizio di somiglianza derivante dal confronto fra i beni è un apprezzamento "netto", che tiene conto del risultato finale, nei termini mutuamente esclusivi della somiglianza o non somiglianza; anche se poi, ove somiglianza vi sia, sarà anche qui necessario determinarne il grado, dato che, come si è constatato¹²⁶³, una somiglianza ridotta dei segni può essere compensata da una vicinanza accentuata – o da un'identità – dei beni; e viceversa. Da questo punto di vista, la decisione che rettifichi un errore relativo al grado di somiglianza fra i segni – ad es. ritenendo che sia presente un certo grado di somiglianza concettuale, che si aggiunge a una pur ridotta somiglianza visiva e fonetica – può trarre le con-

¹²⁶¹ V. *supra*, § 39. Il tema è stato sfiorato da Trib. primo grado CE 15 ottobre 2008, caso «Ferromix, Inomix e Alumix», par. 62: avendo il titolare del marchio successivo fatto valere che per quella tipologia di prodotti il pubblico di riferimento impiega come indicatori di provenienza i marchi generali dei produttori, essendo invece i marchi specifici di ciascuna sottocategoria di prodotti intesi "non come indicazione di origine ma come indicazioni relative all'uso previsto del materiale e come tali contenenti elementi descrittivi", il Tribunale ha sbrigato la questione osservando che, se così fosse, i marchi specifici sarebbero invalidi in ragione di un impedimento assoluto che non può essere considerato nell'ambito di un procedimento di opposizione.

¹²⁶² § 46.3.

¹²⁶³ § 45.2.

seguenze di questa rettifica anche sul piano dell'esito del rischio di confusione, accertandone il ricorrere che era invece stato escluso nella fase precedente della procedura¹²⁶⁴.

Accanto a questi due fattori, ve ne sono altri che, nella valutazione del rischio di confusione, svolgono un ruolo che prima si è indicato come laterale. Nelle pagine precedenti li si è inventariati, in particolare con riferimento al diritto comunitario, ed è possibile qui ripeterli in una (tendenziale) scala di importanza decrescente: il carattere distintivo del marchio anteriore¹²⁶⁵, la natura dei beni e la percezione del pubblico interessato¹²⁶⁶ e il suo livello di attenzione (il cui crescere, si ricorderà, attenua il rischio di confusione)¹²⁶⁷, ma anche la presenza di una famiglia o serie di marchi¹²⁶⁸, la presenza di altri marchi simili di terzi e la coesistenza pacifica e prolungata di marchi fra di loro teoricamente confliggenti¹²⁶⁹, e così via¹²⁷⁰.

Come poi avvenga la ponderazione fra questi fattori nel caso specifico, e più precisamente quanto ciascuno di essi possa veramente influire sul risultato finale, non è facile dire. Anche chi abbia letto tutte e ciascuna le sentenze che la giurisprudenza comunitaria ha avuto la buona grazia di metterci a disposizione negli ultimi decenni, sa – per esperienza – che quasi tutti i casi sono difficili, per chi deve deciderli ma anche per chi deve prevedere in anticipo come verranno decisi o anche solo comprendere *a posteriori* quale fosse la decisione più plausibile in quella specifica costellazione di circostanze. Tant'è che difficilmente lo studioso che si accinga a leggere una nuova sentenza può immaginare dai primi paragrafi come poi la questione sia andata a finire; ed è buona regola, anche se non particolarmente esaltante, che gli convenga sbirciare l'ultima pagina che contiene il dispositivo della sentenza per darsi conto in termini più strutturati e razionalmente

¹²⁶⁴ Per un esempio significativo v. Trib. UE 30 aprile 2014 (Nona Sezione), caso «Beyond Vintage/Beyond Retro», cit., par. 80 ss.

¹²⁶⁵ §§ 58.1, 58.2 e 58.3. Sulla gerarchia decrescente dei fattori che attonano al confronto fra i segni e quelli che attonano al carattere distintivo del marchio v., con molta chiarezza, lo stesso Trib. UE 30 aprile 2014 (Nona Sezione), caso «Beyond Vintage/Beyond Retro», cit., par. 90. Ma Trib. UE 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Pedro/Pedro del Hierro», cit., par. 90 ha ritenuto decisivo a controbilanciare il basso grado di somiglianza fra i segni, oltre all'alta somiglianza fra i beni, l'elevato carattere distintivo del marchio anteriore.

¹²⁶⁶ L'apprezzamento non di rado si deve sdoppiare per prendere in considerazione la differenza fra la percezione del pubblico che parli la lingua inglese rispetto a quella di chi non conosca questa lingua: v. da ultimo Trib. UE 30 aprile 2014 (Nona Sezione), caso «Beyond Vintage/Beyond Retro», cit., par. 80 ss.

¹²⁶⁷ § 58.1; e, per una conferma recente, Trib. UE 8 maggio 2014 (Quinta Sezione), caso «Pyrox/Pyrot», cit., par. 100.

¹²⁶⁸ § 57.3.

¹²⁶⁹ § 58.5.

¹²⁷⁰ E v. le Conclusioni del 23 gennaio 2014 dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi nel procedimento deciso da Corte UE 8 maggio 2014 (Seconda Sezione), caso «Bimbo Doughnuts/Doughnuts», cit., par. 26, che cita al riguardo anche le modalità di commercializzazione e le abitudini del pubblico interessato.

comprensibili quale sia l'*iter* effettivamente seguito per pervenire a quel risultato.

Pur facendo così, restano molti dubbi su quello che sia davvero stato il percorso prescelto dal giudicante; e non necessariamente questi dubbi sono solo riflesso dell'insipienza dell'interprete, visto che le vere determinanti della decisione possono rimanere latenti per le due ragioni sulle quali ci si è soffermati ripetutamente nelle pagine precedenti: lo straordinario tasso di circolarità, spesso virtuosa, nel ragionamento giudiziario, che fa refluire sul piano degli antecedenti scelte in realtà operate sul piano delle conseguenze; e la straordinaria ampiezza degli spazi di manovra che il modo di procedere della giurisprudenza ha riservato alla decisione finale, i quali si estendono, come si è visto, alla sindacabilità della decisione, che la Corte può facilmente negare collocando la questione sottopostagli sul piano – “di fatto” – del confronto dei beni e dei segni e del rispetto del metodo dell'impressione complessiva; o sul piano – “di diritto” – della valutazione globale o anche del rispetto del meccanismo del confronto dei marchi complessi.

A riprova, forse, del non infrequente detto secondo cui l'arte del decidere è, per l'appunto, un'arte e non una scienza; come, del resto, anche la politica.

59. (Segue). T) *Il rischio di confusione: la sua misura e prova; sindacabilità in sede di legittimità*

59.1. *Profili probatori*. Non vi è molto da aggiungere a quanto già si è detto sui profili probatori del rischio di confusione. Ricordato che non è affatto necessario che il titolare del marchio anteriore provi singoli episodi di confusione, essendo invero sufficiente la prova di una confusione potenziale; tuttavia il rischio di confusione non può neppur essere presunto¹²⁷¹: esso deve essere accertato per una parte sostanziale – o anche non insignificante – del pubblico di riferimento¹²⁷². A questo proposito si può ulteriormente osservare che uno fra gli strumenti impiegati per assolvere l'onere probatorio è dato dalle indagini demoscopiche¹²⁷³. A leggere la casistica giurisprudenziale, ci si forma peraltro l'impressione che le parti di un procedimento di opposizione o di un'azione di nullità raramente facciano ricorso a indagini demoscopiche per accertare il grado di somiglianza dei marchi o il rischio di confusione che esso possa generare in relazione ai beni per cui essi siano registrati. Ciò è comprensibile: anche se il parametro decisivo è in entrambi i casi la percezione del pubblico interessato, è verosimile che la impostazione dei quesiti presupponga la corretta soluzione di tali e tante questioni giuridiche, di cui sono del resto testimonianza le pagine che precedono, da rendere molto problema-

¹²⁷¹ Su entrambi i profili v. già *supra*, § 55.

¹²⁷² Trib. UE 24 giugno 2014 (Seconda Sezione), caso «The Hut/La Hutte», cit., par. 58 e 10 novembre 2011 (Settima Sezione), caso «lettera su tasca/lettera», cit., par. 121.

¹²⁷³ In argomento v. A. NIEDERMANN, *Surveys as Evidence in Proceedings before OHIM*, cit., 260 ss. e con specifico riferimento alla materia del giudizio di novità L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 876. Anche per altri richiami sulle *surveys* v. già *supra*, § 19.

tica la predisposizione di questionari attendibili e convincenti.

L'esperienza mostra del resto che i settori preferiti di impiego delle indagini demoscopiche vanno reperiti in alcune delle questioni specifiche e discrete nelle quali si snoda il lungo e complesso *iter* che conduce alla valutazione del rischio di confusione: la misura del carattere distintivo acquisito dal marchio anteriore¹²⁷⁴; il suo grado di riconoscimento presso il pubblico¹²⁷⁵ o, per contro, il carattere descrittivo del segno¹²⁷⁶. Ci si è domandati anche se il ricorrere del rischio di confusione possa essere oggetto di consulenza tecnica di ufficio¹²⁷⁷. La soluzione negativa sembra preferibile: il quesito corrispondente non solo ha oggetto giuridico piuttosto che tecnico, ma anche l'apprezzamento di tutti i singoli passaggi in cui si snoda l'*iter* presuppone la soluzione di delicati questioni giuridiche che sono di pertinenza del giudicante e non possono da questi essere demandate a un suo ausiliario¹²⁷⁸.

59.2. *Il rischio di confusione come questione di diritto.* Le valutazioni relative al rischio di confusione costituiscono apprezzamenti di fatto, sottratte quindi a sindacato in sede di legittimità. Almeno in linea di principio¹²⁷⁹. In particolare, costituisce valutazione di fatto l'apprezzamento del carattere distintivo o descrittivo del marchio anteriore ai fini del rischio di confusione¹²⁸⁰, come anche il rispetto dell'impressione complessiva dei marchi posti a confronto¹²⁸¹. Peraltro il discorso non finisce qui: se il carattere distintivo non sia originario ma acquisito, il suo accertamento comporterà la valutazione di prove; e, se anche la valutazione delle prove spetta ai giudici di merito, il rispetto delle regole in materia di prove costituisce questione di diritto sottoposta al sindacato della Corte¹²⁸². Né i giudici

¹²⁷⁴ V. Trib. UE 13 marzo 2013 (Prima Sezione), caso «farmasul/manasul», cit., par. 70 (particolarmente interessante per la prese di posizione rigorose sulla rilevanza e ammissibilità degli indagini di mercato o *surveys*: v. lo stesso par. 70 sull'arco temporale, dove risultanze risalenti a più di tre anni dal deposito del marchio successivo sono state risultate non probanti, cui fa contrappunto il par. 68 che ritiene non probanti estratti di pagine di internet stampate in data successiva al deposito del marchio opposto; e v. pure il par. 72 sull'inadeguatezza del campione preso a base dello studio). Secondo Trib. UE 21 maggio 2014 (Ottava Sezione), causa T-553/12, *Compagnie des bateaux mouches c. UAMI*, caso «Bateaux Mouches», par. 67, le indagini demoscopiche sarebbero lo strumento privilegiato per la prova del *secondary meaning*.

¹²⁷⁵ Sotto entrambi i profili v. Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., par. 53 ss.; Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Spa Therapy/Spa», cit., par. 26.

¹²⁷⁶ Oggetto di prova da parte del titolare del marchio successivo: v. Trib. primo grado CE 12 luglio 2006, caso «Vitacoat», cit., par. 38 ss.

¹²⁷⁷ L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 875.

¹²⁷⁸ In tema v. già § 19.3.

¹²⁷⁹ Così Corte di Giustizia 13 settembre 2007, caso «Bainbridge», cit., par. 38 ss.

¹²⁸⁰ Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 49.

¹²⁸¹ V. Corte UE 21 febbraio 2013 (Seconda Sezione), caso «Seven for All Mankind/Seven», cit., par. 78 ss. e per altri richiami il § 46.1.

¹²⁸² Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., par. 30. In argomento v. anche Cass. 27 settembre 2006, n. 21013, *Harlequin Enterprises Ltd. E a. c. Casa Editrice Universo s.p.a.*, in *Giust. civ.*, 2007, I, 1907 ss., caso «Silhouette».

del Lussemburgo esitano a sporcarsi le mani nel riandare i fascicoli di causa. La Corte, in ossequio al principio dell'apprezzamento globale, il "primo innesto" che ricompare tutte le volte che la Corte voglia riprendere in mano le redini della situazione, ripercorre le prove relative all'acquisto del carattere distintivo per concludere che il Tribunale avrebbe commesso l'errore di valutarle atomisticamente e non globalmente¹²⁸³; oppure censura l'esclusione della riconduzione del marchio anteriore alla serie sulla base del rilievo che l'indagine non avrebbe abbracciato tutti gli elementi pertinenti¹²⁸⁴. In altra occasione, la stessa Corte conclude che un'indagine demoscopica del 2001 può andare benissimo per accertare l'acquisto del carattere distintivo riferito al 1999, visto che tale acquisto si opera progressivamente e quindi, è dato di arguire, la percezione del pubblico potrebbe non essere divenuta poi così diversa nel lasso di tempo intercorrente fra i due anni presi in considerazione¹²⁸⁵. Insomma, anche qui la linea di divisione fra questioni di diritto e questioni di fatto passa per la distinzione fra la valutazione globale del rischio di confusione da un lato e l'impressione complessiva nel confronto fra i marchi, dall'altro lato¹²⁸⁶; e si conferma così abbastanza labile e in qualche misura influenzabile da profili di politica del diritto.

60. *Il terzo tipo di conflitto. A) La genesi delle norme e la loro evoluzione interpretativa*¹²⁸⁷

Nel terzo tipo di conflitto, il segno distintivo che costituisce ostacolo alla regi-

¹²⁸³ Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., parr. 34 ss.

¹²⁸⁴ Corte UE 16 giugno 2011 (Quarta Sezione), caso «Uniweb e UniCredit Wealth Management/Unifonds, Unirak e Unizins», cit., par. 56. Sulla nozione di marchi di serie e sui requisiti per la riconduzione alla serie anteriore della richiesta di marchio successiva v. *supra*, § 57.3.

¹²⁸⁵ Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., par. 53.

¹²⁸⁶ § 46.

¹²⁸⁷ Sui profili generali del tema v. E.M. BASTIAN, *Il marchio celebre nel diritto europeo dei marchi e nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, cit., Tomo 1, 109 ss.; A. VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. dir. ind.* 2002, 91 ss.; C. GALLI, *La protezione del marchio oltre il rischio di confusione*, in A. Vanzetti e G. Sena (a cura di), *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, cit., 18 ss.; C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 110 ss.; F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, cit., nonché, con riferimento al diritto anteriore alla Novella, M. CARTELLA, *Marchi celebri e comportamenti di mercato*, in *Riv. dir. ind.* 1983, I, 308 ss. e Gia. GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, cit. Su alcuni profili specifici v. L. MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, cit. Per il diritto internazionale convenzionale v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 271 ss. Per il diritto USA v. B. BEEBE, *A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law*, in 16 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 2006, 1142 ss. e B.A. JACOBS, *Trademark Dilution on the Constitutional Edge*, in 104 *Col. L. Rev.* 2004, 161 ss. Per una prospettiva comparativa, oltre all'ampio studio di E. BAIOCCHI, *Der Schutz bekannter Marken unter besonderer Berücksichtigung der Zivilrechtlichen Sanktionen*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2012, v. M. SENTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit., 45 ss.; J.T. MCCARTHY, *Dilution of a trademark: European and United States law compared*, in 94 *The Trademark Reporter* 2004, 1163 ss.; D.D. WEL-

strazione è il marchio registrato anteriore che gode di “notorietà”, secondo il diritto comunitario, o di “rinomanza”, secondo il diritto interno¹²⁸⁸. Come si è visto, lo statuto *extra ordinem* di questi marchi, spesso indicati riassuntivamente come “notori”, scardina molti fra i dogmi consolidati del diritto classico dei marchi, a partire dal principio della specialità della tutela, rimpiazzato con la regola della protezione c.d. ultramerceologica o extramerceologica¹²⁸⁹. La funzione del marchio che in questo modo riceve tutela e che è variamente designata come pubblicitaria, promozionale, suggestiva, attrattiva o di comunicazione, trova il proprio riflesso anche sul piano che qui interessa degli impedimenti relativi.

Va segnalato come questa disciplina, già di per sé innovativa, sia ulteriormente caratterizzata da una forte tendenza espansiva che, già manifesta nei lavori preparatori comunitari, è poi proseguita per via interpretativa anche dopo che le norme di riferimento erano state adottate. La traiettoria dei marchi che godono di notorietà forse neppure oggi può dirsi completamente terminata.

All’inizio degli anni ’70 i marchi che erano stati designati come “celebri” dalla nostra giurisprudenza e *famous, berühmte, de haute renommée* dalle corti degli altri Paesi della Comunità, conoscevano un trattamento particolare in parecchi Stati membri, ma in non tutti. Anche quando era loro conferita una protezione ultramerceologica, essa poteva essere fondata a seconda dei casi sul diritto dei marchi, dell’illecito concorrenziale o anche dell’illecito civile, cosicché le regole applicabili divergevano largamente fra di loro¹²⁹⁰. Questa disparità di situazioni non avrebbe potuto proseguire, se non mettendo a repentaglio le basi stesse dell’integrazione dei mercati europei. Infatti, nella situazione all’epoca attestata, lo stesso bene munito di un marchio identico o simile a un marchio celebre avrebbe potuto essere legittimamente immesso sul mercato nello Stato membro A e al contempo costituire contraffazione del marchio altrui identico o simile nello Stato membro B, con la conseguenza che la circolazione del bene dallo Stato A a quello B sarebbe stata bloccata alle frontiere dalle corti di quest’ultimo. Un simile esito si poneva però in rotta di collisione con il principio base di diritto comunitario della libertà della circolazione delle merci. La necessità di un’opera di armonizzazione appariva pertanto intuitiva¹²⁹¹.

KOWITZ, *Trademark dilution: federal, state and international law*, Bureau of National Affairs, Washington DC, 2002; T. MARTINO, *Trademark dilution*, cit. e, con riferimento a un’esperienza giuridica in controtendenza A. KELLY GILL, *Famous Marks in Canada: Has the Supreme Court Increased their Ambit of Protection?* in *EIPR* 2006, 543. Per ulteriori riferimenti N. BOTTERO-A. MANGANI-M. RICOLFI, *The Extended Protection of “Strong” Trademarks*, in *11 Marquette Intellectual Property Law Review* 2007, 265 ss. Per un quadro di riferimento più generale v. P. SPADA, *Il “vendicatore del pubblico”*, in *Il dir. ind.* 2007, 143 ss. e C. GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, cit., Tomo 1, 661 ss. Sul tema cfr. altresì M. AMMENDOLA, *Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni*, Giuffrè, Milano, 2004 e V. MENESINI, *Il marchio rinomante*, in *Il dir. ind.* 1996, 194 ss.

¹²⁸⁸ Art. 4, parr. 3 e 4, lett. a) della direttiva e art. 8, par. 5, r.m.c.; art. 12.1, lett. e), c.p.i.

¹²⁸⁹ V. *supra*, § 7 C). I due termini sono qui considerati equivalenti.

¹²⁹⁰ In argomento v. anche per richiami v. E.M. BASTIAN, *Il marchio celebre nel diritto europeo dei marchi*, cit., 113 ss.

¹²⁹¹ E tuttavia va ricordato che il *Memorandum sulla creazione di un marchio CEE*, cit. del

Nelle tappe iniziali del percorso che ha condotto alla situazione normativa attuale si era pensato di potere operare a forbice. Si era immaginato fosse preferibile dotare di tutela ultramerceologica i soli marchi comunitari che godono di notorietà¹²⁹². In questa prima fase della riflessione, si era ipotizzato che un'impostazione che limitasse la più ampia protezione prevista per i marchi noti ai soli marchi comunitari avrebbe comportato un duplice vantaggio. Per i marchi comunitari noti, la valutazione dell'impiego non autorizzato di segni identici o simili a essi per beni non simili sarebbe stata affidata al diritto comunitario unificato invece che alle divergenti disposizioni nazionali. Il differenziale di tutela così istituito fra il 'nuovo' marchio comunitario e i marchi nazionali riportati al principio di specialità avrebbe d'altro canto fornito alle imprese un potente incentivo a rivolgersi all'Ufficio di Alicante invece che ai registri nazionali.

Questa iniziale impostazione venne però presto abbandonata quando Paesi come il Benelux, che nel 1970 avevano adottato una legge uniforme sui marchi che, all'art. 13 A n. 1, vietava l'uso di un segno identico o simile anche per beni non simili, chiarirono che non erano disposti a rinunciare alla tutela allargata così predisposta dal loro diritto interno. Al legislatore comunitario non restava altra scelta che modificare lo schema di proposta di direttiva per prevedere la tutela allargata anche per i marchi nazionali noti. Dal punto di vista formale, si è trattato di un'armonizzazione solo parziale: la protezione ultramerceologica dei marchi noti è stata prevista non come obbligatoria ma solo come opzione possibile per le legislazioni nazionali¹²⁹³. In teoria, dunque, sarebbe rimasta possibile una disparità di discipline fra i diversi Stati membri, con le ricordate conseguenze avverse sull'integrazione del mercato comunitario. In pratica, però, la soluzione si è rivelata sufficiente a evitare l'inconveniente. Infatti, anche in questo caso in sede di attuazione della direttiva si è assistito a un esito ben noto agli studiosi della competizione regolatoria fra ordinamenti economicamente integrati, la corsa al rialzo (*race to the top*)¹²⁹⁴: la norma più protezionistica è stata accolta da tutti gli

1976, par. 108, ancora prendeva posizione negativa sulla previsione di una tutela ultramerceologica a favore dei "marchi noti", ipotizzando che il rimedio andasse preferenzialmente ricercato sul piano del diritto della concorrenza sleale degli Stati membri.

¹²⁹² V. l'art. 3 della Proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento del diritto dei marchi del 29 novembre 1980, in *Riv. dir. ind.* 1981, I, 98 ss.

¹²⁹³ Artt. 4, par. 4, lett. a) e 5, par. 2 della direttiva.

¹²⁹⁴ V. per altri esempi *supra*, §§ 2 B), 15.3, 19.1, 21 E), 36.1, 85.2, 135.2 e 177.1. Per la verità, ha operato qui una sorta di illusione ottica, posto che il campo di applicazione delle regole che attribuiscono la tutela allargata è delimitato non dalla nazionalità delle imprese ma dalla definizione del mercato cui la disciplina corrispondente sia applicabile. Quindi, della tutela ultramerceologica ad es. del Benelux avrebbero tratto beneficio anche le imprese di altri paesi; mentre il Paese che avesse mantenuto un livello meno elevato di tutela lo avrebbe necessariamente applicato anche alle imprese di altri Stati membri e non solo alle proprie. L'esperienza insegna peraltro che assai spesso un argomento fallace è particolarmente efficace quando si tratti di innalzare il livello di protezione: per un'illustrazione in un settore contiguo mi sia consentito di rinviare al mio *La proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, in *Giur. comm.* 1991, I, 918 ss.

Stati membri con la sola eccezione di Cipro, Portogallo e Grecia. Come spesso accade, anche in questo caso il livello della protezione dei marchi che godono di notorietà si è attestato sui livelli raggiunti dalla legge più protezionista dell'Unione, quella del Benelux¹²⁹⁵. Cosicché, dal punto di vista sostanziale, si è assistito a un'armonizzazione nei fatti quasi integrale.

L'evoluzione della disciplina del fenomeno dei marchi notori non si è limitata alla fase iniziale dei lavori preparatori della direttiva e del regolamento. Anzi, si potrebbe dire che gli sviluppi forse più interessanti si siano manifestati in epoca successiva.

Il primo sviluppo, cui si è poc'anzi alluso, era facile da immaginare. Ci si poteva infatti attendere che tutti gli Stati membri si sarebbero valse dell'opzione loro accordata e fin dall'inizio avrebbero previsto in fase di attuazione della direttiva la disciplina propria dei marchi che godono di notorietà, come è del resto poi avvenuto¹²⁹⁶. In effetti, difficilmente uno Stato membro avrebbe accettato di dare l'impressione di accordare alle proprie imprese una protezione meno elevata di quella che gli altri Stati membri conferivano alle imprese loro concorrenti.

Non era invece affatto scontato che, dopo quasi quindici anni dall'adozione della direttiva, la portata della protezione sarebbe stata precisata in un senso molto diverso da quello visualizzato inizialmente. La Corte di Giustizia infatti ha avuto occasione di chiarire che, sebbene l'estensione della tutela dei marchi notori fosse stata pensata in proiezione ultramerceologica e quindi specificamente riferita a beni né identici né simili a quelli per cui il marchio anteriore notorio gode di protezione, ciò non significa tuttavia che la protezione specializzata dei marchi che godono di rinomanza non sia disponibile a beneficio del marchio notorio medesimo anche nei casi nei quali i beni in questione fossero simili o identici¹²⁹⁷. Per la verità, più che di un chiarimento si è trattato di un'operazione ermeneutica fortemente ortopedica. Infatti, dal punto di vista nomogenetico, è documentata una volontà legislativa di circoscrivere la tutela rafforzata a favore dei marchi che godono di notorietà al solo caso di "prodotti e servizi che non sono simili a quelli per i quali questo" – il marchio che gode di notorietà – "è stato registrato". Infatti, il suggerimento del Comitato Economico e Sociale¹²⁹⁸ di inserire la parola "anche", al fine di chiarire che la tutela rafforzata si sarebbe riferita anche ai beni affini, oltre che a quelli che affini non sono, cui la norma espressamente si richiama, non era stato accolto. Le sentenze della Corte di Giustizia rese su questo punto adottano dunque una lettura fortemente antitestuale della norma.

¹²⁹⁵ Si avrà modo di constatare cospicui punti di contatto fra la tutela allargata dei marchi che godono di notorietà e le indicazioni geografiche previste dal diritto comunitario (v. *infra*, 207), anche se non è detto che questa disciplina settoriale abbia rappresentato un modello di riferimento per il legislatore comunitario dei marchi.

¹²⁹⁶ Per questo rilievo v. D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 70.

¹²⁹⁷ V. Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durfee», cit. e 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit.

¹²⁹⁸ Documentato nella Relazione pubblicata in *GUCE* 1981, n. C 310, 22 ss. a 24.

Pare sotto questo profilo significativo che, nella redazione delle previsioni del c.p.i. relative all'estensione della tutela dei marchi che godono di rinomanza¹²⁹⁹, gli estensori del decreto legislativo abbiano – correttamente – ritenuto di doversi discostare dalla previsione della legge marchi del 1992 che pur essi erano chiamati a codificare, per ottemperare all'interpretazione della corrispondente norma sovraordinata della direttiva che nel frattempo era stata accolta dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee¹³⁰⁰. Essi hanno evidentemente ritenuto che la soluzione giurisprudenziale accolta non fosse “coperta” dal testo originario e che questo quindi andasse ritoccato per adeguarlo all'evoluzione giurisprudenziale.

L'evoluzione post-legislativa della portata della norma non si è arrestata qui. Sul tappeto era rimasta anche un'altra questione. Posto che la tutela dei marchi notori sul piano nazionale presuppone che venga accertato un requisito di ordine territoriale, essendo a tal fine richiesto che il marchio goda di notorietà “nello Stato membro in questione”¹³⁰¹, ci si era domandati come il requisito corrispondente vada apprezzato per i marchi comunitari, che devono godere di notorietà “nella Comunità”¹³⁰², visto che questi si collocano nella dimensione territoriale dei 28 Stati membri nel loro complesso e non di uno solo di essi. Il nodo ha tardato a vanto al pettine, forse perché esso si presenta non in materia di impedimenti e di motivi di nullità, dove è sufficiente il potere invalidante di un marchio anteriore nazionale che goda di notorietà, e si è dovuto quindi attendere una pronuncia in materia di contraffazione¹³⁰³.

È per il momento sufficiente fare un'osservazione sulla questione per apprezzare la valenza espansiva della soluzione adottata. Va a questo proposito segnalato che, se il requisito geografico per l'applicazione della disciplina dei marchi notori fosse stato inteso in modo perfettamente simmetrico e parallelo per i marchi comunitari e per quelli nazionali, la notorietà dei marchi comunitari avrebbe dovuto essere parametrata su di un bacino geografico rilevantemente più ampio di quello preso come riferimento per i marchi notori nazionali e quindi il requisito sarebbe risultato più difficile da soddisfare per i marchi comunitari che per quelli nazionali. Se così fosse stato, però, i marchi nazionali avrebbero segnato un punto a loro vantaggio nella concorrenza fra ordinamenti. Infatti, le imprese avrebbero avuto una buona ragione per optare per la tutela nazionale piuttosto che per quella comunitaria, per potere beneficiare più facilmente – o più rapidamente – della tutela allargata dei marchi notori. Non è stata questa la soluzione accolta dalla giuri-

¹²⁹⁹ Artt. 12.1, lett. e) e 20.1, lett. c), c.p.i.

¹³⁰⁰ Lo stesso è avvenuto in altri Stati membri: v. ad es. per la Gran Bretagna L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 878, nota 146. La nostra giurisprudenza non aveva perso tempo ad allinearsi alla lettura accolta dai giudici comunitari: v. 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».

¹³⁰¹ Artt. 4, par. 4, lett. a) e 5, par. 2 della direttiva nonché art. 8, par. 5, r.m.c.

¹³⁰² Artt. 4, par. 3 e art. 8, par. 5, r.m.c.

¹³⁰³ Corte di Giustizia 6 ottobre 2009, causa C-301/07, Pago International GmbH c. Tirolmilch Genossenschaft mbH, in *Racc.* 2009, I, 9429 ss., caso «Pago», sulla quale v. *infra*, § 135.2.

sprudenza della Corte di Giustizia; e quindi si ha ragione di ritenere che anche sotto questo profilo si sia assistito a un'evoluzione espansiva della portata della disciplina dei marchi notori, questa volta specificamente riferiti alla loro declinazione comunitaria.

Insomma: il conflitto del terzo tipo, forse proprio grazie alla sua novità, ha conosciuto una propensione all'evoluzione *in itinere* maggiore di quella che caratterizza il secondo.

61. B) *Le funzioni giuridicamente tutelate del marchio nel terzo tipo di conflitto*

61.1. *La funzione pubblicitaria.* Dal punto di vista degli impedimenti alla registrazione e dei motivi di nullità, la disciplina del terzo tipo di conflitto è oggi affidata alle previsioni dell'art. 4, parr. 3 e 4, lett. a) della direttiva, dell'art. 12.1, lett. e), c.p.i. e dell'art. 8, par. 5, r.m.c. Sul piano comunitario, l'art. 4, par. 4 della direttiva, recita: "Uno Stato membro può inoltre disporre che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui: a) il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio di impresa nazionale anteriore ai sensi del par. 2 e qualora sia destinato a essere registrato o sia stato registrato per prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio anteriore, quando il marchio di impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi".

Dal canto suo, l'art. 12.1, lett. e), c.p.i. dispone che "non sono nuovi, ai sensi dell'art. 7, i segni che alla data di deposito della domanda ... e) siano identici o simili a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o della rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi". La disciplina del marchio nazionale differisce sotto un profilo importante rispetto a quella comunitaria: nel diritto nazionale, diversamente che in quello comunitario, il conflitto con un marchio anteriore che goda di rinomanza è visualizzato solo come motivo di nullità e non come impedimento¹³⁰⁴.

Dunque, la presenza di un marchio anteriore notorio in entrambi i casi produce la nullità della registrazione successiva; e questa circostanza è sufficiente a legittimare

¹³⁰⁴ Cfr. artt. 176.5 e 25.1, lett. a), c.p.i. In argomento v. già §§ 15.3, 17.4 e 36.4.

timare una trattazione parallela del terzo conflitto nel diritto comunitario e nazionale, anche se naturalmente la casistica nazionale è destinata a essere assai meno ricca di quella comunitaria, per l'assenza di materiali derivanti dalle pronunce in materia di opposizione, che invece nel diritto comunitario sono straordinariamente abbondanti.

Ci si è a suo tempo soffermati sullo stretto collegamento che sussiste fra la disciplina del secondo tipo di conflitto e la salvaguardia della funzione essenziale del marchio, che è quella di garantire l'origine dei beni dal titolare del marchio¹³⁰⁵. Il quadro è molto diverso quando si passi a considerare il terzo tipo di conflitto. Già sotto un profilo testuale la norma non presuppone affatto la necessità del ricorrere di un rischio di confusione quanto all'origine dei beni contraddistinti dal marchio successivo¹³⁰⁶; né tanto meno che il rischio in questione sia l'effetto del congiunto operare dell'identità o somiglianza dei marchi e dei beni¹³⁰⁷. Invero, quando, sotto il profilo della qualificazione del marchio, si possa dire che esso "gode di notorietà" negli ambiti territoriali di riferimento, allora i presupposti per il ricorrere dell'impedimento consistono non nel "rischio di confusione" ma nella diversa condizione specifica costituita dalla circostanza che "l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi".

Nei casi ora considerati, dunque, il conflitto si manifesta anche quando la funzione 'essenziale' del marchio, consistente nel distinguere i beni contraddistinti dal marchio in funzione della loro origine, non sia messa a repentaglio. Le Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston nel caso "Intel"¹³⁰⁸ hanno messo a fuoco quali siano gli interessi che hanno reclamato questa estensione della protezione oltre e al di là del nucleo originario. Proprio i marchi più noti sarebbero particolarmente vulnerabili rispetto all'esistenza di marchi identici o simili anche in settori merceologici accentuatamente diversi, dove il rischio di una confusione effettiva è improbabile. Inoltre, i marchi appartenenti a questa tipologia spesso svolgono funzioni che vanno al di là dal ricollegare a una fonte costante i beni e i servizi da essi contraddistinti. Essi possono infatti proiettare, sempre nelle parole dell'Avvocato generale, una potente immagine di qualità, esclusività, giovinezza, svago, lusso, avventura, *glamour* e altri attributi desiderabili dal punto di vista dello stile di vita, che non sono necessariamente collegati a beni specifici e pur sono di per sé capaci di trasmettere un messaggio forte dal punto di vista del *marketing*¹³⁰⁹.

¹³⁰⁵ V. *supra*, §§ 42.1 e 54.

¹³⁰⁶ In senso conforme Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 40.

¹³⁰⁷ Anche se – come si avrà modo di vedere più da vicino più avanti – non si può escludere che il rischio di confusione possa mantenere un qualche ruolo nell'apprezzamento relativo alla presenza dell'impedimento che concreta questo terzo tipo di conflitto: sul punto v. *infra*, § 65.5.

¹³⁰⁸ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso deciso da Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 8.

¹³⁰⁹ Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., par. 8.

Gli interessi privati sottesi alla disciplina sono dunque abbastanza trasparenti: la protezione è ancorata alla salvaguardia del capitale di investimento pubblicitario incorporato nel marchio anteriore e del suo *selling power*. Il conflitto del terzo tipo si può dunque manifestare pur in assenza di un possibile pregiudizio alla funzione distintiva, perché in questo caso assume rilievo anche sul piano degli impedimenti relativi una funzione diversa da quella essenziale e, precisamente, la funzione pubblicitaria del marchio, che ha trovato emersione al termine di un processo su cui ci si è più volte soffermati¹³¹⁰. Nella giurisprudenza successiva, soprattutto in materia di contraffazione, ma anche in tema di impedimenti e di motivi di nullità, è comparso 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*”¹³¹¹. Più difficile resta tuttavia individuare quale sia il fondamento razionale di una protezione così configurata, visto che la presenza di interessi privati ancorché cospicui e precisamente individuabili non è di per sé ancor ragione sufficiente a fornire una giustificazione dell'estensione della protezione, fin quando non si sia reperito un convergente interesse collettivo¹³¹².

È arduo desumere una risposta sicura al quesito relativo alla *ratio* del nuovo assetto nelle formulazioni offerte al riguardo dalla giurisprudenza, anche perché queste conoscono notevoli oscillazioni. In tempi recenti la giurisprudenza comunitaria ha ricollegato la tutela della funzione comunicativa, di investimento e pubblicitaria del marchio alla circostanza che l'investimento promozionale relativo a un prodotto sarebbe costruito attorno al suo marchio¹³¹³.

In precedenza il Tribunale di primo grado aveva fatto riferimento alla plura-

¹³¹⁰ V. in argomento già *supra*, § 7 C).

¹³¹¹ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 58. La formula è impiegata in materia di impedimenti e motivi di nullità da Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 71; in materia di contraffazione da Corte UE 8 luglio 2010 (Prima Sezione), caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 30; 25 marzo 2010, caso «Bergspechte», cit., par. 31; del 23 marzo 2010 (Grande Sezione), caso «Google-AdWords», cit., par. 77; ed è stata fatta propria dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott del 7 aprile 2011, causa C-46/01, Viking Gas A/S c. Kosan Gas A/S, ex BP Gas A/S, caso «bombola da gas», parr. 37 e 50 ss., dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, caso «Interflora», cit., par. 50 e del 9 dicembre 2010, caso «eBay», cit., par. 46 ove vanno viste le importanti precisazioni alla nota 20, come anche dell'Avvocato generale Pólares Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWords», cit., parr. 93 ss.

¹³¹² V. in argomento già *supra*, § 8 E).

¹³¹³ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale Pólares Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWords», cit., parr. 95 ss. In questo senso, ma con riferimento al rilievo della funzione pubblicitaria nel caso di doppia identità, Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., parr. 58 e 63. Le stesse espressioni erano state usate dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs nel caso deciso da Corte di Giustizia 4 novembre 1997, C-337/95, Dior c. Evora, in *Racc.* 1997, I, 6013 ss., caso «Parfums Christian Dior», parr. 39, 41-42, ai fini dell'individuazione dei “giusti motivi” che possono giustificare l'opposizione alle importazioni parallele da parte del titolare del marchio (su cui v. *infra*, § 152; la presa di posizione prescinde dal carattere notorio o meno del marchio).

lità dei messaggi trasmessi dal marchio, per sottolineare, riprendendo l'analisi accolta nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston nel caso "Intel", come questi possano attenersi sia alle qualità dei beni contraddistinti dal marchio sia alle "immagini e ai sentimenti che esso suscita, quali il lusso, un certo stile di vita, l'esclusività, l'avventura, la giovinezza. È stato osservato come sotto questo profilo il marchio abbia un valore economico intrinseco che è indipendente e distinto dai beni e servizi per i quali esso è registrato. I messaggi in questione trasmessi da un marchio che gode di notorietà o che sono associati a esso, si è anche detto, conferiscono a quel marchio un valore significativo che merita protezione, in particolare perché, nella maggior parte dei casi, la reputazione di un marchio è risultato di considerevole sforzo e investimento da parte del suo titolare"¹³¹⁴.

I tratti della protezione corrispondente risultano nitidamente dalla disciplina. Si tratta una tutela che può sì dirsi assoluta¹³¹⁵, ma solo nei limiti in cui si intenda per tale quella che prescinde dalla presenza di un rischio di confusione da parte del pubblico. Allo stesso tempo, però, non si dà tutela al marchio anteriore in sé e per sé e per tutte le classi di beni, in modo tale da configurare un "monopolio assoluto sul segno" allo specifico fine di preservarne l'"unicità", come avrebbero preteso i primi sostenitori della tutela allargata dei marchi celebri¹³¹⁶, perché la protezione presuppone pur sempre il rischio della lesione di almeno uno degli interessi giuridicamente tutelati del titolare del marchio anteriore ed, in particolare, di quello sotteso alla funzione pubblicitaria qui considerata¹³¹⁷.

Al contempo, i testi normativi confermano come l'impostazione europea, nel delineare la sfera di protezione dei marchi notori, abbia preso in considerazione non solo l'effetto negativo – il «pregiudizio» – che la registrazione del marchio successivo può produrre sul marchio notorio anteriore ma anche 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. Nelle nostre coordinate normative, assume infatti rilievo anche l'eventualità che il secondo segno tragga un «inde-

¹³¹⁴ Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, causa T-93/06, Mühlens GmbH & Ko. KG c. UAMI e Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, caso «Mineral spa», par. 26 e 22 marzo 2007, causa T-215/03, Sigla SA c. UAMI ed Elleni Holding BV, in *Racc.* 2007, II, 711 ss., caso «VIPS», par. 35. Così anche successivamente Trib. UE 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viagara/Viagra», cit., par. 57; 8 dicembre 2011 (Ottava Sezione), caso «Only Givency/Only», cit., par. 58; 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), causa T-131/09, Farmeco AE Dermokallyntika c. UAMI e Allergan Inc., caso «Botumax/Botox», par. 90; e v. anche le ricorrenti prese di posizione al riguardo della Commissione di ricorso dello UAMI ricordate – e citate – da L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 877, nota 138.

¹³¹⁵ Nell'accezione impiegata, ad es., da Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 59, e da A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, cit., 5, 7. Per le necessarie precisazioni cfr. *supra*, § 40 e *infra*, § 114.2.

¹³¹⁶ Si veda ancora una volta F. SCHECHTER, *The Rational Basis of Trademark Protection*, cit.

¹³¹⁷ V. però *supra*, § 40 e soprattutto *infra*, § 114.2 e 114.3.

bito vantaggio» dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore¹³¹⁸.

Queste caratterizzazioni della funzione sottesa alla disciplina dei marchi che godono di notorietà non offrono, a ben vedere, alcuna risposta al quesito relativo al fondamento razionale della tutela, visto che il titolo di protezione di un diritto di proprietà intellettuale, e quindi anche di un segno distintivo, ancorché notorio, non può essere ritrovato nell'investimento profuso dal suo titolare ma in una qualche specifica contribuzione al benessere collettivo che possa essere ricollegata a quell'investimento. Proprio l'effetto menzionato per ultimo, relativo alla tutela contro l'indebito vantaggio, presenta le maggiori difficoltà da questo punto di vista. Se, infatti, con riguardo al pregiudizio al carattere distintivo e alla notorietà del segno che gode di rinomanza si può attendibilmente far valere che la tutela svolge 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 economica¹³¹⁹, il ragionamento non è però suscettibile di estensione al caso dell'indebito vantaggio, nel quale, per definizione, il valore comunicazionale del segno anteriore non è affatto pregiudicato. Si riaffaccia a questo proposito dunque il timore che la regola corrispondente possa costituire un ostacolo all'apertura concorrenziale dei mercati europei cui le imprese *newcomer* statunitensi sono state sagacemente sottratte da un legislatore più accorto e meno succube agli interessi degli *incumbents*¹³²⁰. Vi è insomma rischio che dalla disciplina siano proprio questi gli ultimi, gli *incumbents*, a trarre un “indebito vantaggio”, a scapito dei concorrenti e soprattutto della collettività.

61.2. *Marchi notori e qualità dei beni contraddistinti dal marchio.* Non sarà sfuggito come nel delineare la funzione pubblicitaria del marchio la giurisprudenza faccia spesso richiamo anche ai messaggi trasmessi dal marchio e inerenti alle qualità dei beni da esso contraddistinti¹³²¹. Il collegamento è tutt'altro che sorprendente. Invero, l'“indebito vantaggio” tratto dalla rinomanza del marchio anteriore a beneficio del secondo segno si realizza il più delle volte attraverso un “trasferimento di immagine” dal primo al secondo; ma a sua volta il più delle volte l'immagine suscettibile di essere trasferita allude proprio a quei profili qualitativi da cui dipende la reputazione del marchio anteriore¹³²². Questi ricorrenti richiami

¹³¹⁸ Anche in assenza di un correlativo pregiudizio: in questo senso esplicitamente Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 32 ss.

¹³¹⁹ V. sul piano della conservazione del valore informativo dei marchi e di governo dei rischi di “rumore” in un contesto di sovraccarico informativo v. G.B. DINWOODIE-M.D. JANIS, *Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law*, in 92 *Iowa L.R.* 2007, 1597 ss., a 1622 ss. e 1629 ss.

¹³²⁰ V. in argomento già *supra*, § 8 E).

¹³²¹ V. ad es. Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 26 e 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 35.

¹³²² Questo fenomeno non avviene però sempre o necessariamente, se si accetti l'affermazione di Trib. primo grado CE 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 58, secondo cui non si può assumere che ciascun marchio notorio trasmetta, per il fatto stesso della sua notorietà, un'immagine di presti-

non stanno tuttavia a indicare che la funzione pubblicitaria del marchio e quella di garanzia qualitativa siano un tutt'uno, essendo preferibile vedere quest'ultima piuttosto come una funzione giuridica del marchio autonoma dalla precedente¹³²³ e dotata di una propria tutela. Nondimeno non vanno neppure trascurati i punti di contatto fra le due pur distinte funzioni. Come già la giurisprudenza anteriore all'introduzione dello statuto speciale del marchio notorio aveva sottolineato, la reputazione del marchio dipende anche (e talora precipuamente) dal livello qualitativo dei beni che il pubblico associa con quel segno distintivo¹³²⁴; cosicché si può comprendere come anche la protezione della funzione promozionale del marchio, che proprio su quella reputazione si appunta, possa indirettamente comportare una considerazione di valori qualitativi che a esso siano associati, anche se la tutela diretta della funzione di garanzia qualitativa del marchio – contro minacce che a esso possano provenire, talora anche ad opera del titolare stesso – resta poi affidata alle altre e specifiche previsioni che realizzano quello che si è con espressione fortunata designato lo statuto di non decettività del marchio¹³²⁵.

Che la considerazione dei profili qualitativi dei prodotti contraddistinti dal marchio non sia né intrinseca alla disciplina dei marchi notori né di essa esclusiva è del resto confermato dalla circostanza che gli stessi profili qualitativi possono essere presi in considerazione (e spesso vengono presi in considerazione) anche in relazione a marchi che notori non sono e, più in generale, alla tutela della stessa funzione distintiva¹³²⁶. Se è vero che la funzione essenziale del marchio già in linea generale è intesa a garantire che vi sia un solo soggetto responsabile delle scelte relative ai prodotti contraddistinti dal marchio, è anche vero che queste scelte attengono a fattori decisivi per l'apprezzamento del pubblico, fra i quali le caratteristiche qualitative dei prodotti assumono indubbiamente un rilievo primario¹³²⁷.

gio o di qualità superiore. È da ritenersi però raggiunta la prova, secondo 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., par. 60 e 71, quando le qualità stimolanti del prodotto farmaceutico contraddistinto con il marchio anteriore possano essere positivamente riferite anche alle bevande destinate a essere munite del marchio successivo. Nello stesso senso Trib. UE 27 novembre 2014 (Prima Sezione), caso «Carrera/Carrera», cit., par. 70.

¹³²³ Seppur derivata da quest'ultima: v. già *supra*, § 7 D).

¹³²⁴ Corte di Giustizia 30 novembre 1993, caso «Audi Quattro», cit., par. 30; 17 ottobre 1990, caso «Hag II», cit., par. 14; 23 maggio 1978, caso «Hoffman La Roche», cit., par. 7; 31 ottobre 1974, caso «Winthrop», cit., par. 8.

¹³²⁵ V. in argomento già *supra*, § 7 D).

¹³²⁶ Come già indicato al § 42.1.

¹³²⁷ Come attestato da Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., par. 48, secondo la quale “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” (corsivo aggiunto). Nello stesso senso Corte di Giustizia 23 aprile 2009, causa C-59/08, Copad SA c. Christian Dior Coutures SA, Vincent Glade e Société Industrielle Lingerie (SIL), in *Racc.* 2009, I, 3421 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5470, caso «Copad», par. 22 e 45; 18 giugno 2002, causa C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd, in *Racc.* 2002, I, 5475 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 4464, caso «Phi-

Dunque, la tutela diretta della funzione di garanzia qualitativa del marchio è affidata a una disciplina specifica. La considerazione in senso più generico dei profili qualitativi cui il marchio possa fare riferimento assume rilievo anche per i marchi notori e ai fini della tutela della funzione pubblicitaria che ne caratterizza la disciplina ma non solo per essi, valendo infatti per tutti i marchi anche in relazione alla tutela della funzione distintiva che è a essi coesistente.

61.3. *Le funzioni tutelate nel terzo e nel primo conflitto.* È venuto il momento di domandarsi anche quale sia il rapporto, dal punto di vista delle funzioni tutelate del marchio, fra l'impedimento riconducibile al terzo conflitto (marchi notori) e al primo conflitto (doppia identità). Sotto questo profilo, è dato di riscontrare una certa sovrapposizione fra l'ambito di operatività di questi due impedimenti relativi, come delineati dall'evoluzione giurisprudenziale.

In relazione al primo conflitto, la giurisprudenza aveva inizialmente messo in luce come il diritto esclusivo previsto dalle norme sia "stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere *le proprie funzioni*. L'esercizio del diritto esclusivo di marchio deve essere pertanto riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare *le funzioni del marchio* e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto"¹³²⁸. Questa presa di posizione conservava ancora un margine di ambiguità: non era chiaro, in particolare, se nell'ambito del primo tipo di conflitto la tutela della funzione pubblicitaria fosse considerata sullo stesso piano di quella distintiva. L'ambiguità è però stata nel frattempo sciolta dalla giurisprudenza successiva, che ha avuto modo di chiarire che fra le funzioni il cui pregiudizio può essere fatto valere dal titolare del marchio anteriore "è da annoverare non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire al consumatore l'identità di origine del prodotto o del servizio di cui si tratti, ma anche *le altre funzioni del marchio*, segnatamente quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui si tratti o *quelle di comunicazione, investimento o pubblicità*"¹³²⁹.

lips/Remington», par. 30 ove richiami e, per il periodo anteriore all'adozione della direttiva, le sentenze della Corte 30 novembre 1993, caso «Audi Quattro», cit., par. 30; 17 ottobre 1990, caso «Hag II», cit., par. 14; 23 maggio 1978, caso «Hoffman La Roche», cit., par. 7; 31 ottobre 1974, caso «Winthrop», cit., par. 8, tutte rese in relazione a profili che attenevano alla tutela della funzione distintiva.

¹³²⁸ Corte di Giustizia 12 novembre 2002, caso «Arsenal», cit., par. 51 (corsivi aggiunti).

¹³²⁹ Corte UE 12 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «eBay», cit., parr. 88 ss., 91. Nello stesso senso Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 38; 8 luglio 2010, caso «Portakabin/Primakabin», cit., par. 30; 25 marzo 2010, caso «Bergspechte», cit., par. 31; 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 77; Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oreal», cit., par. 58 (corsivi aggiunti). In argomento v. *infra*, § 130 e già *supra*, § 40.3.

Ambigua sotto questo profilo è la presa di posizione di Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 63 ss., la quale, dopo avere sottolineato che il pregiudizio rilevante ai fini del primo conflitto è quello concernente tutte e ciascuna fra le diverse funzioni giuridicamente tutelate del marchio, ha prescelto una interpretazione – discutibile – del quesito posto giu-

Dunque, la funzione pubblicitaria del marchio troverebbe giuridica tutela attraverso le norme relative non solo al terzo tipo di conflitto ma anche al primo¹³³⁰. Questa conclusione non desta eccessiva sorpresa: dopo tutto la ragione della repressione della pirateria non sta tanto nel rischio di confusione dei consumatori, ma nel contrasto dell'approfittamento parassitario. Va però anche considerato che nel diritto nazionale comunitariamente armonizzato la tutela della funzione pubblicitaria era porsa costituire un'opzione rimessa alla scelta degli Stati membri¹³³¹; e tuttavia l'evoluzione giurisprudenziale segnala che anche per marchi che non godano di notorietà essa è disponibile, sia pur nella limitata ipotesi della "doppia identità". Si vedrà a tempo debito¹³³² come si profili la sovrapposizione così istituita fra le due discipline, quali difficoltà essa presenti e quali siano le soluzioni fin qui al riguardo sperimentate.

61.4. *Carattere eccezionale della disciplina del terzo conflitto?* Su di un punto val però già la pena di soffermarsi fin d'ora. Se si ammetta che la funzione pubblicitaria trovi tutela anche per marchi diversi da quelli che godono di notorietà, potrebbe diventare necessario riconsiderare una convinzione molto diffusa relativamente al carattere eccezionale o, quantomeno, speciale, delle norme sul conflitto del terzo tipo¹³³³. Si è infatti molto spesso affermato che questa disciplina trova applicazione limitata al caso dei marchi notori con riguardo al conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore o alla produzione di un pregiudizio ai medesimi; e si è rilevato che sul piano nazionale l'accoglimento di questa disciplina costituisce una facoltà e non un obbligo degli Stati membri. Se però fosse vero che la tutela della funzione pubblicitaria non è circoscritta alle previsioni relative al terzo tipo di conflitto¹³³⁴ e che tutti e tre i tipi di conflitto prendono in considerazione i profili qualitativi cui i marchi possano fare riferimento¹³³⁵, si aprirebbe la via per giungere a una conclusione molto diversa: le previsioni relative al terzo tipo di conflitto costituirebbero non una disciplina eccezionale ma il punto di emersione di scelte di fondo

dice remittente per limitarsi a considerare solo il rischio di pregiudizio alla funzione essenziale, di indicazione di origine.

¹³³⁰ Sulla distinzione fra funzione pubblicitaria e di investimento, peraltro tutt'altro che chiara, v. peraltro Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 60-61.

¹³³¹ Artt. 4, par. 4, lett. a) e 5, par. 2 della direttiva. Si tratta, come ha osservato dalle Conclusioni rese il 10 febbraio 2009 dall'Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso poi deciso da Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 57, di questione delicata, atteso che, almeno da un punto di vista teorico, la tutela del marchio che gode di notorietà è facoltativa dal punto di vista del diritto degli Stati membri, quella ricollegata alla doppia identità obbligatoria.

¹³³² Al § 130. In argomento si veda lo studio di A. HORTON, *The Implications of L'Oréal v Bellure – A Retrospective and a Looking Forward: the Essential Functions of a Trade Mark and when is an Advantage Unfair?* in *EIPR* 2011, 550 ss., specie a 556 ss.

¹³³³ Sul punto v. le ricorrenti prese di posizione della Commissione di ricorso dello UAMI ricordate – e citate – da L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., nota 143 a 878. Per una critica v. però D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 70-71.

¹³³⁴ § 61.3.

¹³³⁵ § 61.2.

che possono valere a orientare anche l'interpretazione e l'applicazione di tutta la disciplina e quindi anche delle previsioni relative al secondo tipo di conflitto. Entro le coordinate normative nuove, si tratterebbe di domandarsi se sia ancor vero che 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 particolare¹³³⁶.

Sul punto occorrerà ritornare in seguito¹³³⁷.

62. C) *La nozione di "marchi che godono di notorietà" (e "di rinomanza")*

62.1. *I requisiti.* L'applicabilità della disciplina relativa al terzo tipo di impedimento e alla corrispondente causa di invalidità è limitata alla fattispecie dei marchi "che godono di notorietà". Il legislatore comunitario, adottando questo concetto, ha mostrato di volere accogliere una nozione nuova ed europea che intenzionalmente si discosta dalle tradizioni degli Stati membri, che avevano fino a quel momento preferito far riferimento alla nozione di marchi "celebri", *famous, berühmte, de haute renommée*¹³³⁸. Si tratta quindi di individuare quale sia il significato specifico della nozione introdotta dal diritto comunitario, fissando i diversi requisiti che la compongono.

62.2. *Il requisito della registrazione.* L'applicazione delle norme sul primo o sul secondo conflitto presuppone che il marchio anteriore sia registrato o in corso di registrazione; ma prevede altresì ipotesi nelle quali il marchio anteriore, pur non essendo registrato o in corso di registrazione, costituisca tuttavia un impedimento o un motivo di nullità relativa¹³³⁹. Non così per i marchi notori: o essi sono registrati o in corso di registrazione oppure l'impedimento di cui al terzo conflitto non trova applicazione¹³⁴⁰. La soluzione coincide con quella adottata dall'art.

¹³³⁶ In questi termini, lucidamente, G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., nota 1 a 206-207. In argomento v. già §§ 7 e 57.

¹³³⁷ V. *infra*, §§ 71, 113.3, 130.4 e 132.1.

¹³³⁸ Come testimoniato da A. VON MÜHLENDAL, *Das künftige Markenrecht der Europäischen Gemeinschaft*, in *GRUR Int.* 1989, 335 e 355.

¹³³⁹ V. *supra*, § 38 e *infra*, § 77.

¹³⁴⁰ Per una conferma espressa del dato (testuale, in quanto la previsione di cui alla lett. a) del par. 4 dell'art. 4 della direttiva fa riferimento a "prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore"; e v. il par. 3 del medesimo art. 4 per i marchi comunitari) in rela-

16(3) TRIPs per individuare a quali marchi si riferisca la (meno estesa)¹³⁴¹ protezione ultramerceologica prescritta dalla norma convenzionale; ed è verosimilmente dettata dal desiderio di circoscrivere l'ambito di applicazione di una disciplina *extra ordinem* ai casi nei quali il titolare del marchio anteriore abbia assolto un onere di tipo formale prima di invocare la protezione. Le norme comunitarie non richiedono peraltro che il procedimento di registrazione si sia già completato al momento in cui il marchio notorio sia fatto valere; ma solo che la domanda di registrazione del marchio notorio sia anteriore alla domanda di registrazione contro cui il marchio notorio è fatto valere¹³⁴².

62.3. *La nozione di "notorietà"*. La questione di gran lunga più importante ai fini dell'interpretazione delle norme che sanciscono l'impedimento è costituita dall'individuazione del significato della nozione di "notorietà" (*reputation, Bekanntheit, renommée*) del marchio anteriormente registrato, la cui presenza costituisce il requisito specifico per la disponibilità della tutela allargata. Il compito si profila tutt'altro che facile. Già da un punto di vista testuale la qualificazione di un marchio come notorio compare più di una volta nel tessuto normativo¹³⁴³. Né deve sfuggire che nelle stesse norme che delineano il conflitto del terzo tipo la notorietà viene in considerazione due volte: una prima volta come elemento costitutivo della nozione di marchio anteriore che beneficia della disciplina specializzata; una seconda volta come uno dei due interessi del titolare del marchio anteriore

zione all'opposizione nei confronti di una domanda di registrazione di marchio comunitario basata di un marchio anteriore nazionale asseritamente notorio ma non registrato, v. Trib. UE 17 dicembre 2010 (Ottava Sezione), causa T-192/09, Amen Corner SA c. UAMI e Comercio Eletrónico Ojal, SL, caso «Seve Trophy/Seve Ballesteros Trophy e Seve Trophy», par. 62. Nello stesso senso Trib. UE 26 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, citigroup etc.», cit., par. 93; 19 maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», cit., par. 106; 7 luglio 2010, causa T-124/09, Valigeria Roncato S.p.A. c. UAMI e Roncato s.r.l., caso «Carlo Roncato/Roncato», par. 36; 22 giugno 2010, causa T-255/08, Eugenia Montero Padilla c. UAMI e José Maria Padilla Raquena, in *Racc.* 2010, II, 2551 ss., caso «Jose Padilla/Jose Padilla», par. 47; Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «Toska», cit., parr. 44 ss.; 11 luglio 2007, caso «Tosca Blu», cit., parr. 49 ss. Così anche, incidentalmente, Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, causa T-128/06, Japan Tobacco, Inc. c. UAMI e Torrefação Camelo L^{da}, caso «Camelo», par. 45. Sembra ora prescindere dal permanere della registrazione del marchio anteriore che goda di notorietà la previsione di cui al 2° comma dell'art. 12 c.p.i., che, nell'attribuire potere invalidante di una registrazione successiva anche ai marchi che godono di rinomanza di cui alla lett. e) del 1° comma dello stesso art. 12, lo riferisce anche ai marchi "scaduti" da non più di due anni dall'azione di nullità; la previsione può ritenersi conforme al diritto comunitario solo se si ritenga che lett. f) del par. 4 dell'art. 4 della direttiva legittimi una deroga al par. 3 e alla lett. a) del par. 4 dell'art. 4 della direttiva.

¹³⁴¹ V. *infra*, § 73.

¹³⁴² V. infatti il rinvio al par. 2 dell'art. 4 della direttiva e dell'art. 8 r.m.c., che contiene la definizione di marchi anteriori comprensiva delle domanda di registrazione nella lett. b), operato dagli artt. 4, parr. 3 e 4 della direttiva e 8, par. 5, r.m.c. In argomento, ma nella prospettiva dell'art. 16(3) TRIPs, v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 287.

¹³⁴³ V. il richiamo ai marchi "notoriamente conosciuti" di cui all'art. 6bis CUP contenuto negli artt. 4, par. 2, lett. d) della direttiva, 8, par. 2, lett. c), r.m.c. e 12.1, lett. f), c.p.i. su cui cfr. il §73; sui nomi, segni ed emblemi civili notori (della cultura, dello spettacolo, della politica, dello sport v. il § 83; ma v. anche il §77.

(alla notorietà del marchio anteriore e rispettivamente al suo carattere distintivo) che possono essere oggetto di indebito vantaggio o pregiudizio.

a) *La soglia di conoscenza del marchio notorio fra il pubblico interessato. I fattori.* La Corte di Giustizia si è trovata a fornire la propria interpretazione della nozione di notorietà per la prima volta in relazione a un'azione di contraffazione. Questa era stata intentata dalla General Motors titolare del marchio nazionale anteriore "Chevy", impiegato per designare autoveicoli del tipo "van", contro l'utilizzazione di un segno identico per detersivi e altri prodotti di pulizia¹³⁴⁴. Sulla base di una comparazione fra tutte le versioni linguistiche della direttiva, la Corte ha determinato la "soglia di conoscenza" del pubblico di cui goda il marchio anteriore richiesta dalla norma. Al riguardo non sarebbe richiesta "una determinata percentuale del pubblico così definito"¹³⁴⁵. La soluzione adottata a questo proposito segna un distacco netto rispetto alla prassi giurisprudenziale tedesca, che nel diritto nazionale anteriore richiedeva una conoscenza da parte di non meno dell'80% della popolazione complessiva¹³⁴⁶. Il grado di conoscenza richiesto deve – secondo la Corte¹³⁴⁷ – essere considerato raggiunto se il marchio di impresa precedente è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti e servizi contraddistinti da detto marchio. A maggior ragione deve ritenersi dotato di notorietà il marchio che sia largamente noto non solo fra le cerchie dei consumatori interessati ma anche fra il pubblico più vasto che non ne faccia consumo¹³⁴⁸; nel più sta il meno. Nell'esaminare tale condizione il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, in particolare la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo¹³⁴⁹.

Già leggendo questa prima presa di posizione, peraltro confermata dalle pronunce successive¹³⁵⁰, si ha l'impressione che il criterio adottato non sia parti-

¹³⁴⁴ Corte di Giustizia 14 settembre 1999, caso «General Motors/Yplon», cit.

¹³⁴⁵ Corte di Giustizia 14 settembre 1999, caso «General Motors/Yplon», cit., par. 25. Nello stesso senso, sempre nella prospettiva della contraffazione, Corte di Giustizia 6 ottobre 2009, caso «Pago», cit., par. 23. Cionondimeno Trib. UE 26 settembre 2014 (Quinta Sezione), caso «Grazia/Grazia», cit., par. 58, ha considerato assolto l'onere in una situazione nella quale, su di un campione di più di 2 mila intervistati, il marchio risultava conosciuto dal 61% degli interessati.

¹³⁴⁶ E.M. BASTIAN, *Il marchio celebre nel diritto europeo dei marchi*, cit., 114.

¹³⁴⁷ Corte di Giustizia 14 settembre 1999, caso «General Motors/Yplon», cit., parr. 26-27. Nello stesso senso, nella prospettiva della contraffazione, Corte di Giustizia 6 ottobre 2009, caso «Pago», cit., parr. 24-25.

¹³⁴⁸ Trib. UE 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., par. 29. La verifica non ha invece oggetto il pubblico interessato ai beni per i quali è effettuata la registrazione successiva: Trib. UE 29 marzo 2012 (Ottava Sezione), causa T-369/10, You-Q BV c. UAMI e Apple Corp., caso «Beatle/Beatles», parr. 33-34.

¹³⁴⁹ Nessuno di questi fattori è però indispensabile: la notorietà può in particolare essere riconosciuta anche in assenza di dati relativi alla quota di mercato secondo Trib. UE 26 settembre 2014 (Quinta Sezione), caso «Grazia/Grazia», cit., par. 67.

¹³⁵⁰ V. Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci», cit., par. 58; 16 dicembre 2010 (Terza Sezione), cause T-345/08 e 357/08, Helena Rubinstein snc e L'Oréal

c. UAMI e Allergan, casi «Botolist e Botocyl/Botox», par. 48; Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., parr. 33-34; 10 maggio 2007, causa T-47/06, Antartica s.r.l. c. UAMI e Nasdaq, caso «Nasdaq», par. 46; 6 febbraio 2007, causa T-477/04, Aktieselskabet af 21.november 2001 c. UAMI e TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.), caso «TDK», parr. 49-58; 25 maggio 2005, causa T-67/04, Spa Monopole, compagnie fermière de SPA SA/NV c. UAMI e Spa-Finders Travel Arrangements, in *Racc.* 2005, II, 1825 ss., caso «Spa-Finders», par. 34; 13 dicembre 2004, caso «Emilio Pucci», cit., parr. 67 ss. Secondo Trib. UE 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), causa T-131/09, Farmeco AE Dermokallyntika c. UAMI e Allergan Inc., caso «Botumax/Botox», par. 59, si tratterebbe di un elenco di fattori meramente esemplificativo.

Nella giurisprudenza nazionale v. in senso conforme App. Torino 1 giugno 2013, caso «Seven/Eleven», cit.; Trib. Milano 30 giugno 2013, Hearst Holding Inc. c. Masciaghi, in *Il dir. ind.* 2014, 572 ss. con commento di S. ALVANINI, caso «Braccio di ferro», secondo cui, nel caso a essere registrato sia un segno “notorio” di cui all’art. 8.3 c.p.i., la rinomanza potrebbe essere rilevata come massima di comune esperienza; Trib. Milano 11 marzo 2010, Gut Edizioni c. Baci e Abbracci Collezioni, in *Giur. ann. dir. ind.* 5638, caso «figura di mela Smemoranda»; Trib. Roma 23 giugno 2008 (ord.), Soc. GRH c. Soc. Newton Compton editori e altri, *ivi* 5375, caso «Gambero Rozzo»; Trib. Milano 6 giugno 2002, Artemide s.p.a. c. Artemide Innovative Web Sites s.a.s. di Ravara William, *ivi* 4442, caso «Artemide»; Trib. Monza 26 maggio 2001 (ord.), Cybersearch c. Francesca Sansone, *ivi* 4350, caso «Cybersearch» e App. Milano 8 maggio 2001, Casa Editrice Universo s.p.a. e Tre D Editoriale s.p.a. c. Harlequin Enterprises e Harlequin Enterprises B.V. e Gulf & Western Co., *ivi* 4349, caso «Silhouette». Non di rado, peraltro, l’accertamento del giudice nazionale si accontenta della rilevazione di dati relativamente sfocati e di scarsa pertinenza: v. ad es. Trib. Roma 23 giugno 2008 (ord.), caso «Gambero Rozzo», cit., che si accontenta, peraltro in sede cautelare, della menzione di investimenti pubblicitari senza verificarne l’entità e si lascia molto impressionare dalla “diffusione mondiale” di un canale televisivo; Trib. Napoli (sez. distaccata di Frattammaggiore) 20 dicembre 2002 (ord.), Nokia Corp. c. Liciano Cammisa titolare della ditta Compact Italia, in *Giur. ann. dir. ind.* 4536, caso «Nokia», che ritiene provata la rinomanza anche in ragione di fattori incongrui, prendendo in considerazione, oltre al volume della produzione e alle campagne promozionali, anche “il numero dei dipendenti” e “la diffusione dei prodotti su scala mondiale”; altra volta (Trib. Firenze 25 agosto 2001, caso «Hawaian Tropic», cit.) i parametri impiegati – la quota di mercato detenuta dal prodotto contraddistinto e la spesa pubblicitaria – sono corretti, mentre le premesse teoriche (prova di una presenza in una pluralità di settori merceologici) non sono condivisibili; altra volta ancora l’argomentazione è tautologica (v. Trib. Ferrara 14 settembre 2001, caso «Elle/Elle Chic», cit.) o addirittura non sfugge al sospetto di identificare marchi forti e marchi che godono di rinomanza (v. ad es. Trib. Roma 22 gennaio 2008, Epson Italia s.p.a. c. G.&P. Rigenerazione di Bozza & C. s.a.s., in *Giur. ann. dir. ind.* 5262, caso «Cartucce Compatibili Epson T036», che in effetti applica la disciplina – anche – del terzo conflitto senza neppure darsi la pena di verificare la presenza dei presupposti corrispondenti; anche Trib. Milano 16 gennaio 2007, L’Oréal SA e Giorgio Armani s.p.a. c. Alfonso Martone e altri, in *Giur. ann. dir. ind.* 5129, caso «Falsi d’autore», dà per scontata la notorietà dei marchi invocati dall’attrice). Sull’insufficienza della prova di un’estesa campagna pubblicitaria, se disgiunta da riscontri sulla presenza effettiva del marchio sul mercato, v. Trib. Firenze 10 novembre 2001 (ord.), Peruzzi s.p.a. c. Parilli Lucia Vita & C. s.n.c., in *Giur. ann. dir. ind.* 4377, caso «Peruzzi». Non mancano casi nei quali la notorietà del marchio può essere considerata un fatto notorio: v. Trib. Napoli 31 marzo 2003, caso «Viagra», cit., nel quale comunque la difesa del titolare del marchio anteriore non si era esentata dal provare (con una rassegna stampa) la notorietà del segno e l’ancor più significativa Trib. Napoli 26 febbraio 2002, caso «Playboy», cit., ove invece mancavano supporti probatori specifici. Sembra escludere *a priori* la notorietà del marchio di un’impresa monoprodotta o specializzata, riservandola ai marchi delle imprese “c.d. giganti” App. Palermo 18 ottobre 1999, caso «Duca di Salaparuta», cit. Quando al marchio che gode di notorietà si accompagnino altri segni (ad es. marchi speciali) oppure il segno si componga di più elementi, magari dotati di diversi tassi di notorietà, si possono profilare questioni di identificazione e di de-

colarmente esigente, almeno nei termini generali della sua enunciazione¹³⁵¹; anzi¹³⁵².

Questa impressione trova una prima conferma dal confronto con le regole applicabili in materia di *secondary meaning*¹³⁵³. Anche se ci sarebbe da attendersi che ci sia un dislivello notevole fra il grado di affermazione di un marchio necessario perché questo possa beneficiare della tutela specializzata dei marchi che godono di notorietà e quello richiesto perché un segno in origine privo di capacità distintiva possa iniziare a essere percepito come marchio, i fattori presi in considerazione all'uno e all'altro fine sono, come è stato spesso constatato¹³⁵⁴, largamente sovrapponibili¹³⁵⁵. L'identità di fattori non esclude naturalmente che essi possano essere graduati in maniera diversa a seconda che si tratti di accertare una soglia piuttosto che l'altra; anche se poi, passando al concreto delle valutazioni operate nei due gruppi di casi, è dato di rilevare convergenze più che divergenze¹³⁵⁶, e spesso è anzi dato di rilevare una più occhiuta sorveglianza sul valore

limitazione del segno che beneficia della tutela speciale: su questo tema v. Trib. Milano 20 marzo 2014, caso «confezioni di patatine», cit. e 11 marzo 2010, caso «figura di mela Smemoranda», cit. (in argomento v., per analogia, § 26 A).

¹³⁵¹ Così anche L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 879. In argomento v. già *supra*, § 58.1.

¹³⁵² In effetti, ritiene che la soglia per la protezione del marchio che gode di notorietà sia “ridiculously low” M. SENFTLEBEN, *Trade Mark Protection – A Black Hole in the Intellectual Property Galaxy?*, in *IIC* 2011, 383 ss., 384.

¹³⁵³ V. *supra*, § 26 A).

¹³⁵⁴ Il rilievo è diffuso: v. L. MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, cit., 22; G.E. SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, cit., 132.

¹³⁵⁵ Né si tratta di una coincidenza: ad es. Trib. primo grado CE 13 dicembre 2004, caso «Emilio Pucci», cit., par. 73, richiama esplicitamente i criteri accolti dal *leading case* in materia di *secondary meaning* reso da Corte di Giustizia 4 maggio 1999, caso «Windsurfing Chiemsee», cit., par. 51. Vi sono del resto dei casi nei quali i profili attinenti al conseguimento della notorietà e l'acquisto della capacità distintiva si intrecciano: così nel caso deciso da Trib. UE 16 dicembre 2010 (Terza Sezione), casi «Botolist e Botocyl/Botox», cit., si trattava non solo di accertare la notorietà raggiunta dal marchio anteriore ma anche di apprezzare se l'eventuale carattere descrittivo dei componenti “bo” e “tox” – che in sede scientifica sicuramente alludono al botulino e alla sua tossicità – fosse stato superato dal acquisto di capacità distintiva, parr. 72 ss.

¹³⁵⁶ Come è dato di constatare comparando i fattori e gli elementi presi in considerazione ai fini dell'accertamento della notorietà del marchio dalle sentenze rese da Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., parr. 33 e 34 (dove si fa riferimento a un uso del marchio anteriore durato per numerosi anni, a una forte presenza nella distribuzione di massa e al dettaglio, a una quota di mercato del 23,6% nel campo delle acque minerali e a investimenti promozionali significativi inclusa la sponsorizzazione di eventi sportivi); 6 febbraio 2007, caso «TDK», cit., parr. 49-58 (dove si fa riferimento a fattori particolarmente probanti, fra cui un uso ultratrentennale, quote di mercato del 22% per le videocassette in Europa, con punte del 49,5% per la Gran Bretagna e del 39,3% per le musicassette con punte del 64,1% per la Gran Bretagna; la sponsorizzazione continuativa di rockstar del calibro di Paul Mc Cartney e dei Rolling Stones e di primari eventi sportivi e musicali nonché di team calcistici come il Milan e l'Ajax); 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 34 (che si limita a enunciare il criterio della conoscenza “da una parte significativa del pubblico interessato”, considerandone “pacifica” la prova per una classe di beni e constatando la mancanza di qualunque elemento per le altre); 13 dicembre 2004, caso «Emilio Pucci», cit., parr. 67 ss. (che ha

probatorio degli elementi forniti quando l'oggetto della prova sia il *secondary meaning* piuttosto che la notorietà. Per fare un esempio: per le cifre relative all'investimento pubblicitario in materia di acquisto della capacità distintiva è richiesto un livello di analiticità e di disaggregazione che non è invece oggetto di verifica altrettanto puntigliosa quando si tratti di accertare se un marchio goda di notorietà¹³⁵⁷.

Più sorprendente ancora è la circostanza, meno frequentemente rilevata¹³⁵⁸ e tuttavia non infrequente a livello giurisprudenziale¹³⁵⁹, che i fattori presi in considerazione per verificare se un marchio goda di notorietà coincidano anche con quelli impiegati per verificare l'acquisto del carattere distintivo rilevante ai fini della valutazione del rischio di confusione nell'ambito del secondo conflitto¹³⁶⁰.

ritenuto che gli elementi forniti, attinenti alla prova di inserzioni pubblicitarie posteriori alla data della domanda di registrazione del marchio successivo, a dichiarazioni di alcuni media inserzionisti per un quinquennio a cavallo della data della domanda successiva e le videocassette di spot pubblicitari sempre lo stesso periodo non sarebbero sufficienti al fine di fornire la prova della quota di mercato, della durata e dell'intensità dell'uso e degli ammontari investiti) con quelli impiegati in materia di *secondary meaning* (su cui v. *supra*, § 26 A). Nel caso deciso da Trib. primo grado CE 10 maggio 2007, caso «Nasdaq», cit., non sarebbe stato facile alla borsa statunitense fornire prova di un uso per beni offerti sul mercato europeo; e tuttavia il Tribunale ai parr. 48 ss. si è accontentato della prova di una diffusione del listino sui giornali europei e di un investimento pubblicitario. Dal canto suo, Trib. UE 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), causa T-131/09, Farmeco AE Dermokallyntika c. UAMI e Allergan Inc., caso «Botumax/Botox», parr. 59 ss., si è sostanzialmente accontentato della prova della notorietà dimostrata dagli articoli della stampa generalista e specializzata, senza preoccuparsi di dati relativi al fatturato, della loro analiticità e della loro documentazione. L'attenzione specificamente rivolta alla copertura mediatica, invece che alla pubblicità a pagamento, trova in questa situazione una spiegazione che è stata esplicitata in modo particolarmente chiaro nella successiva decisione del Trib. UE 16 dicembre 2010 (Terza Sezione), casi «Botolist e Botocyl/Botox», cit., par. 48: trattandosi di un farmaco che richiede ricetta medica, non ne è consentita pubblicità.

¹³⁵⁷ Cfr. da un lato Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 34, in materia di accertamento della notorietà, e dall'altro Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, causa T-141/06, Glaverbel SA c. UAMI, caso «superficie di vetro», par. 41; 6 marzo 2007, causa T-230/05, Golf USA c. UAMI, caso «Golf USA», par. 83; 15 dicembre 2005, causa T-262/04, BIC SA c. UAMI, caso «forma di accendino», parr. 71 e 74 e 10 novembre 2004, causa T-402/02, August Storck KG c. UAMI, in *Racc.* 2004, II, 3849 ss., caso «incarti a forma di farfalletta», parr. 84 e 85, tutte in materia di *secondary meaning*. Corte di Giustizia 22 giugno 2006, causa C-25/05 P, August Storck KG c. UAMI, in *Racc.* 2006, 5719 ss., caso «incarti a forma di farfalletta», par. 79 pare pure richiedere un confronto fra le spese pubblicitarie dell'impresa e quelle del settore nel suo complesso. Per una discussione di questa giurisprudenza v. già *supra*, § 26 A). Una spiegazione plausibile del maggior rigore esibito in tema di accertamento del *secondary meaning* potrebbe stare (come è stato ipotizzato da G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 294 s.) nella circostanza, di indole più qualitativa che quantitativa, che questo richiede la prova dell'acquisizione da parte del segno di un significato aggiuntivo (secondario, per l'appunto).

¹³⁵⁸ Ma v. L. MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, cit., 22.

¹³⁵⁹ V. ad es. Trib. UE 19 maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», cit., par. 108 e per altri conformi richiami § 58.1.

¹³⁶⁰ V. ad es. Trib. UE 19 maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», cit., parr. 88 ss. e 108. In argomento v. già *supra*, § 58.1. Secondo la giurisprudenza, «per valutare

b) Notorietà e carattere distintivo: una relazione a tre livelli. Quale è dunque il rapporto fra la notorietà del marchio, intesa come requisito per l'applicazione della disciplina, e il "carattere distintivo" del marchio? La relazione va colta a tre livelli.

In primo luogo, se prendiamo in considerazione il carattere distintivo – non inerente, ma – acquisito del marchio, come abbiamo appena fatto, notorietà e carattere distintivo si presentano come due facce della stessa medaglia: l'uso qualificato dal punto di vista della sua intensità, durata e dimensione produce l'uno e l'altro effetto. Da questo punto di vista, le due nozioni sono prese in considerazione dalla giurisprudenza, se non esattamente come sinonimi, quantomeno come due articolazioni di un fenomeno fondamentalmente unitario¹³⁶¹.

Va peraltro – e in secondo luogo – osservato che la correlazione vale solo fra notorietà e carattere distintivo acquisito. Per la verità alcuni ordinamenti richiedono anche la presenza di un carattere distintivo intrinseco o inerente del marchio anteriore perché questo si candidi alla tutela allargata¹³⁶². Non è però così per il diritto comunitario. Se l'applicazione della norma comunitaria presuppone che il marchio goda di notorietà e questa di regola è conseguita attraverso la progressiva accumulazione di carattere distintivo, non è invece a tal fine richiesto che fin dalle sue origini il marchio sia dotato di carattere distintivo inerente¹³⁶³.

La relazione fra notorietà e carattere distintivo non si ferma però qui. Infatti, occorre in terzo luogo considerare che le norme che disciplinano il terzo tipo di

se un marchio goda di un elevato carattere distintivo a motivo della sua conoscenza presso il pubblico, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti del caso, ossia, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, la consistenza degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo, la quota degli ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti da una determinata impresa grazie al marchio, così come le dichiarazioni delle camere di commercio e dell'industria o di altre associazioni professionali": così Trib. primo grado CE 12 luglio 2006, caso «Vitacoat», cit., par. 34-35. V. anche Trib. primo grado 12 marzo 2008, caso «Coto d'Arcis», cit., par. 47 e 48 e 7 settembre 2006, caso «Aere Limpio», cit., par. 79 ss. Con specifico riguardo alla prova dell'acquisto del carattere distintivo v. Corte di Giustizia 17 aprile 2008, caso «Ferrero/Ferro», cit., par. 30 ss. secondo cui gli elementi di prova forniti dalla parte che fa valere tale acquisto vanno considerati non atomisticamente ma complessivamente.

¹³⁶¹ V. ad es. Corte di Giustizia 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., par. 24 (dove "il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà" è preso in considerazione ai fini di valutare il rischio di confusione). V. anche Trib. primo grado CE 10 giugno 2009, caso «milko ΔΕΛΤΑ», cit., par. 27, che distingue fra il "carattere distintivo" dei marchi considerati "o di per sé oppure in ragione della reputazione di cui godono"; 18 giugno 2008, caso «Mezzopane», cit., par. 105 (in questa sentenza i termini "notorietà" e "reputazione" sono usati come sinonimi perfetti per indicare il carattere distintivo acquisito).

¹³⁶² Come aveva ritenuto, dando prova di qualche severità, la giurisprudenza statunitense anteriore alle recenti modifiche legislative: v. Court of Appeals for the Second Circuit, 28 febbraio 2001, TCPIP Holding Company c. Haar Communications Inc., 244 F.3d 88, 98 (2d Cir. 2001), caso «Children's Place».

¹³⁶³ Per converso, non basta che il marchio anteriore sia dotato *ab origine* di carattere distintivo, giacché la nozione di notorietà presuppone un grado di conoscenza conseguito dal marchio in ragione delle sue modalità di presenza sul mercato.

conflitto menzionano espressamente il “carattere distintivo” non già nella prospettiva ora considerata, di elemento costitutivo della fattispecie, ma solo come interesse del titolare del marchio anteriore suscettibile di essere oggetto di pregiudizio o di indebito vantaggio. Da questo punto di vista, dunque, il “carattere distintivo” costituisce un’alternativa alla notorietà e non un elemento che la determina: basta che l’uno o l’altra siano suscettibili di pregiudizio o indebito vantaggio ad opera del contegno del soggetto che registra¹³⁶⁴ il marchio successivo, perché ricorra l’impedimento. In quest’ultima prospettiva, il carattere distintivo che corre il rischio di approfittamento o di pregiudizio non necessariamente deve essere acquisito, potendo essere anche originario, intrinseco o inerente¹³⁶⁵; e appare tutt’altro che fuori luogo domandarsi se, nel contesto del terzo conflitto, la stessa nozione di carattere distintivo non assuma un significato diverso da quello attestato in relazione al secondo tipo di conflitto¹³⁶⁶.

c) *Il pubblico interessato rilevante per l’accertamento del requisito della notorietà.* Che la nozione di marchi che godono di notorietà sia relativamente poco esigente – e quindi ammetta che la qualificazione corrispondente possa andare a beneficio di molti marchi che non sarebbero stati considerati né celebri né famosi alla stregua delle giurisprudenze nazionali anteriori all’armonizzazione comunitaria – è confermato anche dalla nozione di pubblico interessato impiegata per operare l’accertamento corrispondente. Infatti, perché si possa parlare di notorietà di un marchio è indispensabile avere un parametro di riferimento. Molto diverso è però misurare il tasso di conoscenza di un marchio rispetto alla popolazione nel suo complesso o rispetto al pubblico che sia specificamente interessato a quella tipologia di beni. Sotto questo profilo, in molti fra i diritti nazionali anteriori all’armonizzazione comunitaria non era dato di registrare dubbi. All’epoca si parlava ancora di marchi celebri o famosi; ed era sicuro che la valutazione corrispondente dovesse essere ragguagliata a tutto il pubblico nel suo complesso. Marchi famosi erano i segni noti a pressoché tutta la popolazione, ivi compresi quei soggetti che mai avessero consumato o usato il bene contraddistinto da quel segno. Esempio classico era quello del marchio «Champagne»¹³⁶⁷, cui si sarebbe potuto aggiungere ad es. il marchio «Coca Cola». A sua volta, quando il diritto statunitense ha ritenuto maturi i tempi per estendere dal livello statale a quello federale

¹³⁶⁴ Od usa: *infra*, § 140.

¹³⁶⁵ Sul punto v. *infra*, § 68.

¹³⁶⁶ V. in particolare M. SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit., 65, che si pronuncia per un concetto di carattere distintivo che si potrebbe descrivere come relativamente “despecializzato”, in quanto in parte svincolato dalla misurazione della distanza rispetto ai beni per cui il marchio anteriore sia stato usato; sul tema § 68.2.

¹³⁶⁷ Sul quale si era soffermata Cass. 21 ottobre 1988, n. 5716, *Veuve Clicquot-Ponsardin S.A. e altri c. ditta Franco Zarri Profumerie*, in *Riv. dir. ind.* 1989, II, 3 ss., caso «Champagne», con nota di R. FRANCESCHELLI, *È proprio vero che il nome Champagne è in Italia di libera appropriazione come marchio a designare qualunque prodotto che non sia vino spumante?* Rileva come l’approccio sia stato superato dalla Novella Trib. Monza 26 maggio 2001 (ord.), caso «Cybersearch», cit.

la tutela allargata dei marchi celebri, si è preoccupato di circoscrivere l'ambito di applicazione della nuova disciplina a quei segni la cui affermazione avesse raggiunto il palcoscenico più ampio del pubblico generalista anziché le nicchie dei pubblici specializzati. L'idea sottostante era – ed è – che una tutela *extra ordinem* non possa essere attribuita a un marchio che goda solo di una “*niche fame*”, essendo presupposto per l'espansione della protezione che il segno sia “*widely recognized*” dal “*general consuming public*”¹³⁶⁸.

Non così per il diritto comunitario. “Il pubblico per il quale il marchio di impresa precedente” – ha detto la Corte di Giustizia a partire dalla sua prima presa di posizione nel caso “Chevy” – “deve avere acquisito una notorietà è quello interessato a tale marchio di impresa, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale”¹³⁶⁹.

La scelta appare sicuramente coerente con l'idea di fornire una nozione di marchi notori che si discosti dalle tradizioni degli Stati membri più esigenti in materia di marchi celebri o famosi. Essa ha forse il vantaggio di allineare – o forse più correttamente appiattare – la tutela al livello più basso, quello accolto dagli Stati membri meno esigenti nel delineare questo requisito della fattispecie¹³⁷⁰; e tuttavia suscita non poche perplessità. Intanto, più si restringe il mercato di riferimento, più appare verosimile e agevole incontrare dei marchi che possono essere considerati “notori” dagli ambienti interessati. Non è d'altro canto agevole immaginare in una prospettiva di politica del diritto perché mai il punto di vista di una cerchia di soggetti ristretta e di un sottomercato circoscritto debbano assumere rilevanza in situazioni nelle quali i beni cui il segno identico o simile sia registrato o usato per beni anche molto distanti e diversi¹³⁷¹. Può essere che tutti i giuristi italiani conoscano il marchio editoriale Giuffrè e in effetti ci sarebbe da sor-

¹³⁶⁸ V. B. BEEBE, *A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law*, cit., 1156 e 1158. Per il dibattito anteriore alla normativa del 2006 v. B.A. JACOBS, *Trademark Dilution on the Constitutional Edge*, cit., 179 s.

¹³⁶⁹ Corte di Giustizia 14 settembre 1999, caso «General Motors/Yplon», cit., par. 24, nella prospettiva della contraffazione. Nello stesso senso, Corte di Giustizia 6 ottobre 2009, caso «Pago», cit., par. 22 e 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 47. In senso conforme Trib. primo grado CE 10 maggio 2007, caso «Nasdaq», cit., par. 46 e, nel diritto interno, Trib. Milano 6 giugno 2002, caso «Artemide», cit. Diversamente Trib. Roma 25 ottobre 2002, caso «Titanus», cit., in una situazione, peraltro, nella quale la prova della conoscenza generalizzata del marchio – nella specie della più antica casa cinematografica italiana – era stata ritenuta facilmente desumibile dal contesto di fatto, visto che i film di quella casa hanno avuto frequenti e ripetuti passaggi televisivi. Questa posizione non è contraddetta da Trib. UE 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., par. 29, che ha considerato come notorio un marchio largamente noto non solo fra le cerchie dei consumatori interessati ma anche fra il pubblico più vasto che non ne faccia consumo: infatti, nel più sta il meno.

¹³⁷⁰ In questo senso M. SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit., 75.

¹³⁷¹ Sulle tensioni che questa scelta genera sul piano dell'accertamento del pregiudizio e dell'approfittamento v. *infra*, §§ 68-70. Come ha osservato M. SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit., 74, la porta inizialmente spalancata facendo capo al criterio della nicchia tende a essere poi richiusa in sede di accertamento delle condizioni specifiche della contraffazione.

prendersi del contrario; ma non è detto che l'investimento pubblicitario indubbiamente profuso da questa casa necessiti di una tutela allargata anche nei confronti di chi lo registrasse per prodotti non simili¹³⁷².

d) *Notorietà e rinomanza*. Infine: ci si può domandare se la nozione comunitaria di marchi che godono di notorietà implichi necessariamente una connotazione positiva del segno dal punto di vista qualitativo o, se si preferisce, un apprezzamento soggettivo positivo da parte del pubblico interessato. Secondo una prima impostazione, la risposta dovrebbe essere negativa. In quest'ottica, può essere che la notorietà (significativamente caratterizzata come *reputation* nel testo inglese) comporti buona reputazione; è anzi probabile che il più delle volte sia effettivamente così¹³⁷³; e tuttavia questa implicazione ulteriore non è affatto un presupposto necessario per l'applicazione della disciplina del terzo caso di conflitto.

Al legislatore italiano non è sfuggita questa possibile "neutralità" dal punto di vista qualitativo della nozione di marchi che godono di notorietà; esso ha però preferito operare una scelta linguistica mirante a recuperare la necessità di una componente qualitativa nella nozione. Di qui il riferimento presente nell'art. 12.1, lett. e), alla nozione, autoctona, di "marchio che gode di rinomanza", anziché di mera notorietà. La norma italiana segue quindi una seconda impostazione, assumendo che la notorietà intesa come antecedente della disciplina comporti necessariamente una connotazione positiva del segno.

Dunque, da un punto di vista testuale, la previsione interna diverge da quella comunitaria. Ove alla divergenza testuale si accompagna anche una divaricazione sotto il profilo sostanziale, si producono tutte le conseguenze del caso: in ipotesi di conflitto prevale il precetto comunitario su quello nazionale. Questo è precisamente quanto avviene nel caso di specie. Per convincersene, occorre al riguardo ricordare che nelle norme comunitarie qui esaminate il riferimento alla notorietà torna due volte: come requisito per l'applicazione della disciplina ma anche come interesse suscettibile di pregiudizio o di indebito vantaggio¹³⁷⁴. Si avrà occasione di constatare come la notorietà intesa quale interesse suscettibile di pregiudizio o indebito vantaggio incorpori un elemento che presuppone un apprezzamento soggettivo positivo del pubblico¹³⁷⁵; e che tuttavia la stessa caratterizzazione non

¹³⁷² Opportunamente Trib. UE 17 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Seve Trophy/Seve Ballesteros Trophy e Seve Trophy», cit., par. 65 precisa che, se di un marchio sia provata la notorietà in un certo ambito, la tutela specializzata si riferisce solo a quell'ambito e non agli altri beni per cui il marchio medesimo sia per avventura stato registrato (anche se, occorre aggiungere, la nozione di carattere distintivo – anche acquisito: e quindi, sotto questo profilo, coincidente con la notorietà –, pur accertata in un ambito specifico, in sede di tutela va intesa in qualche misura in maniera specializzata: sul punto §§ 62.3, lett. b), 68.2 e 70.3).

¹³⁷³ Per le ragioni indicate *supra*, al § 61.2.

¹³⁷⁴ Nell'ambito della seconda e della terza condizione specifica per l'applicazione delle norme: v. *infra*, §§ 68.2, 69 e 70.

¹³⁷⁵ Così espressamente, con riferimento all'indebito vantaggio tratto dalla notorietà del marchio anteriore e non al suo pregiudizio, Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 65; e v. *amplius*, §§ 68.2 e 69.

sembra invece valere per la notorietà intesa come requisito di applicazione della disciplina del terzo conflitto, visto che essa coincide con il carattere distintivo acquisito del marchio anteriore ed è pacifico che il tasso di carattere distintivo conseguito sul mercato è fattore che attiene al grado di conoscenza presso al pubblico e non all'apprezzamento positivo da parte del medesimo¹³⁷⁶. Quindi la previsione nazionale deve sotto questo profilo essere disapplicata, seppur solo nella parte in cui fissa l'elemento costitutivo della fattispecie.

Si possono tracciare alcune conclusioni relative alla nozione di notorietà accolta come requisito di applicazione della disciplina specializzata. La notorietà va apprezzata a partire da una nozione di pubblico interessato che abbraccia non solo il pubblico generalista ma anche cerchie di consumatori più ristrette o di nicchia, v. lett. c) di questo medesimo paragrafo. La soglia di conoscenza richiesta va misurata sulla base di fattori che non si discostano da quelli impiegati per valutare l'acquisto sia di un *secondary meaning* sia del carattere distintivo rilevante nell'ambito del secondo tipo di conflitto, mentre la presenza o meno di carattere distintivo inerente non è indispensabile perché un marchio possa ritenersi dotato di notorietà, v. lett. a) e b). La nozione di notorietà, intesa come elemento costitutivo della fattispecie del terzo conflitto, non coincide con quella, più qualitativa, di rinomanza, lett. d). Se esiste una correlazione stretta fra la nozione di notorietà accolta come requisito per l'applicazione della disciplina specializzata e quella di carattere distintivo acquisito, impiegata per valutare il rischio di confusione ai fini del secondo tipo di conflitto, tanto che i fattori impiegati per operare queste pur diverse valutazioni tendenzialmente coincidono, è allora lecito ipotizzare che fra le nozioni debbano sussistere differenze di gradazione accentuate, in assenza delle quali non si comprenderebbero le divergenze fra le discipline evocate. Insomma, come è stato di recente argomentato, per dare conto della tutela allargata occorre che la notorietà di cui al terzo tipo di conflitto incorpori un tasso di carattere distintivo acquisito abbastanza elevato da giustificare il "salto" di disciplina applicabile¹³⁷⁷.

62.4. *Il rapporto con le norme di diritto internazionale convenzionale. Imposizione e rinvio.* In quali rapporti si pone la nozione di marchi notori accolta dal diritto comunitario con le fonti di diritto internazionale convenzionale che attribuiscono rilievo al tasso di conoscenza del marchio anteriore fra il pubblico? Il quesito viene normalmente posto con riguardo per un verso all'art. 6bis CUP e per altro verso all'art. 16 TRIPs¹³⁷⁸.

¹³⁷⁶ V. § 62.3 a).

¹³⁷⁷ Questa, se ben comprendo, è la tesi di fondo dello scritto di L. MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, cit.

¹³⁷⁸ Queste due disposizioni sono state oggetto della Raccomandazione congiunta riguardante le disposizioni relative ai marchi notoriamente conosciuti del 12 giugno 1999, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi e del WIPO del 20-29 settembre 1999. Sulla rilevanza giuridica della Racco-

La prima delle due norme, l'art. 6bis CUP, relativo ai “marchi notoriamente conosciuti” (*well-known*), è direttamente richiamata dalla disciplina comunitaria¹³⁷⁹ ed è altresì oggetto del meccanismo di “incorporazione attraverso rinvio” negli ordinamenti degli Stati membri ad opera degli artt. 2(2) e 16(2) TRIPs¹³⁸⁰.

A loro volta, i TRIPs operano un duplice richiamo all'art. 6bis CUP, una prima volta attraverso l'appena ricordato rinvio generale a tutte le norme della CUP e quindi anche alla previsione da ultimo citata e una seconda volta dettando una disciplina relativa all'estensione della tutela (“diritti conferiti”) dei “marchi notoriamente conosciuti” (*well-known*) nell'art. 16(2) e (3), che prende sì come punto di partenza l'art. 6bis, ma per operarvi significative addizioni.

Sia l'art. 6bis CUP sia l'art. 16 TRIPs concernono anche la fase di registrazione di un marchio successivo confliggente con un marchio anteriore “notoriamente conosciuto” e, quindi, operano già sul piano della verifica degli impedimenti relativi e dei motivi di nullità prima ancora che della contraffazione. Ciò è previsto espressamente dall'art. 6bis CUP e risulta, sia pur indirettamente, dalla lettura sistematica dell'art. 16 TRIPs, la quale postula che ai diritti anteriori fondati sull'art. 6bis CUP sia riservato un potere invalidante rispetto alle registrazioni successive sufficiente a salvaguardare l'ampiezza dei diritti esclusivi conferita dall'art. 16(1) parte prima e seconda e dall'art. 16(3) TRIPs¹³⁸¹.

Alla stregua di queste norme convenzionali, dunque, la disciplina comunitaria e comunitariamente armonizzata dell'impedimento relativo derivante dal conflitto con un marchio anteriore deve conferire al marchio anteriore una salvaguardia che non può essere inferiore a quella apprestata *iure conventionis*. In un quadro come questo, viene spontaneo domandarsi se le disposizioni comunitarie siano compatibili con quelle convenzionali e se il grado di conoscenza presupposto dalla disciplina specializzata dei marchi “che godono di notorietà” (*reputation*) sia più o meno elevato da quello richiesto dalle previsioni convenzionali concernenti i marchi “notoriamente conosciuti” (*well-known*) appena menzionate.

Procedendo con ordine, occorre tenere presente che fra la previsione dell'art. 6bis CUP e le disposizioni comunitarie relative ai marchi notori qui esaminate non si possono per definizione porre questioni di compatibilità per due ragioni distinte e concorrenti. In primo luogo, l'applicazione della norma convenzionale presuppone che la registrazione o l'uso del segno successivo siano “atti a produrre confusione” (art. 6bis, numero 1)¹³⁸² e opera solo con riguardo a “prodotti identici

mandazione e sul suo significato v. M. SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit., 50 ss.

¹³⁷⁹ Artt. 4, par. 2, lett. d), della direttiva e 8, par. 2, lett. c), r.m.c.

¹³⁸⁰ V. § 3 B). Si ricorderà che l'UE non è parte della CUP ma è parte dei TRIPs.

¹³⁸¹ V. § 36.3.

¹³⁸² Il punto è pacifico ed è stato ricordato da Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «Toska», cit., par. 51 e 11 luglio 2007, caso «Tosca Blu», cit., par. 57. In senso conforme 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. 31.

o simili”); mentre la disciplina comunitaria del marchio notorio ha (anche) un’estensione ultramerceologica, cosicché non può profilarsi un problema di conformità in senso proprio fra norme che operano in situazioni diverse e sulla base di presupposti (in parte) divergenti¹³⁸³. In secondo luogo, l’art. 6bis CUP è comunque direttamente richiamato dalle previsioni della direttiva e del regolamento¹³⁸⁴, cosicché il precepto convenzionale deve ritenersi automaticamente rispettato dal diritto comunitario qualunque sia l’interpretazione delle restanti disposizioni di questo.

Ciò non significa però che il confronto fra il grado di conoscenza richiesto nelle due fattispecie, fra il marchio dotato di *reputation* e quello *well-known*, sia esercizio del tutto ozioso. Da esso possono intanto emergere guadagni conoscitivi: sapere quale dei due criteri sia più esigente aiuta infatti a definirli entrambi¹³⁸⁵. Peraltro, quale sia poi la nozione di marchi “notoriamente conosciuti” potrà emergere con la necessaria nitidezza solo dopo aver chiarito quale sia la funzione assegnata dalla disciplina convenzionale alla fattispecie corrispondente. Il compito sarà assolto nelle pagine successive¹³⁸⁶. Per l’intanto si potrà anticipare che l’opinione dominante ritiene che, in punto fattispecie, la nozione di marchi “che godono di notorietà” sottesa alla tutela specializzata di diritto comunitario sia meno esigente nei suoi elementi costitutivi di quanto non lo sia il concetto di “marchi notoriamente conosciuti” accolta dal diritto internazionale convenzionale¹³⁸⁷.

Diverso è il caso del rapporto fra la previsione dell’art. 16 TRIPs e quelle del diritto comunitario. Infatti, le innovazioni introdotte dall’art. 16 TRIPs rispetto al testo dell’art. 6bis CUP hanno operato un avvicinamento marcato fra la disciplina convenzionale ed europea, al punto da rendere non solo legittima ma necessaria una valutazione della conformità della disciplina comunitaria con i nuovi assetti convenzionali. Ed è facile comprendere come nel confronto non potrà mancare anche un’individuazione dei rapporti fra le due fattispecie che evocano le rispettive discipline. Anche su questo punto si tornerà dunque a tempo debito¹³⁸⁸.

¹³⁸³ Sul tema v. *amplius* oltre § 73.3.

¹³⁸⁴ Artt. 4, par. 2, lett. d), della direttiva e 8, par. 2, lett. c), r.m.c.

¹³⁸⁵ E del resto la distinzione fra la fattispecie del marchio notoriamente conosciuto e quella del marchio notorio ha anche rilevanti conseguenze sul piano processuale: così, il titolare del marchio anteriore che abbia fatto valere il carattere notoriamente conosciuto del proprio marchio invocando l’art. 8, parr. 1 e 2, r.m.c. nel procedimento amministrativo non può invocare la disciplina dei marchi notori di cui all’art. 8, par. 5, in sede di impugnazione. Trib. primo grado CE 27 ottobre 2005, caso «Mobilix», cit., parr. 19 ss. confermato sul punto da Corte di Giustizia 18 dicembre 2008, caso «Mobilix», cit., parr. 119-126.

¹³⁸⁶ V. *infra*, § 73.2.

¹³⁸⁷ In questo senso M. SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit., 50 ss. e L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 879; in giurisprudenza Corte di Giustizia 12 marzo 2009, caso «Nasdaq», cit., par. 51. Sul punto v. § 73.1.

¹³⁸⁸ V. *infra*, §§ 73.2 e 73.3.

63. (Segue). D) *Le coordinate geografiche della nozione di notorietà (rinvio)*

Fin qui la disciplina dell'impedimento collegato al terzo tipo di conflitto ha potuto essere esaminata unitariamente, senza distinguere fra diritto nazionale dei marchi e marchio comunitario. È però venuto il momento di divaricare la trattazione: il requisito geografico della nozione di notorietà si presenta diversamente a seconda che si consideri l'un marchio o l'altro. La divergenza si riscontra già dal punto di vista testuale. Sul piano nazionale, il potere invalidante del marchio notorio anteriore presuppone che il marchio goda di notorietà "nello Stato membro in questione"¹³⁸⁹; sul piano dei marchi comunitari si presuppone che essi godano di notorietà "nella Comunità"¹³⁹⁰. Si tratta di coordinate che, almeno di primo acchito, paiono davvero decisamente differenti. Esse non assumono però rilevanza sul piano dell'opposizione e dei motivi di nullità, visto che anche un marchio nazionale costituisce impedimento o esplica potere invalidante nei confronti di un marchio successivo, sia esso nazionale o comunitario; e comunque l'esperienza insegna che difficilmente un marchio notorio è registrato solo a livello comunitario. La differenza andrà quindi esaminata in tema di contraffazione¹³⁹¹.

64. E) *La struttura delle norme. Il pubblico interessato*

Le norme relative al terzo tipo di conflitto esibiscono qualche differenza dal punto di vista della struttura rispetto a quelle relative al secondo tipo di conflitto. Se in entrambi i casi è richiesto il ricorrere di un conflitto fra un marchio anteriore e un marchio successivo¹³⁹², differiscono gli effetti o esiti ultimi che le rispettive discipline sono chiamate a evitare e che sono costituiti, rispettivamente, dal rischio di confusione nel secondo tipo di conflitto e dalla produzione di un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore o dal conseguimento di un indebito vantaggio tratto dai medesimi, nel terzo tipo di conflitto. Si tratta di una differenza assai netta. Non sorprendentemente è dato di rilevare anche qualche divergenza nei rispettivi presupposti (o cause o antecedenti) di quegli esiti.

Mentre nel secondo tipo di conflitto l'effetto deve conseguire, come si è visto, al congiunto operare di due fattori, l'identità o somiglianza dei segni e dei beni, nel terzo tipo di conflitto è richiesto, oltre che il marchio anteriore possieda tutti gli elementi costitutivi della fattispecie della notorietà, che i segni siano identici o

¹³⁸⁹ Art. 4, par. 4, lett. a) della direttiva e art. 8, par. 5 r.m.c.; e v. l'art. 12.1 lett. e), c.p.i., che si riferisce al marchio registrato che "goda nello Stato di rinomanza".

¹³⁹⁰ Artt. 4, par. 3 direttiva e 8, par. 5, r.m.c.

¹³⁹¹ V. *infra*, § 135.2.

¹³⁹² V. *supra*, §§ 38 e 62 (ove al § 62.2 le dovute precisazioni in ordine al requisito della registrazione del marchio notorio anteriore).

simili. Sia questi due presupposti sia l'esito correlativo costituiscono condizioni cumulative per l'applicazione della norma: l'assenza di una di esse è sufficiente a escludere la presenza del terzo tipo di conflitto¹³⁹³.

Più opaca – o forse ambigua – la situazione con riferimento ai beni per cui i due marchi siano registrati nel conflitto del terzo tipo. A questo riguardo, la distanza fra il terzo e il secondo conflitto era inizialmente assai più netta. Quest'ultimo presupponeva (e presuppone) l'accertamento che i beni cui si riferiscono i due marchi confliggenti siano identici o quantomeno simili; mentre il terzo conflitto si riferiva a “prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio anteriore”. Il dato testuale ora trascritto non è cambiato¹³⁹⁴. È però nel frattempo peraltro intervenuta la giurisprudenza a chiarire che il terzo conflitto si manifesta anche se i beni cui si riferiscono i marchi confliggenti siano simili o addirittura identici¹³⁹⁵. Tuttavia, come si avrà modo di constatare, ciò non sta per nulla a indicare che la vicinanza o distanza merceologica tra i beni cui si riferiscono i marchi in contesa sia irrilevante ai fini della configurabilità del conflitto e tantomeno che il marchio anteriore che gode di rinomanza abbia efficacia invalidante illimitata ed estesa a tutte e a qualunque classe merceologica¹³⁹⁶. Cosicché anche per i marchi che godono di rinomanza occorrerà soffermarsi a esaminare quale rilievo possenga nell'accertamento del conflitto la relazione fra i beni cui si riferiscano i due marchi¹³⁹⁷.

Del pubblico interessato rilevante ai fini del terzo tipo di conflitto già si è detto più volte, per mettere in luce come nel diritto comunitario e nei diritti nazionali armonizzati comunitariamente – e a differenza da quanto avviene ad esempio nel diritto nordamericano – il pubblico rilevante per l'accertamento della notorietà

¹³⁹³ Trib. UE 27 novembre 2014 (Prima Sezione), caso «Carrera/Carrera», cit., par. 52; 16 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «Antonio Bacione e due rombi intrecciati/erreà e due rombi intrecciati», cit., par. 85; 4 febbraio 2014 (Seconda Sezione), caso «Freevolution TM/freeLa liberté n'a pas de prix, free e free mobile», cit., par. 66; 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., par. 26; 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., par. 29; 8 dicembre 2011 (Ottava Sezione), caso «Only Givency/Only», cit., par. 57; Trib. primo grado 16 aprile 2008, causa T-181/05, Citigroup Inc. e Citibank NA c. UAMI e Citi SL, in *Racc.* 2008, II, 669, caso «Citi/Citibank», par. 61; 16 maggio 2007, caso «La Perla», cit., par. 27. In senso analogo Trib. UE 7 dicembre 2010 (Prima Sezione), causa T-59/08, Nute Partecipazioni s.p.a. e La Perla c. UAMI e Worldgem Brands, in *Racc.* 2010, II, 5595 ss., caso «Nimei La Perla Modern Classic/La Perla», par. 28, che include la registrazione del marchio anteriore fra le condizioni cumulative.

¹³⁹⁴ Almeno nel diritto comunitario: v. artt. 4, par. 4, lett. a) e 5, par. 2 della direttiva nonché art. 8, par. 5, r.m.c. Per la vicenda che ha condotto a una significativa variazione nel testo degli artt. 12.1, lett. e) e 20.1, lett. c), c.p.i. v. *supra*, § 60.

¹³⁹⁵ V. Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durfee», cit. e 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit. su cui *supra*, § 60.

¹³⁹⁶ V. *infra*, § 66.

¹³⁹⁷ Anche qui la sequenza fra antecedenti e conseguenze è complicata da alcuni innesti, come si è già constatato avvenire in occasione del secondo tipo di conflitto: cfr. da un lato *supra*, § 44.1 e dall'altro *infra*, § 65. Sul rapporto del terzo tipo di conflitto con la disciplina della pubblicità comparativa v., nella prospettiva della contraffazione, il § 119.

possa essere anche un pubblico specializzato e non solo generalista¹³⁹⁸; e per affrontare la questione di come vada intesa la nozione di parte sostanziale del mercato nazionale o comunitario in relazione al quale va valutato il tasso di notorietà del marchio anteriore¹³⁹⁹.

Restano però profili importanti da esaminare a proposito dell'individuazione del pubblico rilevante. Quanto al livello di attenzione, si potrà semplicemente richiamare quanto già ricordato con riguardo al secondo tipo di conflitto¹⁴⁰⁰. Valgono poi i principi consueti anche per individuare la coordinate geografiche e territoriali di riferimento a seconda che i marchi confliggenti siano entrambi italiani, oppure che uno di essi sia nazionale e il secondo comunitario. La giurisprudenza relativa al terzo tipo di conflitto, numericamente assai più ridotta di quella formata sul secondo tipo di conflitto, ha avuto occasione di prendere espressamente posizione solo su alcuni profili, ad es. confermando che se venga fatto valere un marchio nazionale anteriore notorio contro una domanda di marchio comunitario successiva il pubblico rilevante va individuato nel pubblico interessato nel Paese dove il marchio nazionale anteriore è stato registrato¹⁴⁰¹.

Ma non si ha ragione di dubitare che il criterio generale del riferimento al pubblico dell'ordinamento in cui è protetto il marchio anteriore trovi applicazione anche nelle altre situazioni a suo tempo considerate. Anche in questo caso, peraltro, l'analisi non può tuttavia arrestarsi qui, posto che l'individuazione del pubblico di riferimento avviene sulla base di coordinate non solo geografico-territoriali ma anche merceologiche. Si ricorderà che per il secondo tipo di conflitto vale la regola, non esente dal sospetto di un certo strabismo, che prescrive di guardare al mercato del titolare del marchio anteriore per individuare dal punto di vista geografico i consumatori interessati, mentre, per individuarli dal punto di vista merceologico, sposta spesso, anche se non sempre, l'attenzione al mercato su cui opera il titolare del marchio successivo¹⁴⁰². Chi si domandi come si atteggi l'individuazione del pubblico interessato dal punto di vista merceologico quando il marchio anteriore sia notorio, è destinato a incontrare una sorpresa. In questo caso, secondo la giurisprudenza della Corte fin qui attestata¹⁴⁰³, la regola non è unica e si divarica a seconda del tipo di esito avverso fatto valere dal titolare del marchio anteriore. Più precisamente, se è fatto valere il pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore, tale eventualità va valutata facendo riferimento al consumatore medio dei beni per i quali il medesimo marchio anteriore è stato registrato; mentre se la violazione fatta valere è costituita dal van-

¹³⁹⁸ V. *supra*, § 62 c).

¹³⁹⁹ V. *supra*, § 63 (ed *infra*, § 135.2).

¹⁴⁰⁰ V. *supra*, § 43.

¹⁴⁰¹ Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 28.

¹⁴⁰² V. *supra*, § 43.

¹⁴⁰³ Corte di Giustizia 12 marzo 2009, causa C-320/07 P., Antartica s.r.l. c. UAMI e Nasdaq, caso «Nasdaq», parr. 46-50 e 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 33 ss.; v. anche Trib. UE 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., parr. 26 e 49.

taggio che il titolare del marchio posteriore potrebbe trarre dal marchio anteriore, il giudizio ipotetico corrispondente va condotto avendo riguardo al consumatore medio dei beni per il quale il marchio posteriore è stato registrato¹⁴⁰⁴. Non è certo facile trovare il fondamento, normativo o razionale, di una regola strutturata in questo modo, la quale, del resto, non sempre è seguita dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado che si è occupata del tema¹⁴⁰⁵; salvo che non si prenda per buona l'idea che l'una violazione attiene al pregiudizio inferto ai valori incorporati nel marchio anteriore, l'altra ai vantaggi tratti dal marchio successivo, e quindi le due verifiche si appuntano rispettivamente sull'uno e sull'altro marchio¹⁴⁰⁶.

La questione in ordine alla correttezza dei criteri applicati ai fini dell'accertamento del pubblico interessato è questione di diritto ed è quindi sottoposta al sindacato della Corte¹⁴⁰⁷.

65. F) *L'identità o somiglianza dei marchi*¹⁴⁰⁸

65.1. *La somiglianza come nozione giuridica e non empirica.* Sicuro è, dunque, che le norme sul terzo conflitto parlano di identità e somiglianza dei marchi esattamente come quelle sul secondo conflitto. Ma le nozioni di identità e, soprattutto, di somiglianza sono le stesse nei due casi? Il dubbio ha ragione di essere già per un motivo teorico, visto che le nozioni di identità e somiglianza non sono concetti empirici ma giuridici¹⁴⁰⁹ e che quindi è ben possibile che i parametri che vanno impiegati per stabilire se ricorra fra il marchio successivo e quello anteriore una relazione di somiglianza sufficiente a innescare un rischio di confusione siano in qualche misura diversi da quelli che vanno utilizzati per accertare se la somiglianza del marchio successivamente registrato comporti il conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o la produzione di un pregiudizio ai medesimi. Insomma, come dicono gli anglosas-

¹⁴⁰⁴ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 35-36; Trib. UE 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., par. 30 ss.; 29 marzo 2012 (Ottava Sezione), caso «Beatle/Beatles», cit., par. 67; 7 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Nimei La Perla Modern Classic/La Perla», cit., par. 35.

¹⁴⁰⁵ V. Trib. primo grado CE 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 63, secondo il quale il rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio notorio anteriore sarebbe ridotto, perché il pubblico interessato ai beni (software specialistico) contraddistinti dal secondo marchio è relativamente limitato e quindi la diffusione del marchio successivo sarebbe circoscritta a una cerchia specialistica di utenti.

¹⁴⁰⁶ In questo senso, con una qualche nettezza, Trib. UE 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., par. 32.

¹⁴⁰⁷ Corte di Giustizia 12 marzo 2009, caso «Nasdaq», cit., par. 42.

¹⁴⁰⁸ In argomento v. anche il mio *Le nozioni di "somiglianza" dei marchi e di "nesso" nella disciplina dei marchi notori*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, 557 ss.

¹⁴⁰⁹ Come è stato ben argomentato, seppur con riferimento all'affinità merceologica, da C. GAL- LI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 59 ss., 198 ss. e specie 201 ss.

soni¹⁴¹⁰, la nozione di *confusingly similar* è più specifica di quella di *similar* e non è affatto detto che un marchio successivo debba essere *confusingly similar* a quello anteriore e notorio per poter trarre vantaggio da questo o arrecarvi pregiudizio.

65.2. *Somiglianza e marchi notori: la nozione di “nesso”*. La giurisprudenza sembra avere le idee molto chiare sul punto e scorge con nettezza come il grado di somiglianza postulato dai due gruppi di norme sia ben diverso. Già nel caso “Adidas II” la Corte di Giustizia ha infatti sottolineato che, “contrariamente all’art. 5, par. 1, lett. b), della direttiva”, alla norma dunque relativa di cui al secondo tipo di conflitto nel diritto nazionale armonizzato dei marchi, “che è destinato ad applicarsi solo quando vi sia un rischio di confusione per il pubblico, l’art. 5, par. 2, della direttiva”, che sancisce il terzo tipo di conflitto¹⁴¹¹, “introduce, in favore dei marchi notori, una tutela per la cui attuazione non è richiesta l’esistenza di un tale rischio. Infatti, quest’ultima disposizione si applica a situazioni nelle quali la condizione specifica della tutela è costituita da un uso immotivato del segno controverso che consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di quest’ultimo oppure reca pregiudizio agli stessi”¹⁴¹². Secondo la stessa sentenza, poiché l’esito che la protezione specifica dei marchi notori mira a evitare non è il rischio di confusione ma il verificarsi degli esiti avversi menzionati dalla norma, il grado di somiglianza postulato da quest’ultima norma deve essere tale che il pubblico interessato “stabilisca un nesso” fra i due marchi¹⁴¹³.

La nozione di “nesso” fra il marchio anteriore e successivo e l’idea a esso sottostante, che la somiglianza postulata dal terzo tipo di conflitto non richieda necessariamente un rischio di confusione ma possa limitarsi a istituire un collega-

¹⁴¹⁰ L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 880. Sulla circolarità virtuosa fra la nozione di somiglianza fra i segni e il rischio di confusione v. §§ 44.2 e 48.

¹⁴¹¹ Nella prospettiva dell’azione di contraffazione, con previsione peraltro del tutto parallela all’impedimento relativo corrispondente: cfr. da un lato l’art. 4, par. 3 e 4, lett. a) della direttiva rispetto all’art. 5, par. 2. Sul parallelismo e sui suoi limiti v. già § 39.

¹⁴¹² Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 27 (seguita, sotto questo profilo, dalla giurisprudenza nazionale: v. ad es. App. Milano 19 marzo 2005, caso «Montblanc/Genius», cit.).

¹⁴¹³ Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 29; Trib. UE 4 febbraio 2014 (Seconda Sezione), caso «Freevolution TM/freeLa liberté n’a pas de prix, free e free mobile», cit., par. 63 e 70; 19 maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», cit., par. 113. Secondo Trib. UE 27 settembre 2011 (Terza Sezione), caso «PM Proton Motor/Proton», cit., par. 32 ss., la dimostrazione del nesso è elemento costitutivo della fattispecie: la tardiva produzione di prove indispensabili per dimostrare la possibilità di un nesso fra i due marchi sarebbe inammissibile e questa inammissibilità sarebbe sufficiente a escludere l’esame relativo alla presenza delle restanti condizioni specifiche per la configurabilità del terzo conflitto. Nella giurisprudenza nazionale App. Torino 1 giugno 2013, caso «Seven/Eleven», cit.; Trib. Torino 26 novembre 2007, Il Mondo s.r.l. e Buzzegoli Maurizio c. Luis Vuitton Mallettier, in *Giur. it.* 2008, 2248 ss. con nota di G. GIRARDELLO, *Questioni in tema di contraffazione di marchio notorio e di concorrenza sleale*, caso «monogramma LV» e Trib. Milano 16 gennaio 2007, caso «Falsi d’autore», cit. Sull’impiego della nozione di “nesso” anche in contesti molto diversi da quello qui considerato v. *infra*, §§ 122, 123.2 e 125.1.

mento tra i due segni, hanno entrambe avuto fortuna. L'impostazione era già embrionalmente presente nella sentenza "Yplon", dove si faceva riferimento alla nozione di "associazione" fra i segni, che, col passare del tempo, insieme con il concetto di "collegamento", sarebbe diventato intercambiabile con quello di nesso¹⁴¹⁴. E le sentenze successive non hanno fatto che confermare quest'impostazione, ricordando che il ricorrere dell'impedimento in esame "non è subordinato alla constatazione di un grado di somiglianza fra i marchi di cui trattasi tale da generare nel pubblico interessato un rischio di confusione fra di essi. È sufficiente che il grado di somiglianza tra tali marchi abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra essi"¹⁴¹⁵. L'impostazione riscuote il plauso della dottrina¹⁴¹⁶ e pare seguita dai giudici nazionali¹⁴¹⁷.

Quando però si passi dagli enunciati teorici alle applicazioni pratiche la distanza tra i due gradi di somiglianza – o tra i due "tipi" di somiglianza, l'una tale da comportare un rischio di confusione e l'altra da istituire un "nesso", "collegamento" o "associazione" tra i marchi – tende ad accorciarsi; e la distinzione si rivela abbastanza problematica.

65.3. *Accertamento della somiglianza e del "nesso": i principi.* Intanto, per

¹⁴¹⁴ Anche se la traduzione in italiano, come spesso accade, difettosa, non consentiva di cogliere l'anticipazione: v. Corte di Giustizia 14 settembre 1999, caso «General Motors/Yplon», cit., par. 23 (che traduce con 'confronto' il termine inglese 'association'). Sulle varianti delle diverse versioni linguistiche di questo paragrafo della sentenza v. le Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003 nel caso «Adidas-Fitnessworld», cit., nota 27).

¹⁴¹⁵ In questo senso v. con riferimento all'art. 5, par. 2 della direttiva le sentenze della Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 36 nonché 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 41; Corte UE 24 marzo 2011 (Quinta Sezione), causa C-552/09 P., Ferrero S.p.A. c. UAMI e Tirol Milch reg.Gen. mbH Innsbruck, caso «TiMi Kinderjoghurt/Kinder», par. 53 (con riferimento all'art. 8, par. 5 r.m.c.) e Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 30, come anche (sempre con riferimento all'art. 8, par. 5) Corte di Giustizia 12 marzo 2009, caso «Nasdaq», cit., par. 43; Trib. UE 26 settembre 2014 (Quinta Sezione), caso «Grazia/Grazia», cit., par. 70; 12 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «erkat/cat», cit., parr. 58, 62; 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., par. 36; 16 dicembre 2010 (Terza Sezione), casi «Botolist e Botocyl/Botox», cit., par. 65; 7 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Nimei La Perla Modern Classic/La Perla», cit. par. 29; 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), causa T-131/09, Farmeco AE Dermokallyntika c. UAMI e Allergan Inc., caso «Botumax/Botox», par. 74; 7 luglio 2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit., par. 40; 21 gennaio 2010, causa T-309/08, G-Star Raw Denim kft c. UAMI e ESWG Holdings Ltd., caso «G-Stor/G-Star», par. 27; 2 dicembre 2009, caso «Solvo/Volvo», cit., par. 58; Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit., par. 15; 14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», cit., par. 54; 15 settembre 2009, caso «MANGO adorably», cit., par. 67; 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 27; 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 50; 27 novembre 2007, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 58; 16 maggio 2007, causa T-137/05, Gruppo La Perla c. UAMI e Worldgem Brands – Gestão e Investimentos L^{da}, caso «La Perla», par. 34; 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 47 (che usa come sinonimi i termini collegamento e nesso). In termini comparabili Trib. UE 8 dicembre 2011 (Ottava Sezione), caso «Only Givency/Only», cit., par. 59.

¹⁴¹⁶ L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 880.

¹⁴¹⁷ V. ad es. Trib. Milano, 23 luglio 2008, Barilla G. e R. Fratelli s.p.a. c. Monder Aliment s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 5379, caso «tortellini Grangustosi» (in tema di contraffazione).

stabilire se vi sia o non vi sia somiglianza, è giocoforza effettuare un confronto. Ed a ben vedere è difficile escogitare dei livelli di confronto molto diversi da quelli sperimentati con riferimento al secondo tipo di conflitto, i quali, si rammenterà, si collocano sul piano visivo, fonetico e concettuale¹⁴¹⁸. Già l'Avvocato generale Jacobs non a torto aveva ricordato che "è difficile scorgere su quale altra base si potrebbe altrimenti valutare tale somiglianza" tra marchi¹⁴¹⁹. La Corte ha mostrato di condividere l'assunto; e ha ritenuto che "la condizione di una somiglianza tra il marchio di impresa e il segno di cui all'art. 5, par. 2, della direttiva", ai fini dunque di un conflitto del terzo tipo, "presuppone in particolare l'esistenza di elementi di analogia visiva, uditiva o concettuale", esattamente come avviene nel conflitto di secondo tipo¹⁴²⁰.

Ma allora, ci si potrebbe chiedere – ricordando che nel confronto fra i marchi ai fini del secondo tipo di conflitto si è constatata la presenza di diversi "innesti"¹⁴²¹ – non è che la differenza fra il secondo e il terzo conflitto si manifesti proprio a questo riguardo? La risposta è anche sotto questo profilo negativa. Fin dalle prime pronunce la giurisprudenza assume che "l'esistenza di un tale nesso, come di un rischio di confusione nell'ambito dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva, deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie"; e individua la direttrice dalla valutazione globale proprio richiamando i *leading cases* nella quale essa ha preso forma nell'ambito dell'apprezzamento del secondo tipo di conflitto¹⁴²². A tale primo innesto, che

¹⁴¹⁸ V. *supra*, § 46. A buona ragione le Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003 nel caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 43 fanno valere che una, volta ammessi in linea di principio i marchi olfattivi (su cui v. *supra*, § 20), dovrebbe anche ammettersi un confronto olfattivo; ma l'ipotetica inclusione di questo livello ulteriore non cambierebbe la conclusione accolta nel testo, perché concernerebbe indifferentemente sia il secondo sia il terzo conflitto.

¹⁴¹⁹ Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003 nel caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 43.

¹⁴²⁰ Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 28, seguita, ad es., da Trib. UE 8 dicembre 2011 (Ottava Sezione), caso «Only Givency/Only», cit., par. 65; 21 gennaio 2010, caso «G-Stor/G-Star», cit., par. 27; Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit., par. 20 e 14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», cit., par. 53. La Corte si ricollega consapevolmente alla giurisprudenza che effettua il confronto fra i segni ai fini dell'accertamento del conflitto di secondo tipo, tant'è che cita i due *leading cases* di Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 23 e 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 25 e 27. Nello stesso senso Corte UE 24 marzo 2011 (Quinta Sezione), caso «TiMi Kinderjoghurt/Kinder», cit., par. 52 e Trib. UE 5 dicembre 2012 (Quarta Sezione), caso «gallo nero», cit., par. 67.

¹⁴²¹ V. *supra*, § 44.

¹⁴²² V. Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 30 che richiama Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 22 e 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., par. 40. L'impostazione è stata poi seguita con riferimento all'art. 4, par. 4, lett. a), della direttiva, da Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 41 e 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 41 come anche (con riferimento all'art. 8, par. 5 r.m.c.) da Corte di Giustizia 12 marzo 2009, caso «Nasdaq», cit., par. 45; Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci», cit., par. 63; 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Via-

opera a mo' di premessa sul piano dell'esito della valutazione conseguente al confronto fra i segni, se ne aggiunge un secondo, che attiene questa volta al metodo con il quale va condotto il confronto medesimo, il quale dovrebbe, secondo una movenza argomentativa ricorrente, basarsi sull'"impressione d'insieme" prodotta nella mente del pubblico dai marchi oggetto di confronto¹⁴²³. Nel caso di marchi complessi, trova infine applicazione il meccanismo di confronto che la giurisprudenza ha avuto occasione di mettere a punto e di collaudare in relazione al secondo conflitto¹⁴²⁴.

Insomma, sul piano pratico le differenze fra i criteri di valutazione della somiglianza tra marchi confliggenti, che in teoria manifesterebbero significative variazioni a seconda che i marchi siano notori o meno, tendono a scomparire. I livelli del confronto sono i medesimi e lo stesso vale per la direttrice di valutazione e il metodo del confronto¹⁴²⁵.

65.4. *Accertamento della somiglianza e del "nesso": la prassi applicativa.* Ci si potrebbe allora domandare se la differenza non possa rilevarsi sul piano delle applicazioni concrete piuttosto che su quello dei parametri di valutazione e del metodo del confronto. Da questo punto di vista la verifica si preannuncia più difficile e articolata. Anche qui è possibile tuttavia fornire qualche annotazione, mettendo a confronto l'approccio seguito nelle più rare pronunce relative al terzo conflitto con le regole distillate dalla più abbondante casistica relativa al secondo tipo di conflitto.

(i) Anche le pronunce relative al terzo tipo di conflitto prestano una chiara – anche se non dichiarata – adesione al concetto di marchio complesso e alle regole operazionali che da tale adesione derivano¹⁴²⁶. Secondo l'impostazione affermata con riferimento al secondo tipo di conflitto, quando due marchi posseggano un elemento comune, occorrerebbe valutare se questo elemento comune

guara/Viagra», cit., par. 23; 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), causa T-131/09, Farmeco AE Dermokallyntika c. UAMI e Allergan Inc., caso «Botumax/Botox», par. 75; 21 gennaio 2010, caso «G-Stor/G-Star», cit., par. 27; Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit., par. 16; 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 27; 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 65; 16 maggio 2007, caso «La Perla», cit., par. 35; 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 47 e 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 41. In senso conforme le Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., parr. 52, 54-55.

¹⁴²³ In questo senso Trib. primo grado CE 16 maggio 2007, caso «La Perla», cit., par. 35, che richiama in proposito Trib. primo grado CE 14 ottobre 2003, caso «Bass», cit., par. 47. Nello stesso senso Trib. UE 21 gennaio 2010, caso «G-Stor/G-Star», cit., par. 27; Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit., parr. 23 e 26; 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 65. Per altri richiami e una trattazione complessiva del tema in relazione al secondo conflitto v. *supra*, § 44.

¹⁴²⁴ § 47 e, per applicazioni al terzo conflitto, qui di seguito (i) e (ii).

¹⁴²⁵ Così anche nella giurisprudenza nazionale la valutazione della somiglianza è condotta senza alcuna particolarità nel caso di marchi che godono di rinomanza nella pronuncia resa da App. Torino 27 dicembre 2011, San Carlo Gruppo Alimentare s.p.a. c. F.lli Milan s.r.l., caso «San Carlo/La Mole».

¹⁴²⁶ In argomento v. *supra*, §§ 47-48.

costituisca “l’elemento dominante nell’impressione complessiva prodotta dal marchio complesso”¹⁴²⁷. Questo approccio è rigorosamente seguito anche quando il marchio anteriore sia notorio: nel conflitto fra l’anteriore “Citibank” e il successivo “Citi” la giurisprudenza ritiene che “sul piano visivo l’elemento ‘citi’ rappresenti l’elemento dominante e distintivo del marchio ‘Citibank’”¹⁴²⁸; nel marchio complesso anteriore “La Perla” l’elemento denominativo costituito dai due elementi verbali “La Perla” è ritenuto dominante “poiché essi costituiscono un’unica espressione (“la perla”) che possiede carattere distintivo intrinseco”¹⁴²⁹. Anche la metodologia impiegata per giungere a queste valutazioni è la consueta: si fa ad es. valere la regola secondo la quale gli elementi figurativi costituiti dalla presentazione del sintagma “La Perla” “in caratteri tipografici di fantasia, all’interno di una cornice ornamentale dal disegno floreale stilizzato” “sono esclusivamente marginali nell’insieme del marchio anteriore”¹⁴³⁰, che fortemente riecheggia analoghe valutazioni espresse in materia di conflitto del secondo tipo¹⁴³¹. Pure qui vi possono essere, tuttavia, eccezioni: così l’elemento costituito da un dragone cinese in campo nero è destinato a non passare inosservato¹⁴³². Gli elementi verbali “La Perla” non avrebbero carattere distintivo, se essi fossero esclusivamente descrittivi dei prodotti per cui sono registrati; ma l’eventualità dovrebbe essere nel caso di specie scartata, posto che la classe per cui il marchio è registrato si riferisce anche a orologi che normalmente sono realizzati con materiali eventualmente preziosi ma diversi dalle perle¹⁴³³. Per valutare il carattere distintivo dell’elemento comune ai due segni conseguito dal marchio anteriore, si può far capo non solo al carattere distintivo intrinseco, che può mancare nell’espressione “spa” ben nota per acque di sorgente e stazioni termali, ma anche al carattere distintivo acquisito, che può essere conseguito attraverso l’istituto del *secondary meaning*¹⁴³⁴.

(ii) La giurisprudenza in tema di marchi notori non richiede che l’elemento comune abbia carattere dominante nel marchio successivo per poter istituire un rapporto di somiglianza¹⁴³⁵. Ma questa impostazione non rappresenta una differenza fra le regole seguite nel terzo tipo di conflitto rispetto al secondo: anzi. Il fatto è che, a partire dalle sentenze “Medion” e “Limonchelo”, la Corte di Giusti-

¹⁴²⁷ Così si è espresso Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 33.

¹⁴²⁸ Trib. primo grado 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 67.

¹⁴²⁹ Trib. primo grado CE 16 maggio 2007, caso «La Perla», cit., par. 41.

¹⁴³⁰ Trib. primo grado CE 16 maggio 2007, caso «La Perla», cit., par. 41.

¹⁴³¹ Sulla normale prevalenza dell’elemento denominativo su quello figurativo v. Trib. primo grado CE 23 settembre 2009, caso «Famoxin/Lanoxin», cit., par. 68; 2 luglio 2009, caso «Ibiza Republic», cit., par. 45; 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 42. Per altri richiami v. *supra*, § 46.1.

¹⁴³² Trib. UE 21 gennaio 2010, caso «G-Stor/G-Star», cit., par. 28.

¹⁴³³ Trib. primo grado CE 16 maggio 2007, caso «La Perla», cit., par. 44.

¹⁴³⁴ Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 29. Sembra assumere uno scarso carattere distintivo della forma ellittica a uovo del marchio “Barilla” la (al riguardo poco precisa) sentenza resa da Trib. Milano, 23 luglio 2008, caso «tortellini Grangustosi», cit.

¹⁴³⁵ Trib. primo grado CE 16 maggio 2007, caso «La Perla», cit., parr. 45 s.

zia ha fatto valere il principio di diritto – asseritamente imposto dal canone della valutazione globale – secondo il quale per il ricorrere del grado di somiglianza richiesto non occorrerebbe che l'elemento comune abbia nel marchio successivo carattere dominante, essendo a tal fine sufficiente che esso mantenga un carattere distintivo autonomo¹⁴³⁶. Correlativamente, la somiglianza sarebbe da escludersi se l'elemento comune abbia rilievo solamente “trascurabile” nell'impressione globale prodotta dal marchio in questione¹⁴³⁷.

(iii) Sempre con riferimento al marchio successivo, se in linea di principio varrebbe la regola in forza della quale l'elemento differenziatore collocato all'inizio dell'espressione avrebbe rilievo maggiore¹⁴³⁸, viene anche precisato che si tratta tuttavia di un'indicazione solo tendenziale, suscettibile di essere derogata da un numero cospicuo di eccezioni, tra le quali spicca quella costituita dalla circostanza che la parte iniziale dell'espressione abbia carattere descrittivo e non distintivo¹⁴³⁹.

(iv) La notorietà del marchio anteriore è del tutto irrilevante ai fini della valutazione della somiglianza esistente fra i segni¹⁴⁴⁰; uno dei fattori rilevanti è però

¹⁴³⁶ Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 40 ss. (relativa all'impedimento), che applica Corte di Giustizia 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit., parr. 29 s. (relativa alla contraffazione).

¹⁴³⁷ In questo senso Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», cit., par. 58. Il principio è del tutto conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (v. Corte di Giustizia 12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 40 ss.; per altri richiami v. *supra*, § 47.3); anche se si può dubitare che di esso si sia fatto retto governo nel caso di specie. Dal canto suo, Trib. UE 8 dicembre 2011 (Ottava Sezione), caso «Only Givency/Only», cit., par. 63, ha escluso che l'elemento comune ai due marchi possa istituire un nesso perché non manterrebbe un ruolo distintivo autonomo nel marchio successivo.

¹⁴³⁸ Trib. UE 29 marzo 2012 (Ottava Sezione), caso «Beatle/Beatles», cit., par. 42; 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., par. 37 e Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 30. In senso conforme, in tema di conflitto del secondo tipo, Trib. primo grado CE 25 marzo 2009, caso «Kaul-Arcol/Capol», cit., par. 85; 25 marzo 2009, caso «Spa Therapy/Spa», cit., par. 30; 12 febbraio 2009, caso «Piazza del Sole», cit., par. 44; per altri richiami v. *supra*, § 46.1.

¹⁴³⁹ Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 30. Esattamente in termini, in materia di conflitto del secondo tipo, Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Eco-blue», cit., par. 33. V. anche Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit., par. 25.

¹⁴⁴⁰ In questo senso Corte UE 24 marzo 2011 (Quinta Sezione), caso «TiMi Kinderjoghurt/Kinder», cit., par. 58; 2 settembre 2010, caso «CK Creaciones Kenya/CK Calvin Klein», cit., parr. 53 e 68; Trib. UE 19 maggio 2010, caso «Educa memory game/Memory», cit., parr. 26 ss. e Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», cit., par. 61. Anche in questi casi, la distinzione – sottile e spesso discutibile: v. già *supra*, § 48 – fra notorietà del marchio anteriore, irrilevante, e notorietà dell'elemento comune, rilevante, mostra la corda: nei casi di specie le espressioni “Memory” e “Kinder” erano sia il marchio anteriore sia l'elemento comune ai segni posti a confronto; ma essi sono stati presi in considerazione solo nella prima delle due prospettive in cui potevano essere esaminati. In senso contrario App. Torino 1 giugno 2013, caso «Seven/Eleven», cit., secondo cui la somiglianza fra i due segni sarebbe amplificata dalla notorietà del segno anteriore.

che esso appartenga a una famiglia di marchi¹⁴⁴¹ (che non è richiesto godano a loro volta di rinomanza)¹⁴⁴².

(v) Anche il confronto condotto ai livelli fonetico e concettuale non appalesa particolari differenze rispetto a quello attestato in relazione al secondo livello¹⁴⁴³. Per fare solo un esempio: il confronto condotto a livello visivo è destinato a prevalere su quello fonetico quando il pubblico prenda direttamente visione dei beni nel corso della scelta¹⁴⁴⁴.

(vi) Vero è però che, nel caso in cui “il pubblico interessato percepisca il segno [*scil.*: successivo] esclusivamente come decorazione, esso non stabilisce per ipotesi alcun nesso con un marchio di impresa registrato” [*scil.*: successivo]¹⁴⁴⁵. Si tratta naturalmente di capire che cosa si intenda esattamente per decorazione od ornamento; e ancor più quando il segno possa essere percepito solo come decorazione od ornamento e non anche e concorrentemente come indicazione sull'origine dei beni su cui esso sia apposto¹⁴⁴⁶. Ciò non toglie che questo parametro di valutazione del nesso possa assumere rilievo, anche se soprattutto in sede di contraffazione¹⁴⁴⁷; e va segnalato come questo sia stato sviluppato con esclusivo rife-

¹⁴⁴¹ Trib. UE 26 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, citigroup etc.», cit., par. 22.

¹⁴⁴² Trib. UE 26 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, citigroup etc.», cit., par. 24, 105-106.

¹⁴⁴³ Cfr. da un lato Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit., par. 28; 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 31; 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 68 ss. e 16 maggio 2007, caso «La Perla», cit., par. 47 ss. e dall'altro lato le sentenze citate *supra*, al § 46.2 e 3.

¹⁴⁴⁴ Trib. UE 21 gennaio 2010, caso «G-Stor/G-Star», cit., par. 35. Un'ipotesi di confronto al livello concettuale è in Trib. UE 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., par. 40.

¹⁴⁴⁵ Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 41.

¹⁴⁴⁶ Come rilevato nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux c. Fitnessworld Trading Ltd., caso «Adidas-Fitnessworld», par. 54, “non è impossibile ... che ad una persona che vede un motivo formato anche da diamanti stilizzati venga in mente il marchio della Renault”. Si preoccupa di precisare quando l'uso di un “segno” (nella specie: i simboli olimpici) sia usato in funzione esclusivamente ornamentale, escludendo questa caratterizzazione sulla base del rilievo, per la verità poco pertinente, che nella specie questi simboli erano scritti in caratteri stampatello e minuscoli “normali e consueti” Trib. Venezia 23 gennaio 2006, Soc. Benetton Group e Bencom s.r.l. c. Comité International Olympique, in *Foro it.* 2006, 6 ss., caso «simboli olimpici». Maggiormente plausibile il criterio suggerito da Trib. Milano 22 aprile 2004 (ord.), Dolce & Gabbana s.p.a. c. Adidas Salomon AG e Adidas Italy s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4742, caso «strisce parallele», secondo il quale “un elemento decorativo che riproduca un segno utilizzato come marchio di un'impresa concorrente è... destinato inevitabilmente ad essere riferito a quel particolare segno affermato sul mercato”, e quindi ha funzione non ornamentale ma distintiva, in particolare se esso sia di grande evidenza e incoerente con la forma del prodotto; in senso parzialmente conforme Trib. Roma 9 gennaio 2004, Adidas Salomon AG e Adidas Italia s.r.l. c. Shoes & partners s.a.s. di Fabrizi Manuela & C., in *Giur. it.* 2004, 1903 ss. con nota di R.S. DE MARCO, *Principi comunitari e applicazione nazionale della tutela allargata del marchio*, caso «strisce parallele», nella prospettiva però della concorrenza sleale. In argomento v. I. SIMON, *Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decorative Disaster?*, cit., 324.

¹⁴⁴⁷ A questo riguardo I. SIMON, *Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decorative Disa-*

rimento ai marchi che godono di rinomanza, come, del resto, appare plausibile, se si pensi alla sua congruità per giudizi che vertono sull'annacquare del marchio anteriore¹⁴⁴⁸.

Questo primo inventario suggerisce una tendenziale omologia anche tra le regole operazionali effettivamente seguite nella valutazione del grado di somiglianza condotta in relazione agli impedimenti corrispondenti al terzo e al secondo conflitto¹⁴⁴⁹.

Restano naturalmente aperti dei punti interrogativi. Già le dimensioni dei campioni posti a raffronto non sono omogenee; e quindi è abbastanza logico che nel *corpus* di precedenti giurisprudenziali più ridotto non abbiano potuto trovare emersione deviazioni particolarmente appariscenti¹⁴⁵⁰.

ster?, cit., 328, rileva, esattamente, come questo profilo possa venire in considerazione già in materia di opposizione e di nullità, sia pur limitatamente alla percezione dei consumatori della prassi di settore e non delle modalità di impiego specifiche del successivo registrante.

¹⁴⁴⁸ In questo senso I. SIMON, *Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decorative Disaster?*, cit., 328.

¹⁴⁴⁹ Da questo punto di vista, può essere operativamente apprezzabile – anche se criticabile sul piano teorico – la conclusione cui perviene Corte UE 14 marzo 2011 (Quinta Sezione) (ord.), caso «Memory», cit., par. 63 secondo cui le nozioni di somiglianza impiegate nel terzo e nel secondo conflitto coinciderebbero e quindi sarebbe contraddittoria una sentenza che la negasse per l'uno ammettendola per l'altro in relazione agli stessi segni; nello stesso senso Trib. UE 11 dicembre 2014 (Quinta Sezione), caso «Aava Core/Java», cit., par. 71; 12 novembre 2014 (Nona Sezione), causa T-524711, Volvo Trademark Holding AB c. UAMI e Habei Aulion Heavy Industries Co., Ltd., caso «Lovol/Volvo», par. 21; 15 ottobre 2014 (Terza Sezione), caso «El Corte Inglés/The English Cut», cit., par. 39; 18 settembre 2014 (Sesta Sezione), causa T-265/13, The Polo/Lauren Company, LP c. UAMI e Fresh Side Ltd, caso «ragazzo in bicicletta con mazza/giocatore di polo», par. 39; 16 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «Antonio Bacione e due rombi intrecciati/erreà e due rombi intrecciati», cit., parr. 84-85; 4 febbraio 2014 (Seconda Sezione), caso «Freevolution TM/freeLa libertà n'a pas de prix, free e free mobile», cit., par. 71; 20 giugno 2012 (Quinta Sezione), caso «Corona/Karuna», cit., par. 49. Trib. UE 27 settembre 2011 (Seconda Sezione), causa T-207/09, Mustapha El Jirari Bouzekri c. UAMI e Nike International Ltd., in *Racc.* 2011, 537 ss., caso «Nc Nikol/Nike», par. 31 e Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», cit., hanno ritenuto di potere esaminare la somiglianza dei segni simultaneamente nella prospettiva del secondo e del terzo conflitto, senza istituire differenziazioni di sorta fra i due accertamenti; analogamente Trib. UE 19 maggio 2011 (Sesta Sezione), caso «Air Force/Time Force», cit., parr. 45 ss. Nello stesso senso Trib. UE 30 maggio 2013 (Settima Sezione), caso «be light/Beck's», cit., parr. 43-44; 5 dicembre 2012 (Quarta Sezione), caso «gallo nero», cit., par. 67 e Trib. primo grado CE 27 novembre 2007, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 59-60 che, per escludere la somiglianza ai fini dell'art. 8, par. 5, si limita a richiamare l'analisi svolta nei precedenti parr. 27-52 e rispettivamente 42-50 con riguardo all'art. 8, par. 1, lett. b), r.m.c.

Sulle differenze riscontrabili con riferimento ai profili specifici alla contraffazione v. *infra*, § 135.4.

¹⁴⁵⁰ Fra le deviazioni più appariscenti si dovrebbe verosimilmente annoverare la decisione di Trib. primo grado CE 15 settembre 2009, caso «MANGO adorably», cit., secondo la quale sarebbe decisivo (ai fini del secondo conflitto) che l'elemento differenziatore del marchio successivo "Mango" abbia carattere dominante, parr. 34 s.; e invece non avrebbe rilievo (ai fini del terzo conflitto)

In conclusione: la differenza fra la nozione di somiglianza applicabile quando il marchio anteriore sia un marchio notorio e quella che viene in gioco nelle altre ipotesi, ordinarie, potrà essere molto chiara sul piano teorico ma diviene poi pressoché impalpabile quando si passi a quello applicativo. Se questa constatazione è esatta, non merita una valutazione severa quella recente giurisprudenza, non solo del Tribunale di primo grado, ma anche della Corte di Giustizia¹⁴⁵¹, che ha operato una sorta di trasposizione automatica dei risultati conseguiti in materia di somiglianza dei marchi ai sensi del secondo conflitto anche per il caso che il marchio anteriore dovesse considerarsi notorio. Questa assimilazione automatica potrebbe apparire un errore o quanto meno il frutto di una svista. Forse non è così: si può anche ipotizzare che i giudici comunitari, dopo aver affinato per un decennio i criteri di distinzione fra le due ipotesi, si siano convinti che salvo casi particolari le due nozioni di somiglianza sono destinate a incontrarsi e a combaciare¹⁴⁵². Si è detto che questa conclusione vale per la normalità dei casi: in effetti una recente sentenza della Corte di Giustizia (“Golden Balls/Ballon d’or”, 2014) ha portato alla ribalta un caso nel quale era stata constatata, in sede di secondo conflitto, una debole somiglianza sul piano concettuale, in assenza di qualunque somiglianza visiva e fonetica; i giudici comunitari hanno ritenuto che tale debole somiglianza concettuale, se non era sufficiente a fondare un rischio di confusione, avrebbe potuto assumere rilievo al fine di istituire un nesso fra i segni; e ha rinviato al Tribunale il procedimento al fine di consentire di valutare questo profilo, “tenendo conto della presenza di altri fattori rilevanti come la re-

che il termine “adorably” mantenga, sempre nel marchio successivo, un carattere distintivo autonomo, posto che l’una asserzione come l’altra si pongono in rotta di collisione con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (12 giugno 2007, caso «Limonchelo I», cit., par. 40 ss. e 6 ottobre 2005, caso «Medion», cit., par. 29 s.) discussa *supra*, al § 47.3. Non si tratta tuttavia di una deviazione significativa ai fini che qui interessano, che attengono all’accertamento di divergenze applicative fra l’analisi condotta in relazione al secondo rispetto al terzo tipo di conflitto, visto che le deviazioni rispetto ai canoni consolidati sono riscontrabili nelle parti della motivazione che si riferiscono sia all’uno sia all’altro e anzi sono fra di loro del tutto coerenti.

¹⁴⁵¹ V. Corte UE 14 marzo 2011 (Quinta Sezione) (ord.), caso «Memory», cit., par. 63 e Corte di Giustizia 11 dicembre 2008, caso «Activy Media Gateway», cit., par. 63 che, a sua volta, si limita a rinviare all’analisi svolta al par. 53 con riguardo all’art. 8, par. 1, lett. b), r.m.c.

¹⁴⁵² A favore di questa ipotesi si potrebbe anche addurre una presa di posizione dell’Avvocato generale Sharpston nelle Conclusioni del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., par. 52, secondo la quale sia i dati testuali sia il senso comune suggeriscono che i fattori rilevanti per accertare un rischio di confusione coincidano con quelli richiesti per istituire un nesso, anche se i due parametri di riferimento sono differenti dal punto di vista teorico. Anche il vero punto di distacco fra i due parametri, il primo dei quali fa riferimento al *rischio* di confusione mentre il secondo postula l’*esistenza* del nesso istituito, non sarebbe veramente significativo in sede di opposizione alla registrazione, dove anche la seconda valutazione ha necessariamente carattere prognostico. L’impostazione suggerita nel testo pare ora seguita anche da Trib. UE 3 marzo 2010, caso «A+/Air Plus International», par. 51 [se due segni non sono identici o simili nell’ambito di un’indagine condotta ai fini del secondo conflitto, non è neppure ipotizzabile l’applicazione dell’art. 8(5)]; Trib. UE 2 dicembre 2009, caso «Solvo/Volvo», cit., par. 61 s.: un errore di valutazione operato assumendo che il marchio anteriore sia ordinario tenderebbe a riprodursi anche nella valutazione condotta sulla base dell’ipotesi che il medesimo marchio sia notorio.

putazione o il riconoscimento goduti dal marchio anteriore”¹⁴⁵³.

65.5. *Ancora sulla nozione di “nesso”: un concetto multiuso?* Piuttosto che scandalizzarsi nel rilevare che dopo tutto fra le nozioni di somiglianza ai fini del terzo e del secondo conflitto non esistono in pratica grandi differenze, anche se è sempre possibile mantenere in vita una distinzione teorica che potrà forse tornare utile in casi particolari, vale la pena segnalare che la nozione di “nesso” sta assumendo – o forse ha già assunto – una collocazione significativamente diversa da quella che le era stata assegnata nel momento in cui essa era stata inizialmente inventata dalla giurisprudenza.

Originariamente la nozione di “nesso” era stata concepita in modo strettamente funzionale al concetto di somiglianza fra i marchi. Il ragionamento era: per sapere se due marchi sono simili, quando il marchio anteriore sia notorio e quindi ricorra il terzo tipo di conflitto, non necessariamente dobbiamo chiederci se i marchi siano così simili da comportare un rischio di confusione; in questo caso ci si può accontentare del fatto che la somiglianza sia abbastanza stretta da istituire un nesso fra il marchio notorio anteriore e quello successivo. In questa prospettiva, se si assume – come si deve assumere¹⁴⁵⁴ – che la somiglianza dei segni sia un antecedente e il conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o la produzione di un pregiudizio ai medesimi l’esito o conseguenza, il nesso costituisce per così dire un passaggio intermedio del percorso che conduce dall’antecedente all’esito¹⁴⁵⁵. Il nesso è dunque anche visto come una conseguenza della somiglianza; ma si tratta per l’appunto di una tappa intermedia, perché esso non sta ancora a dimostrare il prodursi dell’esito del conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o della produzione di un pregiudizio ai medesimi. Sotto questo profilo appare condivisibile la precisazione secondo la quale la prova che il pubblico istituisca un nesso fra il marchio anteriore e quello successivo non sta ancora a dimostrare che quest’ultimo sia invalido (o contraffattorio)¹⁴⁵⁶.

¹⁴⁵³ Corte UE 20 novembre 2014 (Ottava Sezione), cause C-581/13 e 582/13, *Intra-Press SAS c. UAMI e Golden Balls Ltd.*, caso «Golden Balls/Ballon d’or», parr. 72 ss., 76. Del tutto in controtendenza, però, sotto questo profilo, Trib. UE 17 febbraio 2011 (Ottava Sezione), caso «F1-Live/F1 e Formula 1», cit., par. 67, secondo cui segni che presenterebbero “una certa somiglianza sotto gli aspetti fonetico concettuale” ai fini del secondo conflitto, non sarebbero tuttavia da considerarsi simili ai fini del terzo conflitto e non presenterebbero quindi un “nesso”. In senso simmetrico ma opposto Corte UE 24 marzo 2011 (Quinta Sezione), caso «TiMi Kinderjoghurt/Kinder», cit., par. 53 che sembra assumere che ci si possa accontentare di un “minor grado di somiglianza” ai fini del terzo conflitto rispetto al secondo.

¹⁴⁵⁴ V. § 64.

¹⁴⁵⁵ In un caso nel quale la somiglianza fra i marchi (“Spa” e “Spa-Finders”) era pacifica, i giudici comunitari si sono tuttavia soffermati a osservare che il grado di somiglianza rilevato era tale da istituire un collegamento o un nesso: Trib. primo grado CE 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 41.

¹⁴⁵⁶ In questo senso Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 37; 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 32 e le Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., parr. 43-44. Nello stesso senso già in precedenza Trib. primo grado CE 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., parr. 61-76.

Molto più difficile è però accettare che questa progressiva autonomizzazione della nozione di nesso, vista prima come “spia” della somiglianza rilevante nel terzo tipo di conflitto, poi come effetto della somiglianza medesima, abbia potuto giungere al punto in cui esso è stato condotto dalla giurisprudenza più recente. La sentenza “Intel”¹⁴⁵⁷ rovescia la relazione fra le nozioni di somiglianza dei segni e di “nesso”. Quest’ultimo non è più riconducibile a uno strumento di rilevazione della prima e nemmeno a una sua conseguenza: “l’identità fra i marchi in conflitto e, *a fortiori*, la loro mera somiglianza non sono sufficienti a concludere per l’esistenza di un nesso fra di loro”¹⁴⁵⁸. In questa prospettiva, il “nesso” può derivare da molti fattori: per l’appunto, la somiglianza fra i marchi, ma anche la natura dei prodotti o servizi per i quali i marchi sono stati rispettivamente registrati¹⁴⁵⁹, il livello di notorietà del marchio anteriore¹⁴⁶⁰, il carattere distintivo forte, intrinseco o acquisito del marchio anteriore¹⁴⁶¹, la sua unicità¹⁴⁶² e infine il ricorrere di un rischio di confusione¹⁴⁶³ o, ancora, altri fattori rilevanti nel caso di specie¹⁴⁶⁴. Si possono comprendere le ragioni che hanno indotto la Corte a dilatare in questo modo la nozione di “nesso”: in questa direzione l’ha spinta il tenore del quesito della corte britannica remittente. Si può però temere che in questo modo la nozione, che era nata per svolgere l’utile funzione di chiarire che anche nel terzo conflitto la nozione di somiglianza fra i marchi può essere applicata in un modo diverso ma non troppo rispetto quello sperimentato nel secondo conflitto, finisca per perdere ogni valore analitico e ridursi a una nozione che presenta punti di

¹⁴⁵⁷ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit.

¹⁴⁵⁸ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 45, seguita da Trib. UE 16 dicembre 2010 (Terza Sezione), casi «Botolist e Botocyl/Botox», cit., par. 67 e 78.

¹⁴⁵⁹ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 46-50, seguita da Trib. UE 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., par. 37; 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., par. 45; 16 dicembre 2010 (Terza Sezione), casi «Botolist e Botocyl/Botox», cit., par. 78 (dove è stato ritenuto decisivo che i marchi successivi concernessero cosmetici mentre quello anteriore era un farmaco antirughe); 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), caso «Botumax/Botox», cit., par. 76 e Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit., par. 16.

¹⁴⁶⁰ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 51-53, seguita da Trib. UE 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., par. 37; Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit., par. 16.

¹⁴⁶¹ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 54-55 seguita da Trib. UE 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., par. 37; 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), caso «Botumax/Botox», cit., par. 76.

¹⁴⁶² Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 56.

¹⁴⁶³ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 57-58, seguita da Trib. UE 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., par. 37; 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), caso «Botumax/Botox», cit., par. 76 e Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit., par. 16. Tutti e cinque i fattori ora elencati sono richiamati da Trib. UE 2 dicembre 2009, caso «Solvo/Volvo», cit., par. 59.

¹⁴⁶⁴ Non si tratta infatti di un elenco esaustivo: Trib. UE 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., par. 42. Un elenco un po’ più ristretto è in 26 settembre 2014 (Quinta Sezione), caso «Grazia/Grazia», cit., par. 71.

contatto con molti fra gli elementi costitutivi della fattispecie invalidante ma con nessuno in particolare. Se così avvenisse, la nozione perderebbe ogni sua legittimazione ermeneutica: trattandosi non di un dato normativo testuale, ma di un costrutto interpretativo, esso può svolgere una funzione utile solo se valga a chiarire i dati normativi e non a confonderli¹⁴⁶⁵.

65.6. *“Somiglianza” e “nesso” nei marchi notori.* Ci si è soffermati ad analizzare la nozione di somiglianza fra i marchi e quella di “nesso” fra il marchio successivo e quello anteriore. Sotto il primo profilo si è potuto constatare che la giurisprudenza dà prova di un apprezzabile tasso di buon senso: pur assumendo in linea teorica che la nozione di somiglianza possa significare qualcosa di diverso quando il marchio anteriore sia notorio rispetto a quanto avviene quando esso sia ordinario, sul piano operativo essa adopera nei due casi regole che almeno tendenzialmente sono le stesse. Più preoccupanti invece gli sviluppi che è dato di scorgere nell’evoluzione del concetto, extra-legislativo, di “nesso”. Per un verso esso può apparire superfluo, se impiegato come cartina di tornasole della somiglianza rispetto al marchio che gode di rinomanza, giacché non si vede che bisogno si abbia di inventare un concetto nuovo quando le regole effettivamente seguite nell’accertamento coincidano in larga misura con quelle sperimentate in relazione ai marchi ordinari. Per altro verso, esso può risultare addirittura pericoloso, se diventa elemento rivelatore di molteplici fattori rilevanti nel giudizio di interferenza rispetto a un marchio anteriore notorio. Se l’evoluzione attestata dalla giurisprudenza più recente trovasse conferma, si dovrebbe concludere che è in atto un processo di entropia, in forza del quale una nozione extra-legislativa assume significati diversi a seconda del contesto aprendo la via a esiti difficilmente preventivabili, che dovrebbero essere evitati proprio con riguardo alla fattispecie *extra ordinem* della tutela dei marchi che godono di notorietà.

66. G) *La “registrazione per prodotti o servizi non simili”*

66.1. *La protezione ultramerceologica e i suoi limiti. I termini della questione.* Mentre le norme relative al conflitto del secondo tipo presuppongono l’identità o somiglianza dei beni per i quali sono registrati i due marchi, quelle relative al terzo conflitto, almeno testualmente, concernono l’ipotesi della registrazione del marchio successivo “per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore”¹⁴⁶⁶. Di fronte a norme di questo tenore letterale sorge spontaneo un interrogativo: fin dove si spinge, dal punto di vista merceologico,

¹⁴⁶⁵ La sentenza resa da Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit. pare sfuggire a questo rischio: essa, pur prendendo in considerazione diversi fattori, come la natura dei beni e la loro prossimità, come anche il carattere distintivo acquisito e la notorietà del marchio anteriore, li fa convergere in un’analisi dell’esistenza di un nesso fra i due marchi che è finalizzata ad accertarne il grado di somiglianza.

¹⁴⁶⁶ Art. 4, parr. 3 e 4, lett. a) della direttiva e art. 8, par. 5, r.m.c.

l'impedimento relativo costituito dalla presenza di un marchio anteriore notorio? L'impedimento vale per qualunque tipo di beni, per quanto merceologicamente distanti da quello o quelli dove il marchio notorio si è guadagnato il riconoscimento del pubblico, oppure la tutela conferita dal regime specializzato della notorietà si arresta a qualche punto in ragione della distanza merceologica fra i beni per i quali siano registrati i due marchi; e, se sì, dove va collocato questo punto?

Non è difficile dare una risposta alla prima parte dell'interrogativo. Come la giurisprudenza ha avuto modo di ripetere, le previsioni relative al terzo tipo di conflitto non hanno il fine di impedire la registrazione di qualsiasi marchio identico o simile a un marchio notorio indipendentemente dai beni per i quali la registrazione sia richiesta; la preclusione si riferisce solo ad alcune fra le registrazioni e in particolare a quelle che comportino il pregiudizio o l'indebito vantaggio vietati dalla norma¹⁴⁶⁷. La puntualizzazione è del tutto coerente con la ricordata caratterizzazione funzionale della tutela dei marchi notori. La disciplina del terzo conflitto accolta dal diritto comunitario non persegue affatto il fine di proteggere l'unicità (*uniqueness*) del marchio famoso e di conferire al suo titolare un vero e proprio diritto di proprietà sul segno in sé, idoneo a impedire a soggetti diversi dal titolare qualsiasi sua utilizzazione economica per beni di qualunque tipo¹⁴⁶⁸. Nella configurazione prescelta dal diritto comunitario la protezione opera nei limiti in cui sia riscontrabile un pregiudizio alla funzione pubblicitaria del marchio notorio¹⁴⁶⁹.

Molto più difficile è però fornire una risposta soddisfacente ed esauriente alla seconda parte dell'interrogativo. Infatti, pur assodato che la tutela del marchio anteriore notorio non conferisce un monopolio assoluto sul segno, non si è ancor precisato fin dove si spinga la protezione – e quindi, per quanto qui interessa, il potere invalidante – del marchio anteriore. Sicuro è che oggi la tutela ha 'sfondato', come talora si dice, i principi di specialità o relatività della protezione, cui si affidava il diritto classico dei marchi; e che essa ha pertanto assunto carattere ultramerceologico. Restano da determinare con sufficiente nettezza e precisione i confini entro i quali opera l'impedimento relativo corrispondente. Sulla base delle indicazioni ora raccolte, verrebbe spontaneo assolvere il compito a partire dalla ricostruzione delle situazioni nelle quali l'uso programmato in relazione ai beni oggetto della registrazione successiva possa, per l'appunto, comportare il pregiudizio o l'indebito vantaggio vietati dalla norma. L'approccio, in effetti, appare corretto; e verrà sviluppato e puntualizzato fra breve nel corso della trattazione dei presupposti o antecedenti specifici della tutela del marchio anteriore notorio¹⁴⁷⁰.

¹⁴⁶⁷ Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 39; 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 49; 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 46; 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 40.

¹⁴⁶⁸ In passato propugnato da F. SCHECHTER, *The Rational Basis of Trademark Protection*, cit.

¹⁴⁶⁹ In argomento v. § 7 C).

¹⁴⁷⁰ *Infra*, §§ 67-70.

Occorre però prendere atto che oggi, dopo le sentenze della Corte di Giustizia nei casi “Davidoff/Durffee” e “Adidas/Fitnessworld”, questo modo di procedere non è più sufficiente: non basta, come in passato, limitarsi a determinare fino a quali confini si spinga la tutela ultramerceologica del marchio notorio e quali siano i beni, pur dissimili, in relazione ai quali possa insorgere un rischio di pregiudizio o indebito approfittamento. Infatti, anche se in diritto comunitario l’impedimento è tuttora testualmente riferito alla “registrazione per prodotti o servizi *non simili*”¹⁴⁷¹, la sua portata è stata profondamente innovata per via giurisprudenziale: come si è constatato, ora l’impedimento del terzo tipo opera anche quando i beni cui si riferiscono i due marchi confliggenti siano identici o simili¹⁴⁷². Dunque, per determinare quale sia l’estensione della norma non è sufficiente domandarsi *quanto distanti* possano essere i beni “non simili” cui si riferisce la registrazione successiva da quelli cui si riferisce il marchio precedente; occorre anche puntualizzare il significato della regola giurisprudenziale e domandarsi se essa, oltre ad aggiungere ai *beni non simili* (ma sufficientemente vicini a quelli per cui sia registrato il marchio notorio anteriore) i beni a essi *simili ed identici*, abbia delle implicazioni sul modo di intendere la stessa estensione della tutela. Per assolvere questo compito, occorre ritornare a esaminare più vicino la giurisprudenza che ha rivoluzionato il modo di intendere l’estensione merceologica dell’impedimento.

66.2. *Dalla tutela ultramerceologica alla tutela “allargata” e “rafforzata”*. Le sentenze della Corte di Giustizia nei casi “Davidoff/Durffee” e “Adidas/Fitnessworld” segnano al riguardo una svolta importante, le cui implicazioni vanno soppesate.

Al momento delle decisioni, di fronte alla Corte si aprivano due alternative: un’interpretazione strettamente letterale o un argomento antiletterale e *a fortiori*. A favore della prima alternativa non erano mancati argomenti importanti. Già dal punto di vista del canone dell’interpretazione storica della legge, si è visto come sia documentata la volontà legislativa di escludere che il conflitto del terzo tipo si riferisca anche ai beni identici e simili¹⁴⁷³. Si aggiunga che l’esclusione era stata operata a ragion veduta. Infatti nel sistema della legge il rischio di confusione è il parametro per così dire ordinario e ad esso quindi si dovrebbe normalmente far capo per accertare una contraffazione. La tutela rafforzata per i marchi che godono di rinomanza avrebbe d’altro canto un proprio specifico significato proprio in relazione a beni e servizi merceologicamente distanti da quelli per cui il marchio che gode di rinomanza abbia la protezione, perché i tentativi maliziosi di terzi, parassitari ancorché non confusori, avrebbero il destro di fiorire proprio quando fra il segno no-

¹⁴⁷¹ Corsivo aggiunto.

¹⁴⁷² V. Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durffee», cit. e 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit. Conferme in Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 68; Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 35; 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., par. 37.

¹⁴⁷³ V. *supra*, § 60.

torio e quello che a esso si aggancia ci sia una certa lontananza di settore¹⁴⁷⁴.

Per contro, l'argomento *a fortiori* si basa sulla considerazione che ai marchi che godono di notorietà è conferita una tutela rafforzata; anche se letteralmente tale protezione rafforzata è riferita al solo caso in cui i prodotti o servizi per i quali il segno successivo è usato non siano identici o affini a quelli per i quali il marchio notorio è registrato, poteva parere ragionevole ritenere che essa possa *a più forte ragione* trovare applicazione nell'ipotesi in cui i prodotti e servizi del contraffattore siano dello stesso genere di quelli del titolare del marchio¹⁴⁷⁵.

A conferma dell'esattezza di questa seconda soluzione si era segnalato che ben potrebbero darsi ipotesi nelle quali il rischio di confusione manchi, e tuttavia il marchio successivo potrebbe accreditarsi agganciandosi ai valori qualitativi e pubblicitari incorporati in quello anteriore proprio in relazione alla stessa tipologia di beni: si pensi al caso del richiamo critico del marchio altrui in relazione ai propri prodotti, che giova al secondo utilizzatore a spese del primo titolare. Così nel caso esaminato dalla sentenza olandese *Edor c. General Mills Fun*¹⁴⁷⁶, se era sostenibile che non vi fosse rischio di confusione fra il marchio "Monòpoli" per il celeberrimo gioco e il marchio "Antimonòpoli" per un gioco successivo (ed "anti-capitalistico"), non vi era però dubbio che il secondo approfittasse dell'accREDITAMENTO del primo, pur trattandosi – o, forse: proprio perché si trattava – di beni merceologicamente identici. Si era così sostenuto che sarebbe sistematicamente inaccettabile negare tutela al marchio che gode di rinomanza solo perché i beni cui il segno successivo è riferito siano identici o affini invece che merceologicamente distanti; e si è argomentato che la disparità di trattamento così istituita sarebbe sospetta di incostituzionalità¹⁴⁷⁷.

Con le sentenze "Davidoff/Durffee" e "Adidas/Fitnessworld" la Corte ha optato recisamente per quest'ultima soluzione¹⁴⁷⁸. Tanto essa ha fatto sulla base di due argomenti. In primo luogo, per ragioni di interpretazione teleologica e sistematica, la tutela dei marchi notori non potrebbe diminuire nel caso in cui essa sia invocata nei confronti di segni impiegati per beni simili rispetto al caso in cui essa sia fatta valere per beni non simili¹⁴⁷⁹.

¹⁴⁷⁴ In questo senso v. soprattutto le Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs nel caso «Davidoff/Durffee», cit., parr. 46 e soprattutto 51. Una ripresa di questa linea argomentativa è in A. HORTON, *The Implications of L'Oréal v Bellure*, cit., 554 s.

¹⁴⁷⁵ Questa posizione era sostenuta nella dottrina anteriore ad es. da A. VANZETTI-C. GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., 40 e da L. MANSANI, *La funzione di indicazione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 15 ss. Con riferimento al diritto inglese di attuazione della direttiva v. nello stesso senso A. KAMPERMAN SANDERS, *Some Frequently Asked Questions about the 1994 UK Trade Marks Act*, in *EIPR* 1995, 67 ss.

¹⁴⁷⁶ In *Ned. Jur.*, 1978, 83 ss. (citato e discusso dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs nel caso «Davidoff/Durffee», cit., par. 42 e nota 21).

¹⁴⁷⁷ C. GALLI, *La protezione del marchio oltre il rischio di confusione*, cit., 34.

¹⁴⁷⁸ Nonostante nel primo caso constasse il diverso avviso dell'Avvocato generale (e di un Avvocato generale particolarmente autorevole, come Jacobs).

¹⁴⁷⁹ Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durffee», cit., parr. 24-26.

Inoltre, se non si interpretasse in questo modo la tutela specializzata relativa al terzo conflitto, rischierebbe di aprirsi una lacuna nel tessuto della disciplina. Infatti – ecco qui comparire il secondo argomento – la nozione di rischio di confusione postulata in relazione al secondo conflitto non sarebbe suscettibile di un’espansione sufficiente a garantire una adeguata considerazione delle situazioni lasciate “scoperte” dalla prima interpretazione, più restrittiva e letterale, della disciplina del terzo conflitto. Infatti, nella sua giurisprudenza anteriore relativa al secondo conflitto, la Corte aveva chiarito ripetutamente che il concetto di rischio di associazione non sarebbe alternativo a quello di rischio di confusione, costituendo invece uno degli aspetti di questo¹⁴⁸⁰.

Opzioni interpretative come quelle accolte dalla Corte comportano ricadute di notevole rilievo sistematico¹⁴⁸¹.

La prima attiene all’*actio finium regundorum* fra il secondo e il terzo conflitto. Nell’evoluzione attestata dalle sentenze “Davidoff/Durfee” e “Adidas/Fitnessworld” è dato di scorgere una chiara conferma dell’ipotesi secondo la quale i diversi impedimenti relativi (e le diverse ipotesi di contraffazione) opererebbero come vasi comunicanti¹⁴⁸². È la stessa Corte a sottolineare¹⁴⁸³ come la presa di posizione espansiva sul piano del terzo conflitto sia diretta conseguenza delle scelte interpretative restrittive sul piano del secondo conflitto. Si potrebbe riformulare l’argomento accolto dalla Corte dicendo che, se si ammetta che il caso “Monòpoli-Antimonopoli” non trovi una soluzione nell’ambito del secondo conflitto, allora è giocoforza concludere che esso deve essere risolto nell’ambito del terzo conflitto.

Le sentenze “Davidoff/Durfee” e “Adidas/Fitnessworld” hanno però anche una seconda ricaduta di ordine sistematico. La regola da esse accolta sposta il baricentro della tutela che compete ai marchi che godono di notorietà. Nel momento stesso in cui la giurisprudenza della Corte interviene sul tessuto normativo per riferire il terzo tipo di conflitto anche alla registrazione per beni identici o simili, oltre che a quelli “non simili” cui si riferisce il tenore letterale delle norme, essa chiarisce che la specificità della disciplina dei marchi notori attiene non tanto alla tipologia di beni cui la tutela si riferisce quanto alla tipologia di rischi contro i quali essa è apprestata¹⁴⁸⁴. Si tratta, per l’appunto, di tutela “allargata” e “rafforzata” e non solo ultramerceologica, come si era pensato in sede di redazione delle norme e nel primo decennio della loro applicazione, perché essa è accordata contro il rischio che il segno successivo tragga vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi a essi pregiudizio; e tale rischio, a giudizio del-

¹⁴⁸⁰ Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durfee», cit., par. 28, che richiama al riguardo Corte di Giustizia 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., par. 21-22 e 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., par. 34. In argomento v. § 57.1.

¹⁴⁸¹ Sulle quali v. l’indagine di A. HORTON, *The Implications of L’Oréal v Bellure*, cit., 555 ss.

¹⁴⁸² In argomento v. *supra*, § 57.1.

¹⁴⁸³ Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durfee», cit., par. 28.

¹⁴⁸⁴ Per un rilievo convergente D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 70.

la Corte, si può manifestare non solo quando i beni siano diversi ma anche quando essi siano simili od identici.

66.3. *Prossimità dei beni e “nesso”*. Sulla base della ricostruzione fin qui proposta, potrebbe apparire superfluo soffermarsi ancora sul tema della rilevanza della maggiore o minore distanza merceologica fra i beni per i quali sia registrato il primo marchio e quelli per i quali sia richiesta la registrazione del secondo. Si è infatti constatato che l’evoluzione interpretativa delle norme ha condotto a una sorta di neutralità – od opacità – della collocazione dei beni cui si riferiscono le due registrazioni confliggenti fra gli elementi costitutivi della fattispecie vietata. Testualmente, l’impedimento si riferirebbe alla “registrazione per prodotti o servizi non simili”; extratestualmente anche alla registrazione per prodotti o servizi simili od addirittura identici.

Posto che la preclusione alla registrazione successiva sicuramente non si riferisce alla registrazione di un marchio identico o simile per qualsiasi bene, il criterio per distinguere fra registrazioni consentite e vietate dovrebbe a questo punto essere ricercato e reperito solo a partire dall’analisi del pregiudizio o dell’indebito vantaggio che possano conseguire alla registrazione in questione.

Questa ipotesi sembra peraltro trovare ripetute smentite dalla lettura della giurisprudenza comunitaria. Si inizia con il caso “Intel”¹⁴⁸⁵, che prende in considerazione “la natura dei prodotti e dei servizi per i quali i marchi sono stati rispettivamente registrati”¹⁴⁸⁶ per arrivare all’analisi, non necessariamente plausibile, della diversità delle caratteristiche delle bevande, analcoliche per il marchio anteriore (acque minerali) e alcoliche per quello successivo, condotta nel caso “Spa/SpaGo”¹⁴⁸⁷.

Vi è una ragione, forse anch’essa non plausibile, per questo ricorrente fuor d’opera. Che non si spiegherebbe, se ci si limitasse a constatare che la somiglianza dei beni non è richiesta ai fini della verifica dell’impedimento del terzo tipo; e a maggior ragione risulterebbe superflua, dopo la svolta giurisprudenziale che ha aggiunto i beni identici e simili a quelli né identici né simili nella sfera di applicazione delle norme, se non fosse che, nel frattempo – e un po’ proditoriamente – si è affacciato il concetto di “nesso” a reclamare un proprio ruolo fra gli elementi costitutivi della fattispecie del conflitto del terzo tipo. In effetti, tutte le sentenze ora richiamate prendono in considerazione il maggiore o minore grado di somiglianza (o, come anche è chiamata, di prossimità) dei beni come fattori influenti ai fini dell’accertamento del nesso fra il marchio anteriore e successivo. Le implicazioni di questa sotterranea evoluzione sono ancor tutte da valutare.

¹⁴⁸⁵ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 42 ss. e 48-54.

¹⁴⁸⁶ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 49.

¹⁴⁸⁷ Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit., par. 30. Ma v. anche Trib. UE 2 dicembre 2009, caso «Solve/Volvo», cit., par. 59 che attribuisce rilievo alla “natura e il grado di somiglianza dei prodotti o servizi in questione” ai fini del conflitto del terzo tipo.

67. H) *Le condizioni specifiche del terzo tipo di conflitto: generalità*

Perché ricorrano l'impedimento relativo o la causa di invalidità previsti dal terzo tipo di conflitto fra marchi è richiesta la presenza dei due presupposti (od antecedenti) su cui ci si è soffermati, relativi l'uno alla notorietà del marchio anteriore e l'altro all'identità o somiglianza dei marchi.

Le norme richiedono però anche la presenza di un'ulteriore condizione, specifica del terzo conflitto¹⁴⁸⁸ e che si colloca sul piano delle conseguenze di quegli antecedenti: essa consiste nel rischio che l'uso del marchio successivo comporti "senza giusto motivo" il prodursi di un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore o il conseguimento di un indebito vantaggio tratto dal medesimo carattere distintivo o notorietà a beneficio del marchio successivo. Il tenore letterale delle norme chiarisce che si tratta in realtà non di una sola condizione specifica ma di una pluralità di condizioni specifiche, e che esse operano disgiuntamente fra di loro¹⁴⁸⁹. Infatti è sufficiente la presenza del pregiudizio o dell'indebito vantaggio; e l'uno e l'altro possono riferirsi sia al carattere distintivo sia alla notorietà del marchio anteriore. Non vi è dubbio inoltre che le condizioni ora elencate si collocano sul piano degli esiti, degli effetti o, se si preferisce, delle conseguenze; e, precisamente, delle conseguenze prodotte dagli antecedenti o presupposti attinenti al carattere notorio del marchio anteriore e all'identità o somiglianza dei marchi.

Di regola, nelle trattazioni relative al terzo tipo di conflitto, ciascuna delle diverse condizioni specifiche identificate dalla norma è fatta oggetto di trattazione separata. La modalità espositiva è pienamente giustificata e trova la propria ragione nel fatto, appena ricordato, che è sufficiente che ricorra uno qualunque fra i diversi esiti ipotizzati dalla norma perché il marchio anteriore osti alla registrazione (od alla validità della registrazione) di quello successivo.

Vi sono tuttavia alcuni profili, di ordine più minutamente esegetico ma anche di carattere ricostruttivo più generale, che sono trasversali alle diverse condizioni specifiche e che quindi meritano una preliminare trattazione unitaria.

67.1. *Quattro o tre condizioni specifiche alternative tra di loro?* In primo luogo si tratta di identificare – e anche di "contare" – le diverse condizioni specifiche prescritte dalle norme. A rigor di logica, non vi potrebbero essere dubbi. Infatti, incrociando i diversi segmenti normativi di cui si compongono le previsioni, si dovrebbero avere quattro sottoipotesi: in una matrice che prenda in considerazione i due elementi "pregiudizio" e "indebito vantaggio" e li riferisca rispettivamente al "carattere distintivo" e alla "notorietà" del marchio anteriore, si generano quattro caselle, date, rispettivamente dal "pregiudizio del carattere distintivo", dal

¹⁴⁸⁸ Sulla cumulatività delle tre condizioni, attinenti all'esito e ai suoi due presupposti, v. già § 64.

¹⁴⁸⁹ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 42; 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 28; Trib. primo grado CE 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 76 ove richiami.

“pregiudizio della notorietà”, dall’“indebito vantaggio” tratto dal “carattere distintivo” e infine dall’“indebito vantaggio” tratto dalla notorietà dal marchio anteriore. Tuttavia, la giurisprudenza comunitaria è solita ripetere che le sottopotesi sono tre, invece che quattro¹⁴⁹⁰. Questa conclusione non trova la propria ragione in qualche difficoltà a far di conto dei giudici comunitari ma in un’esplicita scelta interpretativa, che si trova per la prima volta espressa nelle conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs nel caso “Adidas/Fitnessworld”. In quella situazione¹⁴⁹¹, l’Avvocato generale, dopo avere contrapposto e nettamente differenziato le ipotesi di pregiudizio al carattere distintivo rispetto a quelle di pregiudizio alla notorietà¹⁴⁹², aveva osservato che “non è scontato che esista una concreta differenza tra l’indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo del marchio e l’indebito vantaggio tratto dalla sua notorietà”; e aveva chiarito che egli si sarebbe riferito a entrambe considerandole unitariamente come casi di “sfruttamento (*free riding*)” “poiché tale distinzione non è essenziale nel caso in esame”¹⁴⁹³. Cinque anni dopo un altro Avvocato generale¹⁴⁹⁴ avrebbe attribuito all’Avvocato generale Jacobs l’affermazione secondo cui tra l’indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo del marchio e quello tratto dalla sua notorietà non vi sarebbe una differenza rilevante¹⁴⁹⁵. Questa conclusione è ora in effetti data per scontata dai giudici comunitari¹⁴⁹⁶. Essa tuttavia, a ben vedere, non riflette a pieno l’opinione dell’Avvocato generale Jacobs, visto che questi aveva avuto cura di precisare che egli non intendeva prendere posizione sul punto e che adottava quella modalità di classificazione solo perché la questione non era rilevante ai fini del decidere in relazione alla

¹⁴⁹⁰ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 38-42; 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 27-28. Nello stesso senso Trib. UE 17 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Seve Trophy/Seve Ballesteros Trophy e Seve Trophy», cit., par. 64; 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), caso «Botumax/Botox», cit., par. 88 e Trib. primo grado CE 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 76. Diversamente la giurisprudenza tedesca: v. BGH *GRUR* 2005, 583 – Lila Postkarte.

¹⁴⁹¹ Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003 nel caso «Adidas-Fitnessworld», cit., che concerneva un’azione di contraffazione e non l’impedimento relativo di cui ora ci stiamo occupando.

¹⁴⁹² Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003 nel caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 37-38.

¹⁴⁹³ Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003 nel caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 39. Nel testo originale delle Conclusioni, inglese, si fa riferimento alla nozione di *reputation*, che in questo caso, come si è visto (al § 62.3), corrisponde alla nozione di “notorietà”; ma i servizi di traduzione della Corte hanno erroneamente usato l’espressione “reputazione” nella traduzione in italiano.

¹⁴⁹⁴ V. le Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit.

¹⁴⁹⁵ V. le Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., nota 26.

¹⁴⁹⁶ Oltre alle appena cit. Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», par. 38-42; 27 novembre 2008, caso «Intel», par. 27-28 e Trib. primo grado CE 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», par. 76, v. infatti Trib. primo grado CE 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 36 e 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 43.

fattispecie concreta sottopostagli nel caso di specie. Ancor oggi ci si deve quindi domandare se esistano situazioni in relazione alle quali si possa conseguire qualche vantaggio conoscitivo nel distinguere fra l'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo e quello tratto dalla notorietà¹⁴⁹⁷.

67.2. *L'interrelazione fra l'esito richiesto dalla norma e i suoi presupposti.* Nel secondo tipo di conflitto, le norme di riferimento si preoccupano di precisare con qualche nettezza la relazione richiesta fra gli antecedenti e l'esito postulato dalla previsione¹⁴⁹⁸. Perché l'impedimento operi è richiesto che all'identità o somiglianza di marchi e beni consegua un "rischio di confusione". Lo *standard* legislativo, come si è visto, richiede la prova di una confusione potenziale e non attuale; e tuttavia non si accontenta di una valutazione presuntiva. La relazione è disegnata meno nitidamente nel terzo tipo di conflitto, che si produce "quando ... l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio ... o recherebbe pregiudizio". È peraltro chiaro che anche qui il rapporto fra gli antecedenti della notorietà del marchio anteriore e l'identità o somiglianza fra questo e il marchio successivo, da un lato, e gli esiti presi in considerazione assume la forma di un giudizio ipotetico; e che, nell'ambito di una valutazione sul piano degli impedimenti relativi e della validità anziché della contraffazione, il giudizio ipotetico in questione ha carattere prognostico e prospettivo¹⁴⁹⁹ ed, ancora una volta, "implica una non facile proiezione mentale"¹⁵⁰⁰, visto che in fase di registrazione di regola nulla è dato di sapere sulle modalità con le quali il marchio successivo verrà poi impiegato nella realtà dei mercati.

La giurisprudenza non ha peraltro mancato di precisare che esiste una soglia minima di rilevanza che deve essere superata perché l'esito di quel giudizio ipotetico sia significativo ai fini che qui interessano. Se è ben vero che "il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio" e che, "quando è prevedibile che dall'uso che il titolare del marchio successivo faccia del proprio marchio deriverà una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non deve essere obbligato ad attendere l'avverarsi della stessa per potere vietare detto uso", occorre però al contempo considerare che "egli deve tuttavia dimostrare l'esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro"¹⁵⁰¹. "Ad

¹⁴⁹⁷ Le ragioni che militano per una risposta affermativa sono esposte *infra*, al § 70.3.

¹⁴⁹⁸ In argomento v. § 55.

¹⁴⁹⁹ In argomento v. già § 39.

¹⁵⁰⁰ Per prendere nuovamente a prestito l'espressione impiegata da A. VANZETTI, *La funzione distintiva del marchio oggi*, cit., 8-9.

¹⁵⁰¹ Corte UE 10 maggio 2012 (Prima Sezione), causa C-100/11 P., Helena Rubinstein snc e L'Oréal c. UAMI e Allergan, caso «Botolist e Botocyl/Botox», par. 93; Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 38. Secondo Trib. UE 19 maggio 2011 (Quinta Sezione), caso «Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans», cit., par. 115; 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), caso «Botumax/Botox», cit., par. 91 e Trib. primo grado CE 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 77, "il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una lesione effettiva e attuale al suo marchio, ma deve addurre elementi che permettono di concludere *prima facie* nel senso

una tale conclusione si può pervenire in base a deduzioni logiche risultanti da una disamina delle probabilità e tenendo conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie»¹⁵⁰².

Si tratta, peraltro, di una soglia variabile e non fissa di rilevanza. Tanto maggiore è infatti il carattere distintivo o la notorietà del marchio anteriore, tanto maggiore è la probabilità di una lesione ai medesimi, assuma essa la forma del pregiudizio o dell'indebito vantaggio¹⁵⁰³; al punto che, ha precisato la giurisprudenza, possono esservi casi nei quali il marchio anteriore goda di una notorietà così eccezionalmente elevata che la probabilità di un rischio futuro non ipotetico di pregiudizio o approfittamento sia così evidente da dispensare il titolare da fornire ulteriori elementi fattuali¹⁵⁰⁴. Insomma, anche qui ricorre la stessa relazione diretta fra antecedenti ed esito che si è già riscontrata, sia pur con tutte le dovute differenze nelle variabili dell'equazione, nel secondo tipo di conflitto¹⁵⁰⁵.

di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio»; nello stesso senso Trib. UE 27 novembre 2014 (Prima Sezione), caso «Carrera/Carrera», cit., parr. 66-67; 17 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Seve Trophy/Seve Ballesteros Trophy e Seve Trophy», cit., par. 66; 7 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Nimei La Perla Modern Classic/La Perla», cit. par. 33; Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 39; 30 gennaio 2008, caso «Camel», cit., parr. 49 e 64; 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 46; 10 maggio 2007, caso «Nasdaq», cit., par. 54; 6 febbraio 2007, caso «TDK», cit., par. 64; 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 40. Per contro, secondo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 4 marzo 2003, *Victor Moseley et. al., DBA Victor's Little Secret c. V Secret Catalogue Inc. et al.*, 537 U.S. 418 (2003), caso «Victor's Secret», anche per ottenere il rimedio ingiuntivo sulla base della tutela allargata conferita dal Federal Trademark Dilution Act, che protegge i marchi famosi, sarebbe necessaria la prova di una *actual dilution* e non solo della sua *likelihood*.

¹⁵⁰² Trib. primo grado CE 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 78. E v. anche Trib. UE 12 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «erkat/cat», cit., parr. 59 ss. che al par. 65 richiede al riguardo elementi "concreti", ancorché in sede di valutazione prognostica.

¹⁵⁰³ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 44; 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 69 e 14 settembre 1999, caso «General Motors/Yplon», cit., par. 30. Nello stesso senso v. ad es. Trib. UE 29 marzo 2012 (Sesta Sezione), caso «Mercator Studios/Mercator», cit., par. 45; Trib. primo grado CE 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 80; 10 maggio 2007, caso «Nasdaq», cit., par. 57; 6 febbraio 2007, caso «TDK», cit., par. 65 e 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 41.

¹⁵⁰⁴ In questo senso Trib. UE 14 dicembre 2012 (Prima Sezione), causa T-357/11, *Bimbo SA c. UAMI e Grupo Bimbo*, caso «Grupo Bimbo/Bimbo», par. 43; 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci», cit., par. 65; 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci III», cit., parr. 71 e 81 (dove si è fatto ricorso a questa sorta di presunzione, ma solo per alcune categorie di classi cui si riferiva la domanda di registrazione successiva); 17 marzo 2010, causa T-63/07, *Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG c. UAMI e Exportaciones Aceites Fedeoliva, AIE*, in *Racc.* 2010, II, 957 ss., caso «tosca de Fedeoliva/Tosca», par. 40; Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, caso «Camel», cit., par. 64. Questa possibilità non resta priva di conseguenze sul piano della distribuzione dell'onere della prova: anche se l'opponente, titolare di un marchio asseritamente notorio, non abbia fornito prove fattuali sul rischio di diluizione, la Commissione di ricorso non può limitarsi a dichiarare irricevibile l'argomento senza prendere posizione sul grado di notorietà del segno fatto valere: Trib. UE 17 marzo 2010, caso «tosca de Fedeoliva/Tosca», cit., parr. 33 ss.

¹⁵⁰⁵ V. § 58.1.

Qualche riflessione si impone anche con riferimento all'inciso relativo al "giusto motivo" che può legittimare l'uso del marchio successivo da parte del terzo. In che cosa consista questo "giusto motivo" è stato discusso soprattutto in relazione alla terza condizione specifica, concernente l'indebito vantaggio tratto dal marchio anteriore o di pregiudizio alla notorietà; e quindi sul tema si ritornerà a questo riguardo¹⁵⁰⁶. Va però osservato che il "giusto motivo" capace di legittimare l'uso del marchio successivo costituisce una clausola generale che si riferisce, anche testualmente, a tutte e tre le condizioni specifiche del terzo conflitto¹⁵⁰⁷. La giurisprudenza ritiene – giustamente – che la prova della presenza di un "giusto motivo" dell'uso del segno successivo, che ne renda legittima la registrazione, incomba sul richiedente¹⁵⁰⁸. Dunque, non si deve considerare l'assenza del "giusto motivo" come elemento costitutivo dell'impedimento o del motivo di nullità della registrazione successiva; è piuttosto la presenza del "giusto motivo" che costituisce causa di giustificazione dell'uso del marchio successivamente registrato da parte del terzo e che quindi fa venir meno l'impedimento o il motivo di nullità¹⁵⁰⁹.

Secondo taluni il riferimento alla presenza di un "giusto motivo" opererebbe come semplice rinvio alle ipotesi di libere utilizzazioni previste dalla legge marchi¹⁵¹⁰. La proposta non convince: il rinvio alle libere utilizzazioni può essere un punto di avvio dell'indagine, ma non esaurirla. L'opinione contraria renderebbe superflua la previsione corrispondente; e comunque trascura che le diverse ipotesi di "giusto motivo" possono reperirsi non solo all'interno del diritto dei marchi, ma anche in previsioni a esso esterne, ivi inclusa quella sulla pubblicità comparativa¹⁵¹¹.

Si potrebbe pensare che il giudizio sulla presenza del "giusto motivo" possa anch'esso essere altamente ipotetico, visto che l'uso programmato dal richiedente la registrazione ben potrebbe non essere affatto iniziato. Vero è però che la causa di giustificazione può anche – e forse più probabilmente – collocarsi nel passato, come avviene ad es. quando il richiedente invochi un proprio preuso che si collochi in epoca anteriore al conseguimento della notorietà del marchio su cui è basata

¹⁵⁰⁶ V. § 70.2.

¹⁵⁰⁷ Lamenta, giustamente, l'insufficiente approfondimento di questa clausola generale lo studio di V. DI CATALDO, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law – Some Remarks on the Negative Condition "Without Due Cause"*, in *IIC* 2011, 833 ss., che apporta un contributo importante alla ricostruzione della nozione. In argomento v. anche A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 248.

¹⁵⁰⁸ V. Trib. UE 7 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Nimei La Perla Modern Classic/La Perla», cit., par. 34 (e per altri richiami *infra*, § 70.2.).

¹⁵⁰⁹ A rigore, si tratta dunque di un elemento impeditivo dell'impedimento o del motivo di nullità; ma è preferibile evitare questa cacofonica caratterizzazione.

¹⁵¹⁰ C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 186 ss. ove anche un'accurata rassegna delle opinioni dottrinali e della giurisprudenza del Benelux relativa alla corrispondente previsione.

¹⁵¹¹ In questo senso V. DI CATALDO, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law*, cit., 837 ss.

l'opposizione o l'azione di nullità¹⁵¹² oppure il marchio successivo sia depositato da uno dei coeredi del titolare originario del marchio che gode di notorietà e il marchio oggetto della successiva registrazione sia per lungo periodo stato usato come marchio di fatto simultaneamente al marchio notorio grazie a un accordo di coesistenza fra i coeredi medesimi¹⁵¹³.

Ci si potrebbe anche chiedere se nella determinazione del “giusto motivo” o del carattere indebito del vantaggio possa assumere rilievo l'imperativo di disponibilità; ma il quesito è stato fino a oggi eluso dalla giurisprudenza comunitaria¹⁵¹⁴.

67.3. *Le opzioni interpretative.* Le condizioni specifiche di applicazione delle norme relative al terzo conflitto pongono sul tappeto questioni ricostruttive di ordine più generale. È infatti proprio sul piano dell'interpretazione delle previsioni che si riferiscono agli esiti o alle conseguenze della registrazione del marchio successivo che si avverte, in maniera ancor più netta di quanto non avvenga sul piano degli antecedenti costituiti dalla notorietà del marchio anteriore o del confronto fra i marchi, il peso delle opzioni esegetiche di vertice accolte dall'interprete. È questa infatti l'area nella quale assume il massimo rilievo la ricostruzione della grammatica degli interessi sottostanti alla disciplina, come è ben comprensibile, visto che su questo terreno si fronteggiano da un lato le istanze rivolte alla valorizzazione del capitale di investimento promozionale incorporato nel marchio anteriore notorio e dall'altro l'interesse contrapposto a circoscrivere la protezione nei limiti entro i quali alla protezione medesima sia ricollegabile una specifica contribuzione al benessere collettivo.

In questa trattazione si è ripetutamente posto in questione il fondamento razionale delle norme cui è affidata la disciplina del terzo conflitto¹⁵¹⁵, in relazione sia al tema che qui interessa degli impedimenti e delle cause di invalidità sia a quello su cui si dovrà tornare dell'azione di contraffazione¹⁵¹⁶. Le considerazioni esposte

¹⁵¹² In questo senso D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 73. Peraltro Trib. primo grado CE 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 85, ha ritenuto che non costituirebbe giusto motivo la circostanza che il richiedente il marchio comunitario “Citi” per servizi di agenzia doganale abbia già in precedenza usato il marchio medesimo in uno specifico Stato membro, visto che l'uso anteriore fatto valere si riferisce per l'appunto a un solo Stato membro e non all'intero territorio della Comunità, alla quale si estenderebbe la protezione del marchio richiesto, tanto più che la registrazione nazionale invocata nel caso di specie risulterebbe oggetto di contestazione. V. però ora 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», sulla quale *infra*, § 70.2.

¹⁵¹³ V. Trib. UE 7 luglio 2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit., parr. 48-49, secondo cui entro queste coordinate non potrebbe esservi “sfruttamento e parassitismo manifesti o un tentativo di approfittare della... rinomanza” del marchio anteriore; circostanza che il Tribunale però preferisce valutare sotto il profilo del carattere indebito del vantaggio.

¹⁵¹⁴ V. Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., che rappresenta sotto questo profilo un'occasione perduta, come è stato osservato nella nota di commento pubblicata su *Giur. ann. dir. ind.* 5469.

¹⁵¹⁵ V. §§ 7, 8, 10 e 61.1.

¹⁵¹⁶ V. *infra*, §§ 135 ss.

al riguardo hanno peraltro carattere giuspolitico e giocano, quindi, un ruolo limitato quando ci si collochi, come ora avviene, in una prospettiva strettamente giuspositiva e quindi riferita all'interpretazione *de iure condito* delle norme. In termini ancora più espliciti: anche chi dubiti che sia individuabile un fondamento razionale alla tutela rafforzata dei marchi notori laddove questa si estende al vantaggio conseguito dal marchio successivo in assenza di un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore¹⁵¹⁷, deve prendere atto che l'ordinamento ha operato una scelta precisamente a favore di una tutela così configurata e non può quindi sottrarsi al compito di un'interpretazione rispettosa delle previsioni di diritto positivo vigenti al riguardo.

È però anche vero che quei dubbi sul fondamento razionale della disciplina non sono destinati a rimanere del tutto irrilevanti sul piano più squisitamente applicativo. Certamente essi possono assumere peso ed esplicare un ruolo preciso sul versante della contraffazione, in presenza di norme la cui applicazione postula un bilanciamento degli interessi, come si constaterà più oltre avvenire in relazione alle libere utilizzazioni previste a contrappeso delle facoltà esclusive attribuite al titolare del marchio¹⁵¹⁸ ed, almeno secondo alcuni, anche con riguardo agli usi non distintivi del marchio altrui¹⁵¹⁹. Ma non può e non deve sfuggire che, già sul piano degli impedimenti e dell'invalidità, un bilanciamento degli interessi confliggenti è postulato dal segmento normativo che fa ricorso alla tecnica delle clausole generali per richiedere in via generale la mancanza di un "giusto motivo" dell'uso del marchio successivamente registrato e in relazione alla terza condizione specifica anche il carattere "indebito" del vantaggio ritraibile dalla registrazione successiva¹⁵²⁰.

Inoltre, dai sopraricordati dubbi sul fondamento razionale della disciplina proviene inoltre un'ulteriore duplice sollecitazione interpretativa, anche questa volta operativa già sul piano degli impedimenti e dell'invalidità.

In una prima prospettiva, occorre muovere dalla consapevolezza che la tutela di qualsiasi marchio, ancorché notorio, non è mai assoluta (se non nel significato, particolare, che essa può prescindere dal rischio di confusione)¹⁵²¹ e va quindi circoscritta nei limiti derivanti dal contemperamento con gli altri interessi ritenuti meritevoli di tutela dalle scelte dell'ordinamento¹⁵²².

In una seconda prospettiva, si affaccia l'esigenza di integrare l'interpretazione delle previsioni relative al terzo conflitto facendo i conti anche con tutte le altre norme rilevanti allo scopo, ivi incluse quelle relative alla pubblicità comparativa, per verificare se in questo più ampio contesto non trovino emersione, questa volta sul piano del diritto positivo, suggerimenti relativi al bilanciamento degli interessi

¹⁵¹⁷ Come indicato *supra*, al § 8.

¹⁵¹⁸ V. *infra*, §§ 141 ss.

¹⁵¹⁹ V. *infra*, §§ 128-129 e 135.4.

¹⁵²⁰ V. già il precedente § 67.2 e per uno sviluppo *infra*, § 70.2.

¹⁵²¹ In argomento v. già § 40.3 e *infra*, § 114.2.

¹⁵²² V. § 136.

confliggenti che possano soccorrere nei casi più controversi e incerti di applicazione della disciplina. Non parrebbe che questo modo di procedere sia metodologicamente arbitrario. La necessità del coordinamento con le norme sulla pubblicità comparativa, invero, è apparsa indispensabile già nell'interpretazione della disciplina del secondo conflitto¹⁵²³; e non si vede perché lo stesso approccio non debba essere replicato in relazione agli ancor più delicati equilibri toccati dalla disciplina del terzo conflitto¹⁵²⁴. Né si può escludere che da allargamenti di visuale come questi possano provenire apporti significativi, proprio sul piano del contenimento degli interessi in gioco, visto che l'interesse all'apertura concorrenziale dei mercati e alla massimizzazione del benessere dei consumatori assumono nella disciplina della pubblicità comparativa quel ruolo primaziale¹⁵²⁵ il cui significato ricostruttivo generale troppo spesso sfugge nell'interpretazione corrente degli assetti normativi prescelti per dirimere il conflitto del terzo tipo¹⁵²⁶.

Per fare un esempio, non pare che possa essere trascurata la considerazione¹⁵²⁷ secondo cui il ricorso alla pubblicità comparativa implica per sua stessa natura e in qualche misura inevitabilmente il conseguimento, a vantaggio dell'impresa che opera la comparazione in vista della finalità di promuovere le proprie vendite, di parte dei benefici dell'investimento pubblicitario incorporato nel marchio anteriore. Per altro verso, non esistono norme che precludano che la comparazione si riferisca anche a marchi noti¹⁵²⁸. È quindi inevitabile concludere che la sola cir-

¹⁵²³ V. *supra*, § 42.1.

¹⁵²⁴ La quale è caratterizzata dal riferimento al possibile "giusto motivo" dell'uso del marchio successivo, che manca nella disciplina della pubblicità comparativa (v. § 119.4); sul coordinamento fra le nozioni di "indebito vantaggio" e "giusto motivo" v. *infra*, § 70.2.

¹⁵²⁵ In questo senso espressamente Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 68. L'impiego del criterio che mette capo ai benefici per il consumatore è attestato ad es. da Corte UE 18 novembre 2010, C-159/09, Lidl snc c. Vierzon Distribution SA, caso «Lidl/Leclerc»; Corte di Giustizia 23 febbraio 2006, causa C-59/05, Siemens AG c. VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung GmbH, in *Racc.* 2006, 2147 ss., caso «sistema di identificazione numerico Siemens», par. 24; ma v. anche Corte di Giustizia 19 aprile 2007, causa C-381/05, De Landsheer Emmanuel SA c. Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne and Veuve Clicquot Ponsardin SA, in *Racc.* 2007, I, 3115 ss. e in *Dir. ind.* 2007, 386 ss., con nota adesiva di M. FUSI, caso «De Landsheer», parr. 57 ss. In argomento v. anche *infra*, § 119.

¹⁵²⁶ Forse anche a causa della sottovalutazione, ricorrente, del ruolo degli interessi dei consumatori nella ricostruzione dei profili cruciali della disciplina del diritto dei marchi, su cui ci si è soffermati già ai §§ 7D) e 33.1 (e v. § 119.4). Sul ruolo centrale della protezione dei consumatori nella disciplina del marchio v. però Corte di Giustizia 30 marzo 2006, causa C-259/04, Elisabeth Florence Emanuel c. Continental Shelf 128 Ltd., in *Racc.* 2006, I, 3089 ss., caso «Elisabeth Emanuel», par. 46.

¹⁵²⁷ Articolata dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Poiares Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWords», cit., par. 105. E v. pure le Conclusioni del 31 gennaio 2008 dell'Avvocato generale Mengozzi nel caso deciso da Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., parr. 41 ss., in particolare 56.

¹⁵²⁸ V. l'art. 4, lett. a)-h) della direttiva n. 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (già art. 3bis, n. 1, lett. a)-h) della direttiva CEE n. 84/450 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva CE n. 97/55).

costanza che una pubblicità comparativa si riferisca a un marchio notorio non può di per sé e a prescindere da specifiche circostanze comportare un “indebito vantaggio” tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio anteriore a beneficio di quello successivo¹⁵²⁹. È vero che in una situazione come questa, e, più in generale, nelle fattispecie suscettibili di essere considerate anche nell’angolatura propria della pubblicità comparativa, viene in considerazione l’uso e non la registrazione di un marchio successivo, con la conseguenza che l’esigenza di superare l’apparente antinomia si profila sul piano della contraffazione anziché dell’opposizione o dei motivi di nullità¹⁵³⁰. Purtuttavia, dalla prospettiva specifica della contraffazione provengono indicazioni, relative ad es. alla nozione di “vantaggio” e al carattere “indebito” che esso deve possedere, per legittimare la reazione del titolare del marchio anteriore, che possono esplicitare effetti già sul piano che qui interessa della registrazione.

68. 1) *La prima condizione specifica: il pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore*

68.1. *La nozione di ‘pregiudizio al carattere distintivo’. Il fondamento razionale della regola.* Dunque, il titolare di un marchio anteriore notorio può opporsi alla registrazione di un marchio identico o simile in tre sottopotesi. La prima ricorre quando dalla registrazione possa derivare un “pregiudizio al carattere distintivo” del marchio anteriore¹⁵³¹.

Abitualmente si fa riferimento a questa condizione specifica impiegando la nozione di “diluizione”. “Quanto ... al pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore, detto anche ‘diluizione’, ‘corrosione’ o ‘offuscamento’,” ha ritenuto la Corte di Giustizia nel caso “Intel”¹⁵³², “esso si manifesta quando risulta indebolita l’idoneità di tale marchio a identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l’uso del marchio posteriore fa disperdere l’identità del marchio anteriore e della corrispondente impresa nella mente del pubblico. Ciò si verifica, in partico-

¹⁵²⁹ In questo senso le Conclusioni dell’Avvocato generale Poiares Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWords», cit., nota 55 e le Conclusioni del 10 febbraio 2009 dall’Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «L’Oréal», cit., par. 66. Le sentenze sulla pubblicità comparativa, in effetti, considerano che il riferimento all’altrui marchio notorio anteriore non comporti un vantaggio indebito se il pubblico non possa associare la reputazione del titolare del marchio anteriore con i prodotti del terzo: Corte di Giustizia 23 febbraio 2006, caso «sistema di identificazione numerico Siemens», cit., par. 18 e 25 ottobre 2001, causa C-112/99, Toshiba Europe GmbH c. Katun Germany GmbH, in *Racc.* 2001, I, 7945 ss., caso «Toshiba/Katun», parr. 57 e 60. Una discussione dei rapporti fra la nozione di indebito vantaggio nel diritto dei marchi e nella disciplina della pubblicità comparativa è ora in V. DI CATALDO, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law*, cit., 843-844.

¹⁵³⁰ Sul punto v. *infra*, §§ 119 e 138.2.

¹⁵³¹ Art. 4, parr. 3 e 4, lett. a) della direttiva, dell’art. 12.1, lett. e), c.p.i. e dell’art. 8, par. 5, r.m.c.

¹⁵³² Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 29.

lare, quando il marchio anteriore non è più in grado di suscitare un'associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato"¹⁵³³. Viene spesso registrata a questo proposito una convergenza con la nozione nordamericana di *dilution by blurring*, che ha luogo quando l'uso del marchio successivo incrina la correlazione biunivoca fra il marchio anteriore e i beni da esso contraddistinti, precedentemente indiscussa nella mente del consumatore e provoca un temporaneo "disorientamento" di questi di fronte al marchio successivo¹⁵³⁴; e viene sottolineata la contrapposizione con la *dilution by tarnishment*, cui a sua volta corrisponde, in ambito comunitario, il pregiudizio alla notorietà¹⁵³⁵, ovvero l'"infangamento" del primo marchio ad opera delle associazioni negative evocate dal secondo.

Non è inconsueto che per chiarire ulteriormente il concetto si richiamino le pionieristiche prese di posizione di Schechter, che era stato fra i primi a richiamare l'attenzione sul fenomeno della dispersione ("*the gradual whittling away or dispersion*") dell'identità dei marchi dotati di maggior carattere distintivo¹⁵³⁶.

La citazione riprende uno spunto contenuto nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs¹⁵³⁷; esso, tuttavia, va preso con più di un granello di sale. Non si devono infatti trascurare le differenze anche notevoli che separano l'originaria posizione di Schechter dai precetti comunitari. Quella ricostruzione infatti metteva capo alla protezione dell'«unicità» (*uniqueness*) del marchio famoso, impedendo a chiunque di usare un segno identico o simile per qualsiasi tipo di beni¹⁵³⁸; quando invece il diritto comunitario e comunitariamente armonizzato intende non istituire un "monopolio assoluto sul segno" ma subordinare la protezione del marchio (anche solo notorio anziché famoso) ai limitati casi in cui ricorra una delle condizioni specifiche della tutela, la prima delle quali consiste per l'appunto nel pregiudizio al carattere distintivo del marchio notorio anteriore.

Si dice spesso che il fondamento razionale della regola andrebbe reperito in ciò che, se si consentisse l'impiego non autorizzato di un marchio identico o simi-

¹⁵³³ La formula è ripresa *obiter*, da Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 39 e da Trib. UE 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), caso «Botumax/Botox», cit., par. 89; 7 luglio 2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit., par. 40. La giurisprudenza anteriore [Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 46; 10 maggio 2007, caso «Nasdaq», cit., par. 55 (*obiter*); 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 37; 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 43] si era limitata a quest'ultima frase, che, traendo origine nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003 nel caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 37, trova poi un più preciso e compiuto significato nella formulazione accolta dalla Corte.

¹⁵³⁴ Sulla tradizionale nozione statunitense di *dilution* come "lessening of the capacity of famous marks to identify and distinguish goods and services" v. B.A. JACOBS, *Trademark Dilution on the Constitutional Edge*, cit., 161.

¹⁵³⁵ V. *infra*, § 69.

¹⁵³⁶ F. SCHECHTER, *The Rational Basis of Trademark Protection*, cit., 825. L'A. non ha tuttavia mai impiegato il termine *dilution*.

¹⁵³⁷ V. le Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003 nel caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 37.

¹⁵³⁸ V. §§ 7 C) e 61.1.

le, si comprometterebbe la forza di identificazione del *brand*¹⁵³⁹. L'argomento pare dotato di una sua forza persuasiva intuitiva; e tuttavia non è detto che esso si davvero irresistibile quando lo si sottoponga a uno scrutinio un po' più attento. Anche qui si è soliti giustificare la regola richiamando l'osservazione fatta dal medesimo Schechter – e richiamata dallo stesso Jacobs – secondo cui “se si ammettessero dei ristoranti Rolls Royce, delle caffetterie Rolls Royce, delle mutandine Rolls Royce e dei dolci Rolls Royce, nel giro di dieci anni il marchio Rolls Royce sarebbe finito”¹⁵⁴⁰. E tuttavia anche qui la citazione rischia di aprire più quesiti di quelli cui dà risposta¹⁵⁴¹. Non a caso, almeno fino a oggi, i casi in cui si è fatta valere questa condizione specifica sono piuttosto rari, rispetto a quelli in cui si è invocato il ricorrere di un indebito vantaggio¹⁵⁴². Più promettenti possono apparire, forse, quelle formulazioni che individuano il fondamento razionale della regola ricordando come il marchio costituisca un istituto rivolto all'abbassamento dei costi che il consumatore incontra nel ricercare i beni che lo interessino e che suggeriscono che la diluizione potrebbe mettere a repentaglio una quota dell'efficacia informativa che il marchio notorio si sia conquistata sul mercato¹⁵⁴³. Da

¹⁵³⁹ Così nella prospettiva del diritto nordamericano B. BEEBE, *A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law*, cit., 1148 ss.

¹⁵⁴⁰ Sono le parole pronunciate da Schechter nell'audizione di fronte allo House Committee on Patents, 72nd Cong., 1st Sess. 15 (1932), citate nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003 nel caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 37.

¹⁵⁴¹ Sembra difficile discutere che l'impiego del marchio Rolls Royce per mutandine sia illecito; e tuttavia la conclusione è cogente perché in questo caso è verosimile un pregiudizio alla notorietà e alla reputazione del marchio, e, quindi, quel *tarnishment* che configura la seconda condizione specifica di cui ci si deve occupare fra breve (v. § 69). Invece, per quanto riguarda l'impiego del marchio Rolls Royce per un ristorante, vi è spazio per domandarsi quale sia il pregiudizio che la sua registrazione e il suo impiego possano produrre sull'identità del marchio anteriore una volta che si sia escluso un rischio di confusione (anche in senso ampio: v. § 42.1); e soprattutto per quale ragione l'impresa che adotti il marchio successivo debba essere ritenuta responsabile per il comportamento, futuro ed eventuale, di altri terzi che a loro volta registrino o usino lo stesso marchio. Si potrebbe, certo, replicare che è la prima registrazione quella che inaugura il processo produttivo del nocumento; ma non è certo che ipotetici comportamenti di terzi possano costituire “elementi che permettono di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro”, come richiesto dalla giurisprudenza: v. Trib. primo grado CE 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 77; 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 39; 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., parr. 49 e 64; 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 46; 10 maggio 2007, caso «Nasdaq», cit., par. 54; 6 febbraio 2007, caso «TDK», cit., par. 64; 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 40.

¹⁵⁴² Come è stato osservato (da L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 886), questa situazione potrebbe cambiare qualora la giurisprudenza mostrasse un maggior rigore nel verificare la presenza della terza condizione specifica.

¹⁵⁴³ Questa prospettiva, piuttosto diffusa negli studi giuseconomici nordamericani (v. ad es. S.L. DOGAN-M. LEMLEY, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, in 41 *Hous. L. Rev.* 2004, 777 ss.; B.A. JACOBS, *Trademark Dilution on the Constitutional Edge*, cit., 164 ss.), in ambiente europeo risulta avvalorata dalla presa di posizione della Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 76, secondo cui “il pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore si manifesta quando risulta indebolita l'idoneità di tale marchio a identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l'uso del

questo punto di vista, senza dubbio il titolare del marchio avrebbe ragione di opporsi a un uso del terzo che, ad es., possa innescare un processo di volgarizzazione del marchio¹⁵⁴⁴.

Riformulata in questi termini, la proposta ricostruttiva può forse aprire la via a qualche guadagno conoscitivo e applicativo, del quale, del resto, si sente acutamente il bisogno, visto che i quesiti interpretativi suscitati dalla disposizione non sono né pochi né di poco conto. Proviamoci a inventarli.

68.2. *La nozione di 'carattere distintivo'*. Le difficoltà che si incontrano quando si cerchi di precisare in che cosa consista esattamente il "carattere distintivo" suscettibile di essere pregiudicato nel contesto del conflitto del terzo tipo sono due. La prima difficoltà è di ordine generale: come si è avuto più di una volta occasione di sottolineare, il termine "carattere distintivo" ha natura accentuatamente polisemica: non esiste nella legislazione sui marchi un altro termine che abbia più significati diversi fra di loro del sintagma "carattere distintivo"¹⁵⁴⁵. In questa prima prospettiva, si tratta di determinare con precisione quale significato abbia la nozione in questione quando essa venga presa in considerazione ai fini che qui interessano. La seconda difficoltà ha carattere specifico; ed è stata segnalata poc' anzi quando si è osservato che, se normalmente il carattere distintivo può essere originario o acquisito ed, in questo secondo caso, esso tende a coincidere con la notorietà, nel contesto normativo ora esaminato il "carattere distintivo" costituisce un'alternativa alla notorietà e non un elemento che la determina¹⁵⁴⁶.

A partire da questa constatazione è stato possibile desumere la conseguenza, pacifica, che il carattere distintivo che è suscettibile di pregiudizio non necessariamente deve essere originario, intrinseco e inerente, potendo essere anche acquisito; e come questa soluzione segni un punto di distacco importante rispetto alle regole adottate in altri ordinamenti¹⁵⁴⁷. Si può ora anche aggiungere che appare attendibile sostenere che, nel contesto del terzo conflitto, la nozione di carattere distintivo, inteso come interesse oggetto della protezione e non come elemento costitutivo della fattispecie cui la medesima protezione è ricollegata, possa assumere un significato in parte diverso da quello accreditato in relazione al secondo conflitto¹⁵⁴⁸. Può infatti plausibilmente argomentarsi che, in un contesto normativo che prende in considerazione il pregiudizio e l'indebito approfittamento derivanti dall'impiego del segno anche per beni che non siano né simili né identici, la nozione di carattere distintivo possa intendersi come relativamente

marchio posteriore fa disperdere l'identità del marchio anteriore e dell'impresa nella mente del pubblico": dove l'accento cade sul contenuto informativo piuttosto che suggestivo del marchio anteriore.

¹⁵⁴⁴ Ritenuto, esattamente, pregiudizievole al carattere distintivo da Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., par. 76 ss.

¹⁵⁴⁵ V. §§ 22-24, 36, 47, 58.1, 62.3.b), 95.

¹⁵⁴⁶ V. § 63.2.b).

¹⁵⁴⁷ Si veda il richiamo alla US Court of Appeals for the Second Circuit, 28 febbraio 2001, caso «Children's Place», cit.

¹⁵⁴⁸ In questo senso M. SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit., 65.

“despecializzata” in quanto in parte svincolata dalla misurazione della distanza rispetto ai beni per cui il marchio anteriore sia stato usato che è invece attestata in relazione al secondo tipo di conflitto¹⁵⁴⁹.

Ma qual è, allora, la differenza fra il “carattere distintivo” suscettibile di pregiudizio ai sensi della prima condizione specifica del terzo conflitto e la “notorietà” anch’essa suscettibile di pregiudizio ai sensi della seconda condizione specifica? La risposta va reperita sul versante della notorietà: questa nozione, considerata sul piano degli interessi oggetto della protezione anziché su quello dell’individuazione degli antecedenti, incorpora un elemento qualitativo: la “notorietà” della *dilution by tarnishment* che si contrappone al “carattere distintivo” qui esaminato presuppone infatti un apprezzamento positivo del pubblico¹⁵⁵⁰.

La conseguenza di questa soluzione è apparentemente sorprendente: il “carattere distintivo” il cui pregiudizio è preso in considerazione nel contesto specifico del terzo conflitto ricomprende in sé sia il carattere distintivo originario sia quello acquisito, che di regola è anche designato come notorietà¹⁵⁵¹ e che, del resto, non può difettare quando ci si trovi di fronte a un marchio che, già sul piano dei presupposti, sia stato qualificato come notorio¹⁵⁵²; l’uno e l’altro carattere distintivo si contrappongono alla “notorietà” cui allude la seconda condizione specifica perché, diversamente da quest’ultima nozione, essi non incorporano un elemento qualitativo positivo. Dunque, non vi è dubbio che nella stessa proposizione normativa la medesima espressione, notorietà, vada intesa in due sensi diversi, a seconda che essa vada intesa come antecedente dell’applicazione della disciplina speciale o interesse alla cui protezione la medesima disciplina è intesa; anche se resta da domandarsi se il legislatore comunitario non avrebbe potuto risparmiarci questa insidia linguistica.

68.3. *La valutazione globale del ‘pregiudizio al carattere distintivo’ e i suoi fattori.* Anche se è tutt’altro che facile stabilire quando, in concreto, la registrazione del marchio successivo comporti un pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, la prassi giurisprudenziale ha incominciato ad apportare alcuni chiarimenti utili. Il punto di partenza è dato dal principio, per la verità ricorrente in molti sottosegimenti del diritto dei marchi, secondo il quale l’apprezzamento corrispondente deve essere effettuato sulla base di una valutazione globale, che tenga conto di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie¹⁵⁵³. Quali siano questi fattori e quale ruolo essi svolgano emerge con qualche nitidezza dalla giurisprudenza.

¹⁵⁴⁹ V. § 58.1.

¹⁵⁵⁰ Un’argomentazione compiuta del punto è *infra*, al § 69.

¹⁵⁵¹ In questo senso Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 73: “In effetti, un marchio notorio ha necessariamente carattere distintivo, acquisito se non altro grazie all’uso”. Segnala i rischi di fraintendimento derivanti da queste equivoche scelte terminologiche M. SENTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit., 72-74 (e v. già § 58.1).

¹⁵⁵² Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., *ibid*.

¹⁵⁵³ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 68 e 79 e Trib. UE 7 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Nimei La Perla Modern Classic/La Perla», cit. par. 42.

Due sembrano essere i fattori principali.

Il primo è dato – non sorprendentemente – dalla misura del carattere distintivo del marchio anteriore. Sotto questo profilo, se il marchio anteriore consista in un termine descrittivo o frequentemente usato per designare una località o una certa tipologia di attività o di persone, il rischio di pregiudizio al carattere distintivo (in questo caso: originario) del marchio coincidente con quel termine appare limitato. Così è stato escluso che l'uso del termine "Spa" in un marchio successivo potesse pregiudicare il carattere distintivo del marchio notorio anteriore, atteso che la medesima locuzione è frequentemente utilizzata per designare la città belga omonima, il circuito automobilistico belga di Spa-Francorchamps o, in maniera generale, spazi dedicati all'idroterapia quali bagni turchi o saune¹⁵⁵⁴. Analogamente, si è ritenuto limitato il rischio di un pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore "VIPS" atteso che il termine corrispondente è ampiamente utilizzato a livello internazionale e nazionale per designare personalità di spicco mediante l'abbreviazione nell'acronimo VIP della locuzione inglese *very important person*, il cui plurale legge, per l'appunto, VIPS¹⁵⁵⁵. L'elemento figurativo costituito da un cammello è frequentemente usato per designare prodotti di origine orientale e, quindi, possiede per essi debole carattere distintivo; può dunque ben essere che la sua registrazione per caffè non pregiudichi il carattere distintivo del pur notorio marchio "Camel" per sigarette¹⁵⁵⁶. L'altra faccia della medaglia presentata da questo fattore è data dalla regola, già ricordata in sede introduttiva delle condizioni specifiche¹⁵⁵⁷, secondo la quale tanto maggiore è il carattere distintivo (intrinseco o acquisito) del marchio anteriore, tanto maggiore è la probabilità di una lesione al medesimo¹⁵⁵⁸.

Anche il secondo fattore è abbastanza ovvio: tanto maggiore è la vicinanza fra i marchi, tanto più aumenta il rischio di lesione del carattere distintivo del marchio anteriore¹⁵⁵⁹. Il pericolo va dal massimo rappresentato dai casi di totale identità, al minimo dei casi nei quali il marchio successivo possieda elementi di differenziazione importanti¹⁵⁶⁰.

Ai fini della valutazione globale, possono però anche assumere rilievo altri fattori. Fra di essi vi è la c.d. "unicità" del marchio anteriore, che, peraltro, non è richiesta perché il pregiudizio derivante dalla registrazione di un marchio successi-

¹⁵⁵⁴ Trib. primo grado CE 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., parr. 44-45.

¹⁵⁵⁵ Trib. primo grado CE 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., parr. 38 e 62.

¹⁵⁵⁶ Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., parr. 58-60.

¹⁵⁵⁷ § 67.2.

¹⁵⁵⁸ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 69. Nello stesso senso v. Trib. primo grado CE 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 41.

¹⁵⁵⁹ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 67.

¹⁵⁶⁰ La cui valutazione va, evidentemente, effettuata con riferimento ai canoni impiegati nel confronto fra i marchi, sui quali v. § 65.4. Secondo L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 887, le differenze sussistenti tra marchi figurativi potrebbero essere meno significative; l'osservazione può essere condivisibile se le due immagini presentino, accanto a differenze sul piano visivo, profili comuni sul piano concettuale.

vo identico o simile sia configurabile e tuttavia ne aumenta la probabilità¹⁵⁶¹. La circostanza che il pubblico possa istituire un collegamento immediato fra il segno richiesto e il marchio anteriore non significa necessariamente il rischio di un attentato al carattere distintivo di questo¹⁵⁶².

La prova che l'uso del marchio posteriore pregiudichi o rischi di pregiudicare il carattere distintivo del marchio anteriore richiede comunque che sia dimostrata "una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato"¹⁵⁶³. L'accertamento relativo a questo fattore – se di fattore si tratta – della valutazione globale deve ricordarsi con la natura squisitamente prognostica delle valutazioni richieste in fase di opposizione¹⁵⁶⁴; e ben si comprende quindi come l'iniziale rigore di questa presa di posizione sia immediatamente rettificato dall'inciso secondo il quale sarebbe tuttavia anche sufficiente la prova "del rischio serio che una tale modifica si produca in futuro". Ciò non significa però che il fattore della modifica del comportamento economico del consumatore possa ritenersi riassorbito nelle valutazioni relative ai restanti fattori¹⁵⁶⁵.

I giudici comunitari paiono in effetti essere ben consapevoli delle critiche ricorrenti che vengono mosse contro l'assunto che basti un primo uso del marchio notorio per minarne il carattere distintivo. Sarà anche vero quel che afferma Schechter con riguardo al marchio Rolls Royce, a proposito dell'effetto-valanga degli usi inautorizzati del marchio in settori disparati. E tuttavia ci si può anche chiedere come la registrazione di un marchio Rolls Royce per i servizi di una birreria localizzata e circoscritta nel centro di Torino possa non dico compromettere ma anche solo scalfire il potere individualizzante del marchio in questione¹⁵⁶⁶. Una

¹⁵⁶¹ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 72, 80 e 81. In senso conforme v. le Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., par. 72, ove anche un'analisi attenta del significato – anzi dei diversi significati – della nozione di unicità, riferita ai marchi notori.

¹⁵⁶² Trib. UE 17 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Seve Trophy/Seve Ballesteros Trophy e Seve Trophy», cit., par. 67.

¹⁵⁶³ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 77, riconfermata ora in modo deciso da Corte UE 14 novembre 2013 (Quinta Sezione), causa C-383/12 P., Environmental Manufacturing LLP c. UAMI e Société Elmar Wolf, caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», parr. 34 ss. L'importanza di questo fattore è giustamente sottolineata da M. SENFLEBEN, *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, Cheltenham, 2013, 137 ss., 151 ss.

¹⁵⁶⁴ Ed anche con la distanza merceologica fra i beni per cui i due marchi siano registrati: in tal senso le considerazioni, di buon senso, delle Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., par. 74.

¹⁵⁶⁵ Come era in effetti avvenuto in Trib. UE 22 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., parr. 48, significativamente riformata sul punto da Corte UE 14 novembre 2013 (Quinta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., parr. 38 ss.

¹⁵⁶⁶ V. però Pret. Torino 13 dicembre 1984 (decr.), Rolls-Royce/PLP, in *Riv. dir. ind.* 1985, II, 485 ss., caso «Rolls-Royce».

prima risposta, forse un po' apodittica, sta nell'affermazione secondo la quale anche "un primo uso di un marchio identico o simile posteriore può bastare, all'occorrenza, a causare un pregiudizio effettivo e attuale al carattere distintivo del marchio anteriore o a ingenerare un serio rischio che un tale pregiudizio si produca in futuro"¹⁵⁶⁷. Più convincente è però la posizione che si è venuta precisando nella giurisprudenza successiva della Corte: se al riguardo può essere sufficiente la prova di un rischio serio di un pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore e questa prova può essere fornita sulla base di deduzioni logiche, tuttavia le deduzioni non possono consistere in semplici supposizioni¹⁵⁶⁸; esse devono concernere elementi di natura oggettiva: non basta a questo fine il rilievo che i consumatori possano notare la presenza di un nuovo segno perché si determini un rischio di pregiudizio al carattere distintivo di quello anteriore¹⁵⁶⁹. A supporto di questo standard probatorio più elevato e rigoroso viene appropriatamente messo in campo un richiamo alla funzione proconcorrenziale e non protezionistica del diritto dei marchi: apprestare tutela a un marchio notorio senza pretendere il rispetto di uno standard di prova più elevato per constatare il rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore che gode di notorietà "potrebbe portare a una situazione in cui operatori economici" – che, si noti, sono in questo contesto i titolari dei marchi notori anteriori, non i terzi che usino un segno simile – "si appropriano indebitamente di taluni segni, circostanza che potrebbe nuocere alla concorrenza"¹⁵⁷⁰.

Non vi è dubbio che nessuno fra i fattori indicati è di per sé risolutivo¹⁵⁷¹. È appena il caso di sottolineare che l'elenco di fattori preso in considerazione dalla giurisprudenza comunitaria non è esaustivo. Questo rilievo è tanto più vero se si pensi al ruolo di recente assunto dalla nozione di nesso, che ora viene inteso non più come sintomo della somiglianza fra i marchi ma di passaggio intermedio sulla strada che conduce verso l'accertamento della presenza dell'impedimento proprio del terzo tipo di conflitto¹⁵⁷²: più di uno fra i fattori considerati nell'accertamento del nesso in questa seconda e più recente accezione – fra cui la natura dei beni per i quali i marchi siano stati registrati – ben può assumere un significato, forse più pertinente, anche nell'analisi del pregiudizio al carattere distintivo¹⁵⁷³.

¹⁵⁶⁷ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 75 e 81. Una risposta più articolata, ma forse non del tutto convincente, è nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., par. 73.

¹⁵⁶⁸ Corte UE 14 novembre 2013 (Quinta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., parr. 42-43. È quindi censurabile una sentenza che ometta questa analisi: par. 44.

¹⁵⁶⁹ Corte UE 14 novembre 2013 (Quinta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., parr. 37 e 40.

¹⁵⁷⁰ Corte UE 14 novembre 2013 (Quinta Sezione), caso «testa di lupo/Wolf Jardin e Outils Wolf», cit., par. 41.

¹⁵⁷¹ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 80.

¹⁵⁷² § 65.6.

¹⁵⁷³ E v. infatti l'allargamento operato dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., par. 75 e il richiamo indiretto e incidentale contenuto in Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 68 e 42.

69. L) *La seconda condizione specifica: il pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore*

“Per contro, il concetto di pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, spesso riferito come degradazione o appannamento (*tarnishment*, nel testo inglese) del marchio, descrive la situazione in cui i beni per i quali il segno che costituirebbe la violazione è utilizzato influiscono sulla percezione del pubblico in modo tale che il potere di attrazione [del segno anteriore] ne risulta compromesso”. In questi termini si esprimevano le Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs nel caso “Adidas/Fitnessworld”¹⁵⁷⁴, per poi illustrare il concetto con una situazione giudiziaria concreta: in fiammingo i due marchi “Claerin/Klarein” si pronunciano nello stesso modo; essendo il primo noto come marca di gin e il secondo registrato per detersivo liquido, i giudici avevano concluso che la somiglianza tra i marchi poteva indurre i consumatori a pensare a un detersivo liquido mentre bevevano il gin¹⁵⁷⁵.

Con questa presa di posizione, la seconda condizione specifica veniva collocata in uno spazio concettuale piuttosto ristretto: quello in cui esistesse un antagonismo fra le aree merceologiche coperte dai due marchi. Questo modo di intendere, che pure ha precedenti remoti, potrebbe sorprendere, visto che in settori diversi dal conflitto fra marchi la preoccupazione della salvaguardia del potere di attrazione del marchio (e quindi della notorietà del marchio anteriore intesa come apprezzamento positivo del marchio anteriore da parte del suo pubblico) trova riscontri significativamente più ampi¹⁵⁷⁶. D’altro canto, salta agli occhi che una lettura limitata all’antagonismo tra settori di impiego lascerebbe fuori dall’ambito di applicazione della norma i casi nei quali la lesione alla notorietà dipenda non dal raffronto fra le classi di beni cui si riferiscono i segni confliggenti, ma da fattori diversi. Questi possono andare dalla cattiva qualità dei prodotti successivi, alla distorsione intenzionale, sia essa ironica, satirica o variamente critica, dell’altrui marchio. Entrambe le eventualità, per la verità, appaiono destinate ad assumere maggior rilievo sul piano delle modalità di impiego in concreto del marchio da parte dell’utilizzatore successivo e quindi dovranno essere oggetto di specifica considerazione in sede di contraffazione¹⁵⁷⁷.

In ogni caso anche la giurisprudenza successiva ha preferito intendere la no-

¹⁵⁷⁴ Conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003 nel caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 39, dove i servizi di traduzione hanno aggiunto alla già segnalata confusione fra reputazione e notorietà, che si è corretta nella trascrizione, altre imperfezioni che sono state mantenute.

¹⁵⁷⁵ Corte del Benelux 1 marzo 1975, Colgate Palmolive c. Lucas Bols, in *IIC* 1976, 420 ss., caso «Claerin/Klarein».

¹⁵⁷⁶ V. ad es. Corte di Giustizia 4 novembre 1997, caso «Parfums Christian Dior», cit., parr. 39 ss. e in particolare 47-48: il pregiudizio grave alla reputazione dell’altrui marchio può costituire legittimo motivo ai sensi dell’art. 7, par. 2 della direttiva che giustifica l’opposizione del titolare all’ulteriore circolazione di prodotti messi in commercio nella Comunità dal titolare o con il suo consenso.

¹⁵⁷⁷ V. *infra*, § 139.

zione di pregiudizio alla notorietà nella sua accezione più specifica e ristretta. Essa ha ritenuto infatti che il pregiudizio in questione si realizza “quando i beni per i quali il segno richiesto è utilizzato influiscono sulla percezione del pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulta compromesso”¹⁵⁷⁸. Così, si ritiene che molti beni di largo consumo siano danneggiati dall’associazione con prodotti o servizi a connotazione erotica o sessuale¹⁵⁷⁹; ed è condiviso il rilievo secondo cui un marchio affermato nel campo dei prodotti salutistici soffra da un collegamento con un segno simile impiegato per sigarette e alcool¹⁵⁸⁰; anche l’attentato all’immagine di lusso e di esclusività che si sia conquistata il marchio anteriore può provocare il pregiudizio contemplato dalla norma¹⁵⁸¹. Però nel caso “Camelo” si è rilevato come non esista un antagonismo tra la natura e il modo di utilizzazione delle sigarette, in relazione alle quali il marchio anteriore “Camel” ha conquistato la sua notorietà, e quello del caffè, per il quale era programmato l’uso del marchio successivo “Camelo”; e si è escluso pertanto che all’associazione fra i due marchi possa conseguire una degradazione o un infangamento del primo¹⁵⁸².

Nel caso “VIPS” l’interpretazione della norma ha conosciuto un modesto allargamento: per negare che i beni per cui era stata richiesta la registrazione (software per ristoranti e caffetterie) producessero un detrimento alla notorietà, si è preso in considerazione anche un fattore ulteriore rispetto alla indicazione merceologica dei beni, questa volta di natura fattuale, domandandosi se agli atti risultassero elementi dai quali si potesse desumere una caratteristica o qualità particolare dei beni contraddistinti dal marchio successivo che potessero esplicitare un effetto negativo sul marchio anteriore¹⁵⁸³. E tuttavia anche in questo caso si resta nel campo ristretto di una valutazione circoscritta al confronto fra i beni per i quali sia rispettivamente programmato o realizzato l’uso dei due marchi in questione. Cosicché è dato di comprendere come, quando l’Avvocato generale nel caso “In-

¹⁵⁷⁸ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L’Oréal», cit., par. 40; Trib. UE 17 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Seve Trophy/Seve Ballesteros Trophy e Seve Trophy», cit., par. 68; 7 luglio 2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit., par. 40; Trib. primo grado CE 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 46; 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 39 nonché, *obiter*, Trib. primo grado CE 10 maggio 2007, caso «Nasdaq», cit., par. 55.

¹⁵⁷⁹ Anche per riferimenti giurisprudenziali L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 887-888.

¹⁵⁸⁰ L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 888.

¹⁵⁸¹ Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci», cit., par. 68.

¹⁵⁸² Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., parr. 62 e 61.

¹⁵⁸³ Trib. primo grado CE 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., parr. 39 e 66-68, che sembra leggere lo scarso livello qualitativo dei beni offerti dal successivo registrante come sottopotesi del medesimo fenomeno, anche, se per la verità, la tipologia dei beni per cui sono registrati i beni e la qualità dei beni offerti dal successivo registrante non paiono affatto fenomeni omogenei (a parte il fatto che ci si può domandare come in sede di registrazione possa accertarsi il livello qualitativo di beni che non sono ancora stati prodotti). La lettura che attribuisce rilievo alle caratteristiche e alla qualità dei beni contraddistinti dal marchio successivo sembra implicitamente avvalorata da Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., parr. 35 s.; e v. § 139.2.

tel” ebbe a rimarcare che questa subfattispecie di detrimento costituisce una tappa ulteriore rispetto al pregiudizio al carattere distintivo¹⁵⁸⁴, egli abbia inteso sottolineare che il ricorrere di questa seconda condizione specifica è subordinata all’ accertamento della presenza di requisiti più esigenti di quelli postulati dalla precedente¹⁵⁸⁵.

Due sono i corollari che discendono da questa impostazione. Il primo si colloca sul piano della valutazione globale. La quale, è lecito assumere, è anche qui richiesta; salvo che i fattori ritenuti significativi al riguardo risultano corrispondentemente più specifici. Viene in considerazione in prima posizione un fattore sul quale la giurisprudenza relativa alla prima condizione specifica non ha avuto occasione di prendere espressamente posizione¹⁵⁸⁶: il tasso di vicinanza fra i beni cui si riferiscono rispettivamente i due marchi. Così, nel caso “Spa-Finders” è stato osservato che il tasso di prossimità è così basso che è improbabile che i secondi possano appannare l’immagine dei primi¹⁵⁸⁷. È del pari attendibile l’ipotesi che a loro volta il grado reputazione e di unicità del marchio anteriore possano assumere rilievo ai fini dell’ accertamento¹⁵⁸⁸. La difficoltà sta nella circostanza che questi due fattori non sono destinati a rimanere separati nell’ apprezzamento, ma a interagire. Così, è probabilmente esatto il rilievo che se il marchio Coca Cola fosse usato per grassi lubrificanti e sverniciatori si avrebbe un pregiudizio alla sua notorietà¹⁵⁸⁹: anche se i beni sono molto distanti, il tasso di riconoscimento sul mercato del marchio anteriore è tale che difficilmente potrebbe escludersi il rischio in questione.

Il secondo corollario si colloca su di un piano più generale e attiene all’ ipotesi – già presa in considerazione in precedenza¹⁵⁹⁰ – secondo la quale la nozione di notorietà impiegata nel segmento normativo relativo al terzo tipo di conflitto e attinente non ai presupposti di applicazione della norma ma alle sue condizioni specifiche abbia in realtà un significato normativo più ristretto della precedente. La

¹⁵⁸⁴ Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., par. 79.

¹⁵⁸⁵ Questa interpretazione della seconda condizione specifica, che ne sottolinea la portata circoscritta, appare confermata dalla presa di posizione della Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., la quale non ha sentito necessario spendere troppe parole in proposito, a dispetto del tenore della domanda di pronuncia pregiudiziale: v. i pochi e poco impegnati accenni al riguardo ai par. 27, 65, 67, 79, 80.

¹⁵⁸⁶ Ma v. il richiamo indiretto e incidentale contenuto in Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 68 e 42.

¹⁵⁸⁷ Trib. primo grado CE 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 49: “nella fattispecie, i marchi SPA e SPA-Finders designano prodotti molto diversi consistenti, da un lato, in acque minerali e, dall’altro, in stampati e servizi di agenzia di viaggio. Il Tribunale considera che è quindi poco probabile che i prodotti e servizi coperti dal marchio SPA-Finders, pur rivelandosi di minor qualità, diminuiscano il potere di attrazione del marchio SPA”.

¹⁵⁸⁸ Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., par. 80.

¹⁵⁸⁹ V. le Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., par. 9 e 81.

¹⁵⁹⁰ Ai §§ 62.3 e 68.2.

notorietà del marchio anteriore, intesa come presupposto, coincide infatti con il carattere distintivo acquisito dal marchio, e, quindi, allude al grado di conoscenza conseguito dal marchio in questione. Diverso è il caso della notorietà presa in considerazione nella seconda condizione specifica: in questa prospettiva essa costituisce un'alternativa al carattere distintivo contemplato dalla prima condizione e non un effetto del medesimo; tant'è che il pregiudizio si può dare all'uno o all'altra. E, poiché, come si è visto, il pregiudizio alla notorietà viene identificato come l'antagonismo fra i beni per cui il primo marchio sia conosciuto e quelli per cui sia registrato il secondo come pure l'effetto negativo sull'apprezzamento del primo delle caratteristiche e qualità del secondo, appare verosimile la conclusione che la notorietà suscettibile di pregiudizio alluda in questo caso a un qualche grado di apprezzamento positivo da parte del pubblico di riferimento¹⁵⁹¹.

70. M) *La terza condizione specifica: l'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore*

70.1. *La nozione di 'vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio'*. Il concetto di indebito vantaggio pone l'accento sui benefici conseguiti dal marchio successivo, anziché sulla lesione del marchio anteriore¹⁵⁹². L'esperienza giurisprudenziale mostra che è questa la maglia della rete nella quale cadono la maggior parte dei casi sottoposti al vaglio del terzo tipo di conflitto¹⁵⁹³. La constatazione non rallegra chi nutra la convinzione che questa subfattispecie sia viziata di un eccesso protezionistico ancor più accentuato delle precedenti e, quindi, tema che la regola corrispondente possa costituire un ostacolo all'apertura concorrenziale dei mercati europei¹⁵⁹⁴.

Il timore ha ragione di essere già sul versante della registrazione, anche se ri-

¹⁵⁹¹ In senso conforme, ma con riferimento a un caso di indebito vantaggio tratto dalla notorietà del marchio anteriore e non di pregiudizio alla medesima, Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 65.

¹⁵⁹² Così, quasi alla lettera, le Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso «Intel», cit., par. 60.

¹⁵⁹³ È da segnalare che Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci», cit., par. 66 ss. ha ravvisato nella registrazione di un marchio simile a un marchio anteriore che gode di notorietà nel settore dell'abbigliamento un'ipotesi tanto di indebito approfittamento (in relazione alla registrazione per prodotti cosmetici) quanto di pregiudizio (in relazione alla registrazione per prodotti per la pulizia della casa). Nello stesso senso Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci III», cit., par. 77 (dove il pregiudizio è stato ravvisato nella domanda di registrazione per carta igienica).

¹⁵⁹⁴ V. in argomento già *supra*, §§ 8 E) e 61.1. È stato esattamente osservato che la previsione di requisiti più rigorosi nelle altre due condizioni specifiche – in particolare il requisito dell'idoneità a influire sul comportamento economico del consumatore: § 68.3. – risulta vanificata dalla facilità con cui il titolare del marchio anteriore può provare l'indebito vantaggio: 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., 152.

sulterà ancor più consistente in tema di contraffazione: una limitazione eccessiva dei segni suscettibili di registrazione a vantaggio delle imprese già presenti sul mercato può avere effetti negativi sulla apertura concorrenziale dei mercati e sulla dinamica competitiva. La preoccupazione appare poi tanto più fondata, se si consideri che, secondo la giurisprudenza comunitaria, l'impedimento (e la causa di invalidità corrispondente) opererebbero anche in situazioni nelle quali al vantaggio conseguito dal marchio successivo non corrispondesse alcun detrimento al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore¹⁵⁹⁵. È ben vero che la presa di posizione è del tutto coerente con il dato normativo: dopo tutto, le diverse condizioni specifiche cui è subordinata l'operatività delle norme relative al terzo conflitto sono chiaramente formulate in modo disgiuntivo; si tratta quindi di alternative reciprocamente indipendenti¹⁵⁹⁶. E tuttavia, resta una sensazione di forte disagio nell'interprete: il quale ha ragione di domandarsi per quale ragione mai si possa volere dare un'azione al titolare del marchio anteriore anche quando questi non alleggi neppure di poter subire un pregiudizio o un detrimento. Da questo punto di vista la regola sembra porsi in rotta di collisione con il principio dell'ottimalità allocativa come formulato dagli economisti neoclassici, i quali considerano per definizione come migliorativo del benessere complessivo un assetto che consenta a un soggetto di conseguire un vantaggio senza che ciò comporti alcun danno ad alcuni altro soggetto¹⁵⁹⁷.

Un altro motivo di inquietudine si fa poi strada quando ci si chieda in quale modo il richiedente il marchio successivo possa dare la prova di non trarre un vantaggio dal programmato uso del marchio successivo, se nella sua domanda ha scelto proprio quel segno e non un altro. La prova diverrebbe in effetti impossibile, se si accogliesse l'approccio¹⁵⁹⁸ che determina la nozione di "vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio" facendo riferimento ai concetti di "parassitismo" e di *free riding*; e che lo precisa ricordando, per l'appunto, che "la nozione non si ricollega al pregiudizio subito dal marchio quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall'uso del segno identico o simile." "Essa comprende, in particolare, il caso in cui, grazie a un trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussiste un palese sfruttamento parassitario nel tentativo di infilarsi nella scia del marchio notorio". Anche questa caratteriz-

¹⁵⁹⁵ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., parr. 43, 50 e 64 (in un caso di contraffazione). Secondo Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 78, varrebbe anche il reciproco: "per stabilire se l'uso del marchio posteriore pregiudichi o possa pregiudicare il carattere distintivo del marchio anteriore, non rileva che il titolare del marchio anteriore tragga o meno un effettivo vantaggio commerciale dal carattere distintivo del marchio anteriore".

¹⁵⁹⁶ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 42 (e per altri richiami v. già § 67).

¹⁵⁹⁷ Il riferimento all'ottimalità paretiana è nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen del 24 marzo 2011, caso «Interflora», cit., par. 93.

¹⁵⁹⁸ Fatto proprio da Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 41 (da cui sono tratte anche le due citazioni successive).

zazione trova le sue origini nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs nel caso "Adidas/Fitnessworld"¹⁵⁹⁹; ed è accolta dalla giurisprudenza della Corte¹⁶⁰⁰.

L'idea, fatta propria da una parte della giurisprudenza comunitaria, secondo cui se vi è vantaggio, questo è automaticamente indebito¹⁶⁰¹, è criticabile per molteplici ragioni. Intanto, esso elude la prescrizione al bilanciamento che è implicita nel ricorso a segmenti normativi formulati con la tecnica delle clausole generali. Se il legislatore richiede che il vantaggio sia, per l'appunto, "indebito", è difficile che il giudice possa esimersi dal compito di valutare gli interessi in gioco e accontentarsi di una facile equazione secondo la quale, se il richiedente presenta una domanda di marchio, ciò fa in vista di un vantaggio e quindi il vantaggio è per ciò stesso indebito¹⁶⁰². In secondo luogo, il bilanciamento degli interessi – e, verrebbe da sottolineare, un bilanciamento particolarmente attento e ponderato – è imposto dalla stessa storia legislativa. Della vicenda che ha condotto a rimpiazzare il *patchwork* delle tutele ultramerceologiche dei marchi celebri con una soluzione unitaria di diritto comunitario e di diritto nazionale comunitariamente armonizzato, si è detto¹⁶⁰³. Ora converrà ricordare come l'operazione, anche assai pregevole sotto molteplici profili¹⁶⁰⁴, sia passata attraverso un'incorporazione all'interno del diritto dei marchi di insiemi di regole che provenivano, a seconda dei casi, dal diritto della concorrenza sleale e dell'illecito civile. Posto che questi ultimi sottoinsiemi di regole poggiano su una sostanziosa componente di valutazione della correttezza dei conegni e di ponderazione degli interessi confliggenti¹⁶⁰⁵, pare inaccettabi-

¹⁵⁹⁹ Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003 nel caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 39. Questa presa di posizione è spesso fraintesa; basta leggere con attenzione il testo per accorgersi che l'Avvocato generale si è in quell'occasione limitato a citare una formulazione antiquata, senza volere con ciò fornire a essa l'avvallo che sarebbe derivato dalla sua autorevole adesione.

¹⁶⁰⁰ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., parr. 49-50 (peraltro relativa a un caso di contraffazione): "In proposito occorre precisare che, quando un terzo tenta, con l'uso di un segno simile a un marchio notorio, di porsi nel solco tracciato da quest'ultimo, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, così come di sfruttare, senza qualsivoglia compensazione economica e senza dovere operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio, si deve considerare il vantaggio derivante da siffatto uso come indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio in questione".

¹⁶⁰¹ A questa critica pare in particolare esporsi il ragionamento seguito, peraltro in materia di contraffazione e non di impedimento, da Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., parr. 44 ss.

¹⁶⁰² Come rilevato da Jacob J., in England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoires Garnier & Cie. c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd. e Starion International Ltd., in [2010] EWCA Civ. 535, caso «L'Oréal», par. 49, con parole severe – e giustamente severe – nei confronti dell'opposta presa di posizione della Corte di Giustizia, cui pure il magistrato inglese si è ritenuto vincolato.

¹⁶⁰³ AI § 60.

¹⁶⁰⁴ Tra i quali non va dimenticato quello dei vantaggi sul piano processuale di una tutela estesa a tutta la Comunità: v. § 3.

¹⁶⁰⁵ Cfr. A. KUR, *Trademarks Function, don't they?*, cit., 12 ss.

le un approccio interpretativo che cancelli totalmente questa dimensione una volta che la tutela sia trasmigrata nel diritto dei marchi.

Questa valutazione pare, del resto, confermata dalle indicazioni che pervengono dal finitimo settore del diritto della pubblicità comparativa; dove, in relazione a norme la cui formulazione è per larghi versi parallela, il ricorso alla tecnica del bilanciamento degli interessi conduce a un apprezzamento assai più attento del requisito del carattere “indebito” del vantaggio tratto dalla comparazione. A questo riguardo va rammentato che la nozione di “indebito vantaggio” non è esclusiva del diritto dei marchi; essa compare, e sempre con riferimento ai marchi che godono di notorietà, anche nell’art. 4, lett. f), direttiva n. 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa. Né va trascurato che, secondo la giurisprudenza comunitaria, occorre presupporre che le nozioni impiegate in questi due settori contigui siano coerenti fra di loro e non divergenti¹⁶⁰⁶. Ora, la valutazione del carattere “indebito” o meno dell’uso del marchio successivo è necessariamente il risultato di un bilanciamento che prende in considerazione una pluralità di fattori¹⁶⁰⁷. Se è vero che l’ampiezza di questo bilanciamento è destinata a essere senza dubbio maggiore sul versante della contraffazione di quanto non possa risultare su quello degli impedimenti alla registrazione, perché nel primo contesto può essere presa in effettiva considerazione la meritevolezza di tutela e l’obiettivo giustificazione degli usi del marchio altrui di volta in volta esaminati come anche il ricorrere di un rischio di pregiudizio agli interessi tutelati del titolare dello stesso¹⁶⁰⁸, resta che anche nel contesto della registrazione la valutazione deve avvenire caso per caso¹⁶⁰⁹ e con una specifica attenzione non solo agli interessi del titolare del marchio anteriore ma anche a quelli delle altre imprese operanti sul mercato, in un’ottica di temperamento guidata dai sovraordinati interessi collettivi all’apertura concorrenziale dei mercati.

Sulla base di queste premesse, se ci si sofferma un po’ a ragionare sul tema, fortunatamente emerge un quadro più articolato anche sul versante della registrazione¹⁶¹⁰. Intanto, perché si possa ravvisare un indebito vantaggio, non è sufficiente la prova della circostanza che il pubblico istituisca un “nesso” fra i marchi in conflitto¹⁶¹¹; anzi, rigore, non basta neppure la prova che tale nesso si accompagni all’elevato carattere distintivo o notorietà del marchio anteriore e alla prosimità dei beni contraddistinti dai due marchi; perché si abbia un indebito vantaggio è richiesto qualcosa di più¹⁶¹². Da questo punto di vista, è ormai assodato che

¹⁶⁰⁶ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 45.

¹⁶⁰⁷ V. in questo senso le Conclusioni dell’Avvocato generale Poirares Maduro del 22 settembre 2009, caso «Google-AdWords», cit., nota 55 e le Conclusioni del 10 febbraio 2009 dall’Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «L’Oréal», cit., par. 66; per altri richiami § 67.3.

¹⁶⁰⁸ §§ 140.1 e 136.

¹⁶⁰⁹ In argomento v. anche qui di seguito § 70.4.

¹⁶¹⁰ Su cui v. già § 67.3.

¹⁶¹¹ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 71.

¹⁶¹² V. le Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston del 26 giugno 2008 nel caso deciso da

l'“indebito vantaggio” preso in considerazione dalla norma vada individuato in una specifica conseguenza – possibile, ma non necessaria – dell'esistenza del nesso, che ha trovato la propria iniziale emersione in materia di pubblicità comparativa: il trasferimento dell'immagine, ovvero quel fenomeno attraverso il quale il pubblico potrebbe estendere ai beni contraddistinti dal marchio successivo la reputazione conseguita dal titolare del marchio anteriore nel settore merceologico in cui ha conseguito la notorietà¹⁶¹³. È appena il caso di precisare che il rischio di approfittamento va valutato con riferimento per i beni per i quali già sia stata conseguita la notorietà, non per quelli per cui questa potrebbe estendersi.

Insomma, come il titolare del marchio anteriore deve dimostrare che il vantaggio del successivo registrante sia anche “indebito”, così egli deve non solo dimostrare, come dicono gli anglosassoni, che si tratti di un *free riding*, ma anche di una *free riding indebito*¹⁶¹⁴.

70.2. *Il carattere ‘indebito’ del vantaggio e l'assenza di un ‘giusto motivo’ fra elemento costitutivo della fattispecie vietata e scriminante.* È stato detto che il ca-

Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 65-66; Trib. UE 29 marzo 2012 (Sesta Sezione), caso «Mercator Studios/Mercator», cit., par. 47.

¹⁶¹³ V. le Conclusioni del 10 febbraio 2009 dall'Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «L'Oréal», cit., par. 73 e le Conclusioni del 31 gennaio 2008 dell'Avvocato generale Mengozzi nel caso deciso da Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 41 ss., in particolare 56, che richiamano le conclusioni cui è pervenuta, in tema di pubblicità comparativa, Corte di Giustizia 23 febbraio 2006, caso «sistema di identificazione numerico», par. 18 e 25 ottobre 2001, caso «Toshiba/Katun», cit., par. 57 e 60 (e per altri richiami §§ 138.2 e 140.2 ove anche riferimenti alla questione dell'indispensabilità del richiamo al marchio altrui). V. anche, e questa volta nella prospettiva specifica del terzo conflitto, Trib. UE 29 marzo 2012 (Ottava Sezione), caso «Beatle/Beatles», cit., par. 71-73; 7 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Nimei La Perla Modern Classic/La Perla», cit. par. 40; 28 ottobre 2010 (Ottava Sezione), caso «Botumax/Botox», cit., par. 89; 7 luglio 2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit., par. 40; Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 40 (secondo la quale la condizione in esame concerne il rischio che l'immagine del marchio notorio anteriore o le caratteristiche che esso proietta siano trasferiti ai beni coperti dal marchio richiesto, con il risultato che la commercializzazione di questi ultimi sia agevolata dall'associazione con il marchio anteriore notorio); 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 79; 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 64-65; 10 maggio 2007, caso «Nasdaq», cit., par. 55 e 61; 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 40 e 42 (secondo cui la differenza fra il rischio di confusione e di indebito vantaggio starebbe in ciò, che nel primo caso ricorrerebbe il rischio che il pubblico di riferimento sia attratto dal bene individuato dal marchio richiesto ritenendolo proveniente dal titolare del marchio anteriore; mentre nel secondo caso il pubblico di riferimento, che pur non necessariamente incorrerebbe in confusione quanto all'origine commerciale dei rispettivi beni, potrebbe essere attratto dal marchio in sé e comprare il bene da esso contraddistinto in quanto recante un marchio identico o simile al marchio anteriore notorio); 6 febbraio 2007, caso «TDK», cit., par. 65 e 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 51.

Di particolare interesse la presa di posizione di Corte UE 10 maggio 2012 (Prima Sezione), caso «Botolist e Botocyl/Botox», cit., par. 96 ss., relativa al carattere indebito del vantaggio ritraibile da un marchio che riprenda un termine cui possa essere ascritto un significato descrittivo (“boto”, rispetto alla sostanza “botulino”): si tratterebbe di sapere se il pubblico pertinente istituirà un nesso con il marchio anteriore prima ancora di associare i marchi contestati al botulino.

¹⁶¹⁴ Così Jacob J., in England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21 maggio 2010, caso «L'Oréal», cit., par. 16.

rattere ‘indebito’ del vantaggio e l’assenza di un ‘giusto motivo’ sono elementi il cui significato e la cui collocazione sono rimasti in larga misura inesplorati nell’analisi del tessuto normativo¹⁶¹⁵. Certo è che nella giurisprudenza comunitaria è finora mancata una presa di posizione approfondita come quella in cui si è impegnata la Cassazione tedesca nel caso “Lila Postkarte”¹⁶¹⁶; e tuttavia qualche spunto non è mancato neppure nel diritto comunitario¹⁶¹⁷, che sta in effetti progressivamente mettendo a fuoco il tema. In un primo tempo i giudici europei avevano escluso che costituisca giustificato motivo la circostanza che il terzo già usi il segno di cui chiede la registrazione come marchio in funzione di ditta¹⁶¹⁸; ma sono ritornati più di recente sui loro passi per fornire qualche precisazione importante nel caso “Red Bull” (2014)¹⁶¹⁹. Perché ricorra un giusto motivo non sarebbe richiesto che sia presente una vera e propria necessità del terzo; piuttosto si tratta di contemperare gli interessi reciproci e confliggenti all’interno di un quadro nel quale trovino posto sia fattori oggettivi sia fattori soggettivi. Sotto questo profilo, non resterebbe priva di rilievo la circostanza che del segno identico o simile il terzo avesse fatto uso in epoca non sospetta, prima cioè della registrazione e dell’uso del marchio che poi abbia conseguito reputazione. Sempre in questa prospettiva, non resterebbe priva di significato la circostanza che l’uso anteriore del terzo fosse già in origine avvenuto in aree merceologiche contigue a quelle in cui il segno poi dotato di reputazione avrebbe conseguito il proprio successo; cosicché l’accostamento progressivo dei due segni può stare a significare una naturale espansione dell’uso del terzo e non necessariamente un suo intento parassitario.

Nella determinazione del rapporto fra le nozioni di “giusto motivo” e “indebito” vantaggio, due sono le idee che sembrano per il momento prevalere: quella secondo cui le due nozioni sarebbero le due facce di una stessa medaglia, cosicché l’uso del marchio anteriore e notorio altrui non conferirebbe “indebito” vantaggio in quanto sia sorretto da un giusto motivo¹⁶²⁰ e quella, ancor più severa, secondo la quale anche un uso del marchio altrui che pur fosse sorretto da un giusto motivo potrebbe tuttavia risultare indebito¹⁶²¹. Né l’una né l’altra soluzione convince. Non la prima, in quanto il semplice confronto letterale con la lett. f) dell’art. 4 della direttiva n. 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e

¹⁶¹⁵ V. DI CATALDO, *The Trade Mark with a Reputation in EU Law*, cit., 833 ss.; L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 884.

¹⁶¹⁶ BGH GRUR 2005, 583 ss., caso «Lila Postkarte».

¹⁶¹⁷ V. ad es. Trib. UE 7 luglio 2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit.

¹⁶¹⁸ Trib. UE 26 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, citigroup etc.», cit., parr. 124 ss.

¹⁶¹⁹ Corte UE 6 febbraio 2014 (Prima Sezione), caso «the Bull Dog/Red Bull», cit., parr. 27 ss.

¹⁶²⁰ Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., parr. 84 ss., in particolare parr. 89-91.

¹⁶²¹ In questo senso le Conclusioni del 10 febbraio 2009 dall’Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «L’Oréal», cit., parr. 105-111. V. però Trib. primo grado CE 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 60 (ove la precisazione che dal punto di vista logico la questione della presenza del ‘giusto motivo’ segue e non precede l’accertamento di tutti i presupposti del divieto).

comparativa, che si riferisce all'“indebito vantaggio” ma non al giusto motivo, sta a mostrare in modo inequivocabile che le due nozioni hanno una diversa portata precettiva e non sono componenti di una nozione unitaria. Non la seconda, perché, una volta che si sia preso atto della distinzione delle due nozioni, è giocoforza concludere che a entrambe debba essere assegnata una funzione utile e quindi che un uso dell'altrui marchio che pure potrebbe in astratto risultare indebito sia invece da apprezzarsi come legittimo – e quindi suscettibile di dar luogo a una valida registrazione – in quanto sorretto da un “giusto motivo”.

Una ricostruzione rispettosa del dato normativo deve prendere le mosse dalla considerazione che nella giurisprudenza comunitaria è pacifico che la prova del carattere indebito (*unfair, unlauter*) del vantaggio deve essere fornita dal titolare del marchio anteriore¹⁶²², mentre la prova della presenza di un ‘giusto motivo’ (*due cause, rechtfertigender Grund*) deve sì essere assolta dal richiedente il marchio successivo, ma solo se e in quanto il titolare del marchio anteriore abbia dimostrato che sono presenti tutti gli elementi costitutivi dell'impedimento o motivo di nullità¹⁶²³. Coerentemente, la stessa giurisprudenza comunitaria sottolinea come dal punto di vista logico la questione della presenza del ‘giusto motivo’ segua e non preceda l'accertamento di tutti i presupposti del divieto¹⁶²⁴. Appare dunque legittima l'ipotesi che nella struttura delle norme i due incisi abbiano una collocazione differenziata, che si sarebbe tentati di descrivere qualificando il carattere ‘indebito’ del vantaggio come elemento costitutivo della fattispecie di impedimento o di divieto; la presenza del ‘giusto motivo’, come causa di giustificazione, esimente o, se si preferisce, scriminante. Si potrebbe inoltre proseguire lungo questa linea di ragionamento assumendo che attraverso le due clausole generali, operanti rispettivamente sul piano del divieto e della sua esenzione, sia possibile introdurre quegli elementi di bilanciamento fra le molteplici serie di interessi rilevanti (l'interesse privato dei titolari dei marchi notori anteriori e quello collettivo a che il marchio sia tutelato nei limiti del suo valore informativo; ma anche gli interessi confliggenti del titolare del marchio e del terzo) che paiono essenziali per un'applicazione ben temperata della disciplina.

70.3. *Ancora sulle nozioni di ‘carattere distintivo’ e di ‘notorietà’ del marchio.* La giurisprudenza comunitaria non differenzia fra la sottoipotesi nella quale oggetto dell'indebito sfruttamento sia il carattere distintivo del marchio anteriore e quella in cui lo sia la notorietà dello stesso: infatti, le due sottoipotesi sono prese in considerazione unitariamente, come se esse confluissero nel determinare la terza e unica condizione specifica, consistente nello sfruttamento o *free riding* a ca-

¹⁶²² Trib. primo grado CE 25 maggio 2005, caso «Spa-Finders», cit., par. 53. Nella giurisprudenza nazionale Trib. Torino 26 novembre 2007, caso «monogramma LV», cit.

¹⁶²³ Trib. UE 7 dicembre 2010 (Prima Sezione), caso «Nimei La Perla Modern Classic/La Perla», cit. par. 34; Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 46; 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., par. 84; 30 gennaio 2008, caso «Camelot», cit., par. 67; 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 60.

¹⁶²⁴ Trib. UE 7 luglio 2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit., par. 51; Trib. UE 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 60.

rico del marchio anteriore¹⁶²⁵. Tuttavia, gli argomenti testuali che si frappongono a una considerazione unitaria delle due sottoipotesi non sono né pochi né di poco conto. Si consideri, per iniziare, che l'art. 4, lett. f), direttiva n. 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa ha prescelto di considerare lecita la pubblicità comparativa la quale “non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio” oggetto di comparazione; e, quindi, almeno in quel limitato contesto, che necessariamente ha per oggetto beni tendenzialmente identici, ha prescelto di attribuire rilievo al vantaggio tratto dalla “notorietà” ma non dal “carattere distintivo” del marchio anteriore¹⁶²⁶, giustificando quindi l'implicazione che tra la nozione di notorietà e quella di carattere distintivo vi sia una differenza sufficientemente significativa da giustificare un trattamento differenziato fra il vantaggio tratto dall'una rispetto a quello tratto dall'altra¹⁶²⁷. Sotto questo profilo altrettanto rilevante è il raffronto fra la prima e la seconda fra le condizioni specifiche richieste per la configurabilità del terzo conflitto: vista la distanza che ricorre fra il *blurring* e il *tarnishment* e constatato che tale differenza è tutta da ricondursi al variare dell'oggetto del pregiudizio contemplato dalla norma, che è costituito rispettivamente dal “carattere distintivo” e dalla “notorietà”, non è dato comprendere per quale ragione due nozioni così ampiamente divergenti tutt'ad un tratto perdano ogni elemento differenziale al punto di poter essere fatte oggetto di una lettura congiunta e unitaria in sede di accertamento dell'indebito vantaggio.

È dunque possibile formulare l'ipotesi che anche nella situazione ora considerata sia doveroso differenziare fra le due sottoipotesi, tanto più che la giurisprudenza comunitaria ha finora preso posizione sul punto solo implicitamente e incidentalmente. Né si dovrebbero incontrare eccessive difficoltà nel delineare la distinzione fra le due sottoipotesi. Ricordando che in questo contesto la nozione di notorietà comporta un apprezzamento positivo da parte del pubblico, si avrebbe che di indebito vantaggio tratto dalla notorietà del marchio altrui si potrebbe discorrere quando ricorresse un trasferimento dell'immagine positiva e delle rappresentazioni che i consumatori ricollegano al marchio anteriore (*Rufsausbeutung*); e che di indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo si potrebbe parlare quando il marchio successivo potesse acquisire il proprio potenziale di richiamo grazie all'accostamento con il marchio anteriore, pur senza attirare su di sé, neppure per via di associazione, valutazioni positive di cui il primo marchio sia portatore (*Aufmerksamkeitsausnutzung*). Non si tratta di un'ipotesi teorica né di quello che i

¹⁶²⁵ V. § 67.1.

¹⁶²⁶ Si tratterebbe, secondo il par. 65 delle Conclusioni del 31 gennaio 2008 dell'Avvocato generale Mengozzi nel caso deciso da Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., di una “scelta deliberata del legislatore comunitario”.

¹⁶²⁷ L'argomento formulato nel testo non potrebbe essere contrastato osservando che non esiste corrispondenza fra le due coppie di nozioni impiegate rispettivamente nel diritto dei marchi e nella disciplina della pubblicità comparativa, giacché, secondo la giurisprudenza della Corte (Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 78; 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 49), le nozioni impiegate in questi due strumenti devono in linea di principio essere intese nello stesso senso.

logici designano come insieme vuoto: si pensi al caso di sementi tratte dalla produzione agricola della Stiria, contraddistinte con il marchio 'Stiriagra'. Non si saprebbe come dall'accostamento più o meno evidente con il marchio 'Viagra' possa derivare un trasferimento di immagine; e tuttavia è dato di percepire come il marchio richiesto sia maggiormente capace di imprimersi all'attenzione del pubblico di quanto non farebbe il pur vicino 'Stiriagrikol', che, infatti, non è stato affatto prescelto dai sagaci agricoltori stiriani.

Non si saprebbe peraltro se questa disaggregazione porterebbe a risultati più favorevoli ai titolari dei marchi anteriori o ai richiedenti di marchi successivi¹⁶²⁸. Certo è che da essa potrebbero derivare alcune conseguenze interpretative significative. In primo luogo si chiarirebbe che i requisiti per l'accertamento di un indebito vantaggio tratto dalla notorietà sono più esigenti di quelli relativi all'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo, perché i primi postulano la prova di un apprezzamento positivo del marchio anteriore e il rischio del trasferimento dell'immagine e del prestigio corrispondente a favore dei beni contraddistinti dal marchio richiesto¹⁶²⁹. Per contro, l'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo potrebbe essere accertato sulla base di criteri che prescindono dalla rilevazione di un apprezzamento positivo e attengono alla forza individualizzante del marchio anteriore sul mercato (*Unterscheidungskraft*) o forse, se si accolgono i rilievi che suggeriscono l'adozione ai fini che qui interessano di una nozione di "carattere distintivo" in qualche misura "despecializzata"¹⁶³⁰, attengono alla misura dell'idoneità del segno a imporsi all'attenzione del pubblico o all'affermazione del marchio anteriore sul mercato. Verrebbe qui accolto dunque un criterio radicato nel tasso di riconoscibilità e di affermazione del marchio anteriore presso il pubblico, piuttosto che sulla sua positiva reputazione, con conseguenze di segno opposto: potrebbe aumentare il numero di marchi notori candidati a reclamare la protezione, essendo essi esentati dalla prova di una particolare immagine positiva o di uno specifico prestigio; e tuttavia l'esigenza di protezione corrispondente, in assenza di una specifica qualificazione dal punto di vista reputazionale, si potrebbe rivelare grandemente attenuata. Quale dei due vettori, di segno opposto, sia destinato a prevalere, non è facile indovinare.

70.4. *La valutazione globale del 'vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio'*. Per stabilire se la registrazione del marchio successivo tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio notorio anteriore, ancor una volta la giurisprudenza fa ricorso al principio secondo il quale l'apprezzamento corrispondente deve essere effettuato sulla

¹⁶²⁸ E certamente la questione va riformulata nella prospettiva della contraffazione: v. *infra*, § 140.

¹⁶²⁹ In senso conforme, quanto all'individuazione dell'indebito vantaggio tratto dalla notorietà, Trib. UE 17 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Seve Trophy/Seve Ballesteros Trophy e Seve Trophy», cit., par. 73-76 e Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 65 e 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 72-73.

¹⁶³⁰ §§ 62.3 e 68.2. E v. M. SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit., 65.

base di una valutazione globale o complessiva, che tenga conto di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie¹⁶³¹.

I fattori da prendere in considerazione nella valutazione globale qui postulata coincidono in parte – ma non interamente – con quelli che assumono rilievo nella prima e nella seconda condizione specifica¹⁶³². Anche qui i fattori principali paiono essere i soliti. Il primo è dato dalla misura del carattere distintivo o dall'intensità della notorietà. Tanto maggiori sono quella misura e intensità, tanto maggior è la probabilità del ricorrere di un indebito vantaggio¹⁶³³.

Il secondo è dato dalla somiglianza dei marchi¹⁶³⁴.

Viene qui in considerazione anche un terzo fattore, il tasso di vicinanza fra i beni cui si riferiscono rispettivamente i due marchi¹⁶³⁵. Si tratta di un profilo più importante nella prospettiva dell'indebito vantaggio che in quelle delle altre due condizioni specifiche. Fra l'acqua minerale per la quale è notorio il marchio anteriore e i prodotti di bellezza per cui è richiesta la registrazione del marchio successivo esisterebbe una certa prossimità¹⁶³⁶: acque minerali e termali da un lato e prodotti cosmetici, saponi e olii essenziali sono in qualche misura complementari perché possono essere usati insieme per trattamenti della pelle e cosmetici; gli uni possono servire alla produzione degli altri; e non è esclusa una loro commercia-

¹⁶³¹ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 44; 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 68; Trib. UE 26 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, citigroup etc.», cit., par. 112.

¹⁶³² §§ 68.3 e 69.

¹⁶³³ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 44; 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 69. V. anche Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci», cit., par. 66; 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., par. 61 e Trib. primo grado CE 6 febbraio 2007, caso «TDK», cit., par. 66. Non saprei se il riferimento alla forza della “evocazione” del primo marchio ad opera del segno successivo (Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 44; 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 67-69) agguinga qualcosa sotto questo profilo, visto che il concetto di evocazione ha a sua volta confini piuttosto incerti: Corte di Giustizia del 4 marzo 1999, causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard Bracharz GmbH, in *Racc.* 1999, I, 1316 ss., caso «Cambozola», par. 26 (su cui v. *infra*, § 207).

¹⁶³⁴ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 44; 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 66-67; Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci», cit., par. 66. Nel caso di marchi complessi, si può qui presentare una situazione particolare (oggetto di esplorazione giurisprudenziale sul versante della contraffazione: v. *infra*, §§ 140.2 e 3): se il marchio successivo includesse come proprio elemento il marchio generale del richiedente, e questo fosse a sua volta molto noto, vi sarebbe ragione per considerare dominante questo elemento attribuendo un rilievo secondario al (diverso) elemento comune con il marchio anteriore; un suggerimento in questo senso è in W. CORNISH-D. LEWELYN-T. APLIN, *Intellectual Property*, cit., ed. 2007, 795, n. 559.

¹⁶³⁵ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 44 (e v. anche il richiamo indiretto e incidentale contenuto in Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 68 e 42); Trib. UE 27 settembre 2012 (Sesta Sezione), caso «Emidio Tucci/Emilio Pucci», cit., par. 66; Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., parr. 42 ss.; 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 66.

¹⁶³⁶ Trib. primo grado CE 19 giugno 2008, caso «Mineral spa», cit., par. 42.

lizzazione comune. L'immagine e il prestigio della prima tipologia dei beni può quindi comunicarsi agli altri con una certa facilità. Farmaci e bevande analcoliche possono avere natura e finalità apparentemente molto diverse; se però le seconde fanno occhiolino alle proprietà stimolanti e afrodisiache di un farmaco, l'associazione può diventare davvero molto forte¹⁶³⁷. Per contro, sigaretta e caffè potranno pur essere consumati insieme in un momento di *relax*, ma non posseggono un sufficiente grado di prossimità perché possa dirsi dimostrato, in assenza di ulteriori elementi specifici, che il marchio relativo al secondo prodotto possa trarre indebito vantaggio dall'accostamento al primo¹⁶³⁸. Così, la circostanza che un produttore di nastri audio sia noto per la sua presenza come sponsor nel campo sportivo e che abbia distribuito gratuitamente capi di abbigliamento sportivo nel corso di manifestazioni realizzate in campagne di sponsorizzazione è stata ritenuta sufficiente per fornire la prova di un rischio di indebito vantaggio derivante da una successiva registrazione per abbigliamento. Se addirittura il pubblico avrebbe potuto pensare che i capi in questione siano prodotti dal titolare del marchio anteriore o sotto sua licenza, questa circostanza, che per la verità parrebbe anche idonea a generare un rischio di confusione, varrebbe nel caso di specie altresì a fondare la prova del rischio di indebito approfittamento¹⁶³⁹. Ciò non significa, peraltro, che la prossimità dei beni assuma lo stesso significato rispetto al rischio di confusione e all'indebito vantaggio: in questo secondo caso alla vicinanza dei beni deve aggiungersi la prova di un'associazione fra il marchio richiesto e le qualità positive del marchio notorio anteriore tale da determinare un'evidente possibilità di sfruttamento del capitale di reputazione in questo incorporato¹⁶⁴⁰.

Nell'ambito dell'ampia ricognizione compiuta dalle pronunce pregiudiziali nei casi "Oréal"¹⁶⁴¹ e "Intel"¹⁶⁴², la Corte di Giustizia non ha mancato di menzionare altri fattori, quali la presenza di un intento parassitario¹⁶⁴³, l'esistenza di un ri-

¹⁶³⁷ Trib. UE 25 gennaio 2012 (Quinta Sezione), caso «Viaguara/Viagra», cit., par. 66.

¹⁶³⁸ Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 66.

¹⁶³⁹ Trib. primo grado CE 6 febbraio 2007, caso «TDK», cit., parr. 60 ss., in particolare 66. V. anche Trib. primo grado 16 aprile 2008, caso «Citi/Citibank», cit., parr. 82 ss., secondo cui esisterebbe una prossimità fra i servizi finanziari ove opera il titolare del marchio anteriore e i servizi di agenzie doganali offerti dal richiedente il marchio ed, inoltre, l'esistenza di una famiglia di marchi posseduti dal titolare del marchio anteriore "potrebbe comportare che l'interveniente (nella specie: il richiedente, n.d.r.) venga percepita quale socia delle ricorrenti" (nella specie: i titolari dei marchi anteriori).

¹⁶⁴⁰ Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 65 e 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., parr. 72-73.

¹⁶⁴¹ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., parr. 44 ss.

¹⁶⁴² Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 65 ss. (ma v. anche per via del richiamo operato al par. 68 il par. 42).

¹⁶⁴³ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., parr. 47-48. Analogamente Corte UE 23 marzo 2010, caso «Google-AdWords», cit., par. 104. Secondo Trib. UE 16 dicembre 2010 (Terza Sezione), casi «Botolist e Botocyl/Botox», cit., par. 88, l'intendimento di trarre vantaggio del carattere distintivo e della notorietà del marchio anteriore è stato desunto dalle stesse dichiarazioni in udienza dei titolari dei marchi successivi.

schio di diluizione o di annacquamento del marchio anteriore¹⁶⁴⁴, l'unicità dello stesso¹⁶⁴⁵, ma anche il suo tasso di carattere distintivo¹⁶⁴⁶, i quali potrebbero assumere rilievo ai fini dell'accertamento del vantaggio indebito del carattere distintivo e della notorietà del marchio.

Anche qui nessuno dei fattori elencati è decisivo in un senso o nell'altro. Per fare un esempio: non vi è nessuna vicinanza fra i servizi di borsa offerti dal Nasdaq e gli elmetti da motociclista per i quali il richiedente ha domandato protezione dello stesso segno. E tuttavia in questo caso è stata ritenuta sufficiente la prova dell'elemento soggettivo: l'estratto di un verbale dell'assemblea della società richiedente, nel quale si dà atto di conoscere il marchio anteriore e di volersi appropriare dell'immagine di alta tecnologia a esso associata, può dare prova di un intento imitativo capace di azzerare l'oggettiva distanza tecnologica¹⁶⁴⁷.

71. N) *Carattere eccezionale della disciplina del terzo conflitto?*

71.1. *I termini della questione.* È venuto il momento di riproporre il quesito, già accennato¹⁶⁴⁸, relativo al carattere eccezionale della disciplina del terzo conflitto. A questo riguardo le alternative possibili sembrano essere due. Ad un estremo sta la soluzione secondo la quale la disciplina del terzo tipo di conflitto sarebbe affidata a norme eccezionali, che non possono applicarsi neppure per analogia a casi simili e situazioni analoghe. In questa prima impostazione, a nulla rileverebbe, ad es., che la registrazione di un marchio identico a un marchio ordinario anteriore possa comportare il rischio di un approfittamento a beneficio del marchio anteriore, perché l'approfittamento che non implichi confusione resterebbe del tutto irrilevante con riferimento ai marchi ordinari. Secondo la soluzione opposta, la disciplina del terzo tipo di conflitto costituirebbe non una disciplina eccezionale ma il punto di emersione di scelte di fondo che possono valere a orientare anche l'interpretazione e l'applicazione delle previsioni relative al secondo tipo di conflitto, rendendo possibile la protezione dei messaggi promozionali e qualitativi di cui il portatore un marchio anche quando questo sia un marchio ordinario e non notorio¹⁶⁴⁹.

¹⁶⁴⁴ Corte di Giustizia 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 45. A questa stregua, la prima condizione specifica sarebbe anche co-elemento della terza.

¹⁶⁴⁵ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., par. 80. La circostanza che il marchio richiesto sia il primo a interferire con il marchio anteriore o che la sua registrazione possa modificare il comportamento economico del consumatore di riferimento non sono state invece richiamate come rilevanti ai fini dell'indebito vantaggio.

¹⁶⁴⁶ Trib. UE 26 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, citigroup ecc.», cit., par. 119.

¹⁶⁴⁷ Trib. primo grado CE 10 maggio 2007, caso «Nasdaq», cit., par. 60.

¹⁶⁴⁸ Al § 61.4.

¹⁶⁴⁹ In questo senso D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 69-70; V. DI CATALDO, *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, cit., 29; C. GALLI, *Fun-*

A sostegno di quest'ultima impostazione si possono schierare due argomentazioni. La prima attiene all'evoluzione normativa complessiva del diritto dei marchi: la disciplina inaugurata dalla prima direttiva marchi sta a dimostrare che il marchio è ora considerato come strumento di comunicazione rilevante per tutte le sue componenti e quindi per messaggi che attengono non solo all'origine del bene contraddistinto ma anche alla sua qualità e reputazione¹⁶⁵⁰. Questo riorientamento generale della disciplina non sarebbe limitato ai marchi che godono di rinomanza; e si rifletterebbe non solo sotto sui piani cruciali come quelli della legittimazione all'acquisto, della circolazione, della fattispecie conservativa del diritto¹⁶⁵¹, ma sarebbe riferito anche al piano specifico della tutela. In coerenza a questi assunti, è stata avanzata, come già si è visto nel corso della trattazione del secondo tipo di conflitto¹⁶⁵², la proposta interpretativa della lett. *b*) del par. 1 dell'art. 8 r.m.c. e del par. 1 dell'art. 4 della direttiva (nonché della lett. *d*) dell'art. 12.1 c.p.i.)¹⁶⁵³, secondo la quale il "rischio di associazione" cui si riferiscono tutte queste norme alluderebbe a un fenomeno più ampio del rischio di confusione, porterebbe a un avvicinamento fra i due tipi di conflitto e, più precisamente, sposterebbe il secondo conflitto in direzione dell'area normativa coperta del terzo. In questo modo, le due ipotesi di conflitto si collocherebbero lungo una sorta di *continuum* e verrebbero corrispondentemente meno le ragioni per ritenere eccezionale la disciplina riferita ai marchi che godono di notorietà. Si è però visto che questa impostazione è stata finora rigettata dalla Corte di Giustizia¹⁶⁵⁴. Sembra dunque che il discorso debba considerarsi chiuso: gli ambiti rispettivi di applicazione della disciplina del secondo e del terzo conflitto sarebbero da considerarsi reciprocamente esclusivi e non sarebbero pensabili ipotesi intermedie fra l'una e l'altra ipotesi.

Non si può però dire che la presa di posizione della giurisprudenza comunitaria abbia definitivamente sopito il dibattito; ché, anzi, in tempi recenti esso è stato riaperto con una seconda argomentazione, questa volta desunta non dai lineamenti generali della disciplina dei marchi ma da profili specificamente attinenti al piano del potere invalidante e della tutela del marchio anteriore¹⁶⁵⁵. Oggi non si potreb-

zione del marchio e ampiezza della tutela, cit., 163 ss. e F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, cit.

¹⁶⁵⁰ C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 139 ss., 163 ss.

¹⁶⁵¹ V. già § 7D).

¹⁶⁵² V. § 57.

¹⁶⁵³ Si ricorderà che il segmento finale dell'art. 12.1, lett. *d*), c.p.i. sancisce che il "rischio di confusione per il pubblico" possa "consistere anche in un rischio di associazione fra i segni"; l'art. 4, par. 1, lett. *b*), della direttiva si riferisce a "un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa e il marchio anteriore"; e a sua volta l'ultima frase dell'art. 8, par. 1, lett. *b*), r.m.c. stabilisce che "il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore".

¹⁶⁵⁴ Corte di Giustizia 22 giugno 2000, caso «Marca Mode-Adidas», cit., parr. 33 ss.; 29 settembre 1998, caso «Canon», cit., parr. 26 ss.; 11 novembre 1997, caso «Sabel», cit., parr. 14 ss. seguite ad es. da Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, caso «El Charcutero artesano», cit., par. 91.

¹⁶⁵⁵ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 69-70.

be più dire che la tutela dei marchi che godono di notorietà sarebbe eccezionale. Intanto, essa sarebbe opzionale solo per i marchi nazionali, ma non per il marchio comunitario; poiché, dal canto suo, il marchio comunitario che gode di notorietà possiede potere invalidante anche nei confronti dei marchi nazionali, questo aspetto della disciplina tenderebbe a generalizzarsi in modo – si potrebbe dire, usando un'espressione di moda in altri settori della proprietà intellettuale – “virale”. L'importanza sistematica della protezione dei marchi notori avrebbe inoltre trovato conferma nel passaggio dalla tutela “ultramerceologica” alla protezione “allargata”, operante, e anzi imposta, anche con riferimento a beni simili o identici¹⁶⁵⁶.

71.2. *Un bilancio provvisorio.* Non sarei del tutto sicuro che i tempi siano maturi per una soluzione nitida della questione. Sicuramente la giurisprudenza comunitaria sul “rischio di associazione” pone oggi dei limiti all'espansione del secondo tipo di conflitto per così dire “verso l'alto”, e cioè in direzione dell'area coperta dal terzo tipo di conflitto; e questi limiti non sembrano destinati a essere rimessi in discussione, visto che la posta in gioco è stata identificata in un principio “costituzionale” come quello della libertà di movimento dei beni all'interno del mercato unico. Va a questo proposito ricordato, infatti, che la decisione della Corte di Giustizia nel caso “Marca Mode-Adidas” pare fondata sulla considerazione 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 marchi¹⁶⁵⁷.

Tuttavia, questo rilievo non sta ancora a significare che tra le due discipline, del secondo e del terzo conflitto, vi sia uno steccato invalicabile. Infatti, è possibile reperire un punto di contatto fra le due discipline non solo espandendo verso l'alto i confini del secondo conflitto, attraverso l'interpretazione estensiva della nozione di “rischio di associazione”, ma anche ampliando “verso il basso” i confini del terzo; e, se il primo movimento non risulta essersi (ancora) verificato, i segnali che annunciano e realizzano il secondo sembrano piuttosto chiari. Essi possono essere registrati già sul piano delle rispettive fattispecie: una volta che si ammetta che si possono considerare “notori” anche marchi la cui conoscenza sia limitata ad ambiti di mercato ristretti¹⁶⁵⁸, la distanza fra questa tipologia di marchi e i marchi ordinari resta grandemente attenuata. E la Corte ha mostrato chiaramente di essere pronta a gettare un ponte per così dire “a ritroso” dal terzo al secondo conflitto con le sentenze “Davidoff/Durfee” e “Adidas/Fitnessworld”: ipotesi di uso non confusorio del marchio altrui per beni simili o identici, che non sarebbero state considerate contraffazione alla stregua del secondo conflitto, sono state invece ritenute tali sulla base delle norme sul terzo conflitto, nonostante che

¹⁶⁵⁶ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 70.

¹⁶⁵⁷ Sul punto v. già §§ 9 e 57.

¹⁶⁵⁸ § 62.3.

i beni fossero non diversi ma identici o simili. In quelle pronunce, la Corte ha sottolineato¹⁶⁵⁹ come la sua presa di posizione espansiva sul piano del terzo conflitto sia diretta conseguenza delle scelte interpretative restrittive sul piano del secondo¹⁶⁶⁰, senza considerare, peraltro, che ostacoli eccessivi alla libera circolazione possono provenire anche da un'interpretazione troppo facile della nozione di marchi che godono di notorietà¹⁶⁶¹.

Anche se si condivide l'esattezza di questa ricostruzione¹⁶⁶², bisogna ammettere che le sue conseguenze sul piano che qui interessa dell'eccezionalità delle norme sul terzo tipo di conflitto restano tutt'altro che univoche. Un'ipotesi interpretativa può però essere formulata. Dalle decisioni della Corte sembra infatti provenire un suggerimento piuttosto chiaro: quando vi siano ragioni per dubitare che un marchio successivo, pur in assenza di un rischio di confusione quanto all'origine dei beni contraddistinti dai rispettivi marchi, tragga indebito vantaggio da quello anteriore, la domanda pertinente non sarebbe se anche un marchio ordinario possa essere tutelato contro forme di approfittamento non confusorio, o qualificandole come "rischio di associazione" o propugnando un'interpretazione analogica delle norme sul terzo conflitto. Piuttosto ci si dovrebbe chiedere se ci si trovi davvero al cospetto di un marchio ordinario e non di fronte a un marchio che gode di una (pur limitata) notorietà: se la risposta è quest'ultima, si potrà considerare contraffazione anche l'associazione che non provochi rischio di confusione sull'origine, considerandola come pregiudizio o indebito vantaggio del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore¹⁶⁶³. In questa visuale, può essere prospettata un'applicazione diretta e non analogica delle norme sul terzo conflitto; e, correlativamente, può essere tenuto fermo il carattere di norme eccezionali delle disposizioni corrispondenti, pur dando accesso alle istanze di protezione del *selling power* dei marchi cui il legislatore comunitario ha inteso dare un – pur forse troppo generoso – accesso.

Si può forse trovare una conferma di questa ipotesi interpretativa¹⁶⁶⁴ in alcune sentenze recenti del Tribunale di primo grado, che hanno richiesto la prova di un'"associazione" fra il marchio richiesto e le qualità positive del marchio notorio anteriore tale da dar luogo a uno sfruttamento o a un comportamento parassitario

¹⁶⁵⁹ Corte di Giustizia 9 gennaio 2003, caso «Davidoff/Durfee», cit., par. 28.

¹⁶⁶⁰ § 66.2.

¹⁶⁶¹ Come aveva ammonito l'Avvocato generale Jacobs al par. 57 delle sue Conclusioni nel caso «Davidoff/Durfee», cit.

¹⁶⁶² Sul piano, si intende, della sua conformità alle opzioni accolte dalla giurisprudenza comunitaria e, quindi, a prescindere dalla divisibilità della scelta corrispondente: la quale, è appena il caso di dirlo, può essere fondatamente revocata in dubbio (per le ragioni illustrate ai §§ 7, 61.1 e 67.3; e v. ora M. SENFLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit., 45 ss.).

¹⁶⁶³ In questi termini A. HORTON, *The Implications of L'Oréal v Bellure*, cit., 555.

¹⁶⁶⁴ Che pare potere essere coordinata con la tutela "condizionata" dei valori promozionali che siano acquisiti dal marchio anteriore delineata da Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Interflora», cit., come ricostruita *infra*, al § 130.4.

evidente¹⁶⁶⁵. Si tratterà forse solo di un'assonanza: ma si potrebbe avere l'impressione che il significato autonomo del rischio di associazione, lasciato fuori dalla porta dalle sentenze "Sabel", "Canon" e "Marca Mode" in sede di apprezzamento del secondo tipo di conflitto, sia ritornato attraverso la finestra dell'indebito vantaggio in una concezione espansiva del terzo conflitto¹⁶⁶⁶.

72. Il conflitto con i diritti "assimilati" ai marchi anteriori registrati

Tutti gli impedimenti relativi alla registrazione fin qui considerati si riferiscono alla presenza di marchi confliggenti registrati anteriori. Occorre ora prendere in considerazione due fattispecie di impedimento relativo che nel diritto comunitario sono accostate alle precedenti pur non riferendosi a marchi registrati anteriori.

La lett. *d*) del par. 2 dell'art. 4 della direttiva e la lett. *c*) del par. 2 dell'art. 8 r.m.c. assimilano ai marchi registrati anteriori "i marchi che alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario" – successivo e confligente – "sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell'art. 6*bis* CUP".

Dal canto suo, il par. 3 dell'art. 8 r.m.c., ricalcando l'art. 6*septies* CUP, prevede che, in seguito all'opposizione del "titolare del marchio", "un marchio" sia "del pari escluso dalla registrazione se l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenti la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante giustifichi il suo modo di agire".

La collocazione di queste norme risulta di primo acchito anomala e quindi richiede qualche notazione. Perché mai assimilare ai marchi di impresa anteriori *registrati* o *in corso di registrazione* di cui alle lett. *a*)-*c*) del par. 2 dell'art. 4 della direttiva e alle lett. *a*) e *b*) del par. 2 dell'art. 8 r.m.c. anche i "marchi notoriamente conosciuti" che sono caratterizzati proprio dalla circostanza di *non* essere affatto *registrati*¹⁶⁶⁷? E perché mai accostare ai marchi registrati e in corso di registrazione i diritti che facciano capo all'imprenditore che si valga di un "agente o rappresentante" contro la registrazione successiva fatta dall'intermediario anche se la norma presuppone che l'imprenditore medesimo *non* abbia affatto registrato il segno come marchio? Si tratta di quesiti che di rado vengono posti; e che pure meritano una qualche attenzione e, possibilmente, una risposta.

Si può forse dar conto delle ragioni per le quali la prima delle due tipologie di diritti anteriori qui considerati, quella che rimanda all'art. 6*bis* CUP, è assimilata ai marchi anteriori registrati, se si ponga mente alla circostanza che la corrispondente posizione soggettiva attiva trova la propria scaturigine nel diritto conven-

¹⁶⁶⁵ Trib. primo grado CE 30 gennaio 2008, caso «Camelo», cit., par. 65 e 22 marzo 2007, caso «VIPS», cit., par. 72-73.

¹⁶⁶⁶ In questi termini A. HORTON, *The Implications of L'Oréal v Bellure*, cit., 555.

¹⁶⁶⁷ Come meglio specificato indicate *infra*, al § 73.1 e 2.

zionale internazionale. Il legislatore comunitario può aver preferito collocare la correlativa salvaguardia nell'area normativa direttamente regolata dal diritto comunitario – che è per l'appunto quella dei marchi anteriori registrati – piuttosto che relegarla nella nebulosa dei diritti su segni distintivi non registrati e altri diritti anteriori confliggenti, che è in larghissima misura affidata alle scelte degli ordinamenti dei singoli Stati membri¹⁶⁶⁸.

Questa “comunitarizzazione” dell'obbligo internazionale è completa con riguardo ai marchi “notoriamente conosciuti” di cui all'art. 6bis CUP, per i quali si assiste a un'assimilazione vera e propria ai marchi registrati che opera sia sul piano della direttiva sia su quello del regolamento. La “comunitarizzazione” è invece solo parziale e incompleta nel caso del marchio registrato dall'agente o dal rappresentante, dove la fattispecie è piuttosto accostata ai marchi registrati anteriori che fra di essi ricompresa; e ciò comunque solo ad opera del regolamento e non della direttiva.

Anche questa seconda opzione normativa può a sua volta trovare una sua spiegazione, se si tenga presente che in quest'ultimo caso il conflitto fra l'imprenditore e il suo agente o rappresentante vertente sul segno è visualizzato come implicante una questione di appartenenza. Ora, si è visto come gli impedimenti alla registrazione e i motivi di nullità che attengono all'appartenenza del marchio costituiscano materia che non è comunitariamente armonizzata. Quindi si comprende come il legislatore comunitario, pur riservando a sé la disciplina del conflitto in relazione alla vicenda che concerna l'attribuzione di un titolo su marchio comunitario¹⁶⁶⁹, si sia risolto ad astenersi dall'intervenire sulle scelte corrispondenti in relazione all'attribuzione di un titolo nazionale di protezione, lasciando allora agli Stati membri il compito di garantire la conformità al diritto convenzionale della vicenda corrispondente¹⁶⁷⁰.

Quale che sia il peso che si può attribuire a questa ipotesi ricostruttiva del fenomeno dell'assimilazione ai marchi registrati, rispettivamente completa e parziale, di due posizioni che sicuramente marchi registrati non sono, certo è che essa non è stata tenuta presente dalla disciplina accolta dal legislatore nazionale. Si avrà modo di ritornare fra breve sulle conseguenze interpretative di questo ulteriore fenomeno di disallineamento fra il diritto nazionale e quello comunitario¹⁶⁷¹.

Nel frattempo, converrà ricordare che nel diritto comunitario le due posizioni

¹⁶⁶⁸ V. *infra*, § 76.

¹⁶⁶⁹ V. il par. 3 dell'art. 8 r.m.c.

¹⁶⁷⁰ In questo senso già L.C. UBERTAZZI, *I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi*, in *Foro it.* 1992, V, 15 ss., 18, sulla base del testo dell'allora «Considerando» 7 (ora 8). Diversamente P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 621 e *La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto*, cit., 441 e A. VANZETTI, *Commento alla prima direttiva 21 dicembre 1988*, cit., 1439, che scorgono la norma comunitaria idonea a dar attuazione alla previsione dell'art. 6septies CUP nella lett. d) del par. 2 dell'art. 3 della direttiva.

¹⁶⁷¹ V. *infra*, §§ 73.4, 74.4 e 90.

sono prese in considerazione sia come impedimenti relativi ai fini dell'opposizione¹⁶⁷² sia come motivi di nullità relativa¹⁶⁷³; nel diritto nazionale solo come motivi di nullità relativa¹⁶⁷⁴.

73. A) *I marchi "notoriamente conosciuti ai sensi dell'art. 6bis CUP"*¹⁶⁷⁵

73.1. *La fattispecie originaria.* La lett. *d*) del par. 2 dell'art. 4 della direttiva e la lett. *c*) del par. 2 dell'art. 8 r.m.c. delineano dunque l'impedimento e motivo di nullità operando un'assimilazione dei marchi "notoriamente conosciuti ... ai sensi dell'art. 6bis CUP" ai marchi, registrati o in corso di registrazione, di cui alle restanti parti dei parr. 2 delle richiamate disposizioni¹⁶⁷⁶ e rinviano in questo modo al contenuto della norma convenzionale.

La figura del marchio "notoriamente conosciuto" è stata introdotta nella revisione della CUP accolta alla Conferenza dell'Aja del 1925. Originariamente la norma intendeva porre rimedio a fenomeni di usurpazione del marchio che si erano andati diffondendo nei Paesi (in particolare latino-americani) i quali, seguendo il principio del carattere costitutivo della registrazione, ricollegavano l'acquisto del diritto alla sola registrazione e correlativamente negavano qualsiasi rilievo all'uso di fatto anteriore¹⁶⁷⁷. Prima dell'introduzione del rimedio contenuto nell'art. 6bis, l'esportatore straniero poteva infatti trovarsi senza possibilità di reazione di fronte alla sorpresa che altra impresa avesse a sua insaputa provveduto

¹⁶⁷² Artt. 8, par. 2, lett. *c*) e 41, par. 2, lett. *a*) e, rispettivamente, artt. 8, par. 3 e 41, par. 1, lett. *b*), r.m.c.

¹⁶⁷³ Artt. 8, par. 2, lett. *c*) e 53, par. 2, lett. *a*) e, rispettivamente, artt. 8, par. 3 e 53, par. 1, lett. *b*), r.m.c.

¹⁶⁷⁴ Art. 25.1, lett. *a*), c.p.i. Sulla questione dell'applicabilità alle situazioni contemplate dagli artt. 6bis e septies CUP delle previsioni del 2° comma dell'art. 19 e dell'art. 118 c.p.i. v. *infra*, §§ 89-90.

¹⁶⁷⁵ In argomento si vedano M. SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit., 50 ss.; N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*, cit., 271 ss.; G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2001, 140 s.; C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario*, cit., 80 ss. e in *Commentario alla legge n. 480 del 1992*, cit., 1171; P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 626 s.; A. KUR, *Die notorisch bekannte Marke im Sinne von Art. 6-bis PVU und die «bekannte Marke» im Sinne der Markenrechtsrichtlinie*, in *GRUR* 1994, 330 ss.; P. SPADA, *La registrazione del marchio: i "requisiti soggettivi" tra vecchio e nuovo diritto*, cit., 441 e 443; A. VANZETTI, *Commento alla prima direttiva 21 dicembre 1988*, cit., 1439, 1443. Sul tema v. già *supra*, § 62.4.

¹⁶⁷⁶ Sull'applicabilità delle previsioni del primo tipo di conflitto anche al caso in cui il marchio anteriore sia un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6bis CUP v. già § 40.1.

¹⁶⁷⁷ Sui sistemi di registrazione pura v. *supra*, § 11. Sulla funzione dell'art. 6bis come correttivo, caldeggiato dai Paesi che seguono il principio dichiarativo della registrazione, per rimediare agli abusi cui si presta l'applicazione dell'opposto principio costitutivo, v. P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune*, cit., 70 s. e nota 38; R. PENNISI, *La convalida del marchio*, Giuffrè, Milano, 1991, 34. In senso conforme le Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel caso «Fincas Tarragona», cit., parr. 30-31.

alla registrazione del marchio da lui in precedenza usato sul mercato e addirittura si valesse della registrazione “abusiva” per impedire all’esportatore medesimo la prosecuzione della sua attività.

Tuttavia, per la sua caratteristica formulazione, la norma si prestava (e si presta) a svolgere una diversa funzione, non meno utile, anche in Paesi che seguissero il principio del carattere dichiarativo della registrazione o regimi misti¹⁶⁷⁸. In questi contesti il rimedio poteva essere invocato dall’impresa straniera, il cui marchio avesse raggiunto una così notevole reputazione nel proprio Paese di origine da potersi considerare di riflesso “notoriamente conosciuto” anche in altri Paesi; e ciò anche se il marchio fosse noto non in ragione di una presenza commerciale diretta su questi ultimi mercati ma per effetto indiretto dei mezzi di comunicazione di massa, del cinema o anche della circolazione – turistica e commerciale – delle persone. In questa sua seconda proiezione¹⁶⁷⁹, la previsione può offrire i propri servizi anche in sistemi come il nostro, fornendo protezione al marchio che possieda un certo tasso di notorietà in un dato Paese, anche se questa notorietà “di riflesso” o “di rimbalzo” non derivi dall’uso precedente in quello stesso Paese ma nello Stato di origine¹⁶⁸⁰.

¹⁶⁷⁸ Sui quali v. sempre *supra*, § 11.

¹⁶⁷⁹ Sulla quale v. A. VANZETTI, *Commento alla prima direttiva 21 dicembre 1988*, cit., 1443 e, anche per richiami, C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario*, cit., 80 e in *Commentario alla legge n. 480 del 1992*, cit., 1171 e nota 147. Di quest’evoluzione interpretativa, nel nostro Paese accolta ad es. da App. Milano 1 dicembre 2000, Budejovický Budvar, národní podnik c. Anheuser-Busch Inc., in *Riv. dir. ind.* 2001, II, 113 ss. con nota di S. G[IUDICI], *Brevi note sul caso “Budweiser”*, caso «Budweiser II», danno atto anche le Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel caso «Fincas Tarragona», cit., parr. 33 e 41. Per altri richiami di giurisprudenza più antica, conforme ma più spesso difforme, v. C.E. MAYR, *sub art. 12 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 220. L’evoluzione deve tuttavia essere abbastanza recente, se è vero che, come ricordano le medesime Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi nel caso «Fincas Tarragona», cit., nota 18, ancora nella Conferenza di revisione della CUP di Lisbona del 1958 una proposta di modifica del testo dell’art. 6bis nel senso di una sua estensione anche ai casi in cui il marchio non fosse usato nello Stato in cui è invocata la tutela venne discussa ma respinta.

¹⁶⁸⁰ Per la verità, in tempi recenti non sono mancate situazioni nella quali la previsione è stata invocata proprio in sistemi che, come il nostro, seguono il principio del carattere dichiarativo della registrazione anche al diverso fine di ricollegare carattere preclusivo della registrazione di un marchio successivo a un uso anteriore di carattere solamente subnazionale: v. Corte di Giustizia 22 novembre 2007, caso «Fincas Tarragona», cit. I giudici comunitari hanno affrontato la questione con una certa cautela e non senza tradire un qualche imbarazzo. Essi hanno ritenuto che il quesito richieda una risposta negativa solo quando la notorietà invocata si limiti a “una città e ai suoi dintorni” (par. 18), non potendosi invece escludere una risposta positiva quando la notorietà si estenda a una “parte sostanziale dello Stato membro” (par. 17); ma non hanno mancato di ricordare (al par. 19) che queste situazioni sono appositamente disciplinate da altre previsioni della direttiva, gli artt. 4, par. 4, lett. b) e 6, par. 2. La realtà è che la situazione considerata nella fattispecie sottoposta alla Corte nulla aveva a che fare con la portata precettiva dell’art. 6bis; e tuttavia, come ricordato giustamente dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel caso «Fincas Tarragona», cit., par. 38, non è affare della Corte interpretare una previsione di una Convenzione come la CUP, di cui l’Unione non è parte, in una materia, come i diritti conferiti dai segni distintivi di fatto, che lo stesso diritto comunitario attribuisce alla competenza normativa degli Stati membri.

In questo limitato senso è esatto dire che la norma attribuisce efficacia extra-territoriale a un fatto giuridico – l’uso – verificatosi in altro Paese¹⁶⁸¹; anche se bisogna aggiungere che tale antecedente a sua volta produce un effetto, la notorietà, che è fatto giuridico che in conformità al principio di territorialità va riscontrato nel Paese in cui la protezione è invocata¹⁶⁸². L’applicazione della disposizione così intesa comporta ad es. che nessuno avrebbe potuto impiantare un McDonald’s in Italia anche prima del 1975, quando la nota (ma probabilmente non ancora «celebre») catena di *fast food* sbarcò in riva al Tevere, perché già all’epoca il marchio corrispondente era ben noto da noi per effetto dei *media* e considerato quasi il simbolo della “cultura” alimentare americana dell’epoca. E comporta probabilmente che all’inizio del 2010 nessuno avrebbe potuto registrare in Europa il marchio “i-Pad” se non con il consenso dell’impresa nordamericana che ne è titolare per il mercato USA, anche se nessun esemplare del *device* era stato ancor venduto nel vecchio continente¹⁶⁸³.

Ora, questa tipologia di marchio – così noto in un Paese unionista che vi sia da pensare che qualche eco di rilievo sia arrivata anche nei Paesi in cui esso non è usato – normalmente è sì registrato nel Paese di origine ma non in quelli nei quali è per l’appunto “notoriamente conosciuto”. È quindi logico che la tutela apprestata dalla norma di riferimento non presupponga affatto la registrazione nel Paese in cui esso è fatto valere¹⁶⁸⁴. Circostanza questa che è del resto confermata dalla

Non sono neppur mancati casi nei quali la previsione è stata invocata per fare valere in un’opposizione a una domanda di marchio comunitario un’anteriorità asseritamente presente sul mercato di alcuni Stati membri, anziché di Stati terzi, in una situazione nella quale l’opponente non aveva assolto la prova dell’esistenza delle registrazioni fatte valere (Trib. primo grado 17 giugno 2008, causa T-420/03, El Corte Inglés SA c. UAMI e José Matías Abril Sánchez e Pedro Ricote Saugar, in *Racc.* 2008, II, 837 ss., caso «Boomerang», parr. 72 e 79 ss.). Il Tribunale ha ritenuto che non fosse stato provato neppure che i marchi opposti fossero notoriamente conosciuti (parr. 81 ss.); e non ha quindi messo in questione la riconducibilità dell’asserita notorietà dei marchi invocati alla previsione convenzionale.

¹⁶⁸¹ Così v. le Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel caso «Fincas Tarragona», cit., par. 30.

¹⁶⁸² E va naturalmente provato: App. Milano 16 gennaio 2004, Vitasoy International Holding Ltd c. Nutricia NV e Nutricia s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4706, caso «Vitasoy». A questo proposito Trib. Bologna 19 dicembre 2008, Robot Italia s.a.s. di Andrea Rosetti & C. c. Selom s.r.l. e Lombardi Sergio, in *Giur. ann. dir. ind.* 5392, caso «Tukano», ha felicemente sottolineato la differenza fra la previsione di cui all’art. 6bis CUP e la disposizione della lett. g) del par. 4 dell’art. 4 della direttiva, che prevede come distinta ipotesi di impedimento relativo il caso che “il marchio di impresa si presti a essere confuso con un marchio di impresa che è usato in altri Stati al momento della presentazione della domanda e che continua a esservi usato, purché il richiedente abbia domandato in malafede la registrazione del marchio di impresa”, la quale, per contro, non presuppone affatto la notorietà del marchio parallelo anche nello Stato membro di registrazione. In argomento v. già *supra*, § 35.1.

¹⁶⁸³ A rigore, l’esempio probabilmente non è del tutto calzante, visto che verosimilmente la Apple già avrà registrato il marchio corrispondente in Europa anche prima di lanciare il prodotto negli USA e che il marchio potrebbe comunque essere considerato un marchio “di serie”, in ragione della presenza dei marchi “i-pod” e “i-phone” della stessa Apple; e tuttavia può servire a illustrare in modo un po’ impressionistico il concetto di notorietà senza uso.

¹⁶⁸⁴ In senso conforme Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «Toska», cit., par. 51 e 11 luglio 2007, caso «Tosca Blu», cit., par. 56.

considerazione che, se il titolare già avesse provveduto a estendere la propria registrazione nel Paese in questione, il problema cui l'art. 6*bis* intende prestar rimedio neppure si porrebbe.

La finalità della previsione convenzionale e della norma comunitaria che la richiama è, pertanto, abbastanza trasparente. Quando un marchio sia “notoriamente conosciuto” in uno Stato membro della CUP e ivi appartenga a un soggetto beneficiario del trattamento unionista (ad es. gli USA), esso avrà lo stesso potere invalidante che possiederebbe se fosse registrato¹⁶⁸⁵. Così, se si pensa che il marchio “i-Pad” sia “notoriamente conosciuto” almeno in uno Stato membro – sia esso l'Italia o altro Paese comunitario – tanto basta perché esso sia di impedimento alla registrazione di un segno identico o simile come marchio nazionale o comunitario.

Non deve d'altro canto sfuggire che l'impedimento fondato sull'art. 6*bis* CUP opera solo in relazione al primo o al secondo – ma non al terzo – fra i tipi di conflitto considerati. Questa conclusione si impone perché dal punto di vista testuale la norma convenzionale presuppone l'identità o la somiglianza dei beni e richiede che la registrazione o l'uso del segno successivo siano “atti a produrre confusione”¹⁶⁸⁶ e quindi è applicabile nei limiti del principio di specialità¹⁶⁸⁷. A sua volta la previsione comunitaria in questione¹⁶⁸⁸ assimila il marchio “notoriamente conosciuto” ai marchi registrati “ai sensi del par. 1” ma non ai marchi che godono di notorietà ai sensi del par. 5 dell'art. 8¹⁶⁸⁹.

Dunque, l'art. 6*bis* CUP opera nei limiti del principio di specialità; e conseguentemente, nel disegno della norma convenzionale e del diritto comunitario che la richiama, esiste una netta distinzione fra la nozione di “marchio notoriamente conosciuto” e di marchio “che gode di notorietà” nonostante l'assai forte

¹⁶⁸⁵ In senso conforme Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «Toska», cit., par. 51 e 11 luglio 2007, caso «Tosca Blu», cit., par. 56. Quando il segno non sia registrato, può tuttavia insorgere una difficoltà che normalmente viene evitata quando a essere fatto valere sia un marchio registrato: il titolare deve fornire la prova di avere fatto uso del segno “in quanto indicatore di origine commerciale” e quindi in funzione distintiva (v. Trib. UE 22 giugno 2010, caso «Jose Padilla/Jose Padilla», cit., par. 55 e Trib. primo grado CEE 30 giugno 2009, causa T-435/05, Danjaq, LLC c. UAMI e Mission Production Gesellschaft für Film, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH, in *Racc.* 2009, II, 2097 ss., caso «Dr. No», parr. 22 ss.). Questa prova può essere difficile quando il segno, pur assai noto, abbia (come nei casi ora richiamati) conquistato la sua fama originaria non come marchio ma, rispettivamente, come nome di un musicista o di un personaggio cinematografico.

¹⁶⁸⁶ Art. 6*bis*, numero 1.

¹⁶⁸⁷ Il punto è pacifico ed è stato ricordato da Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «Toska», cit., par. 52 e 11 luglio 2007, caso «Tosca Blu», cit., par. 57. In senso conforme le Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel caso «Fincas Tarragona», cit., par. 31.

¹⁶⁸⁸ V. la lett. c) del par. 2 dell'art. 8 r.m.c.

¹⁶⁸⁹ Tant'è che il potere invalidante dei marchi “che godono di notorietà” ne presuppone l'effettiva registrazione. In senso conforme Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «Toska», cit., par. 51 e 11 luglio 2007, caso «Tosca Blu», cit., par. 56. Le stesse considerazioni si possono ripetere a proposito della direttiva: la lett. d) del par. 2 dell'art. 4 della direttiva assimila il marchio “notoriamente conosciuto” ai marchi registrati “ai sensi del par. 1” ma non dei parr. 3 e 4 lett. b). In argomento v. *supra*, § 62.4.

assonanza lessicale. La prima sta a designare la *rara avis* del marchio che sia così affermato in un Paese dell'Unione di Parigi da avere una notorietà di riflesso anche all'estero; mentre la seconda concerne il marchio che, oltre a incorporare un notevole investimento pubblicitario che dà conto della sua presa sul pubblico, è registrato e usato nel Paese di riferimento¹⁶⁹⁰.

In questa visuale, si comprende anche come il tasso di riconoscimento postulato in relazione al marchio “notoriamente conosciuto” di cui all'art. 6bis CUP sia ritenuto più elevato – e forse notevolmente più elevato – di quello richiesto in relazione al marchio “che gode di notorietà” di cui al terzo tipo di conflitto¹⁶⁹¹. A sostegno di questa conclusione possono essere portati due argomenti. In primo luogo, la norma introduce un correttivo all'operare del principio del carattere costitutivo della registrazione che può essere accettabile agli Stati membri della CUP che seguano questo sistema solo se la notorietà del marchio beneficiario della salvaguardia convenzionale sia particolarmente elevata¹⁶⁹². In secondo luogo,

¹⁶⁹⁰ Così anche A. KUR, *Die notorisch bekannte Marke im Sinne von Art. 6-bis PVU und die «bekannte Marke» im Sinne der Markenrechtsrichtlinie*, cit.

¹⁶⁹¹ In questo senso M. SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit., 50 ss. e L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 879 e la circostanziata argomentazione proposta dalle Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 26 novembre 1998, caso «General Motors/Yplon», cit., par. 30 ss. La tesi opposta, secondo la quale la nozione di marchio “che gode di notorietà” sarebbe più esigente di quella di marchio “notoriamente conosciuto”, è stata avanzata nel procedimento deciso da Corte di Giustizia 12 marzo 2009, caso «Nasdaq», cit., al par. 33; ma la Corte (al par. 51) ha ritenuto che l'argomento non necessitava di essere esaminato in una situazione nella quale l'accreditamento del segno “Nasdaq” era attestato a entrambi i livelli. Per le regole in materia di prova del tasso di notorietà richiesto ai fini dell'art. 6bis CUP (che fa ampiamente ricorso ai criteri impiegati in materia di prova dell'uso: *supra*, § 38) v. Trib. UE 1 febbraio 2012 (Ottava Sezione), caso «Pollo Tropical Chicken on the Grill», cit., par. 71 ss.

¹⁶⁹² Così, sia pur con riferimento al paragone fra la “notorietà generale” che nei Paesi che seguono il principio dichiarativo attribuisce potere invalidante al marchio di fatto interiore e la “notorietà” di cui all'art. 6bis CUP, v. P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune*, cit., 71 nota 38, secondo il quale se quest'ultima nozione non fosse limitata ai casi di notorietà particolarmente qualificata, la norma in questione finirebbe per imporre a tutti gli Stati aderenti alla CUP l'adozione di un sistema nel quale la registrazione ha efficacia solamente dichiarativa, in contrasto con la libertà lasciata al riguardo dalla Convenzione. In termini analoghi le Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 26 novembre 1998, caso «General Motors/Yplon», cit., par. 33 ed, in dottrina, M. SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit., 50. Nella giurisprudenza comunitaria vengono peraltro spesso richiamati i criteri, assai generici, formulati dalla Raccomandazione congiunta riguardante le disposizioni relative ai marchi notoriamente conosciuti del 12 giugno 1999, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi e del WIPO del 20-29 settembre 1999: v. ad es. Trib. UE 20 marzo 2013 (Prima Sezione), caso «Kimbo/Bimbo», cit., par. 21 e Trib. primo grado 17 giugno 2008, caso «Boomerang», cit., par. 80. Non si saprebbe, peraltro, come dare torto al carattere ecumenico dei criteri accolti dal WIPO, sia per il carattere inclusivo e consensuale dell'approccio seguito da questa organizzazione, sia perché – come si è avuto occasione di osservare già in questo paragrafo – la previsione di cui all'art. 6bis si presta di essere intesa in modi diversi a seconda che essa interagisca con sistemi che attribuiscono carattere costitutivo o dichiarativo alla registrazione. A questo riguardo va avvertito che la “misurazione” del tasso di notorietà richiesto operata nel testo si riferisce al fenomeno, di specifico rilievo per il diritto nazionale e comunitario, dei marchi notoriamente conosciuti di riflesso.

appare difficile immaginare una notorietà “riflessa” o “di rimbalzo” che attraversi i confini degli Stati pur in assenza di uno smercio dei beni contraddistinti sul mercato in cui è invocata la tutela se non in relazione a marchi che davvero abbiamo raggiunto un impatto ragguardevole sul pubblico di riferimento¹⁶⁹³.

73.2. Lo “sdoppiamento” della figura del marchio “notoriamente conosciuto” operato dall’art. 16(3) TRIPs. La collocazione dell’art. 6bis CUP all’interno dell’edificio normativo è stata però radicalmente sovvertita in conseguenza del sopravvenire della seconda ondata di innovazioni intervenute nel diritto convenzionale della proprietà intellettuale.

Infatti, la vicenda normativa mostra come i redattori dei TRIPs abbiano pensato di cogliere nell’art. 6bis CUP l’occasione per estendere a livello planetario la protezione rafforzata di quel marchio che un tempo era designato come celebre, famoso o rinomato e ora nel diritto comunitario è indicato come marchio che gode di “notorietà”. Già l’art. 16(2) TRIPs apporta alcuni ritocchi rispetto alla norma convenzionale di partenza: ne estende l’ambito di applicazione ai servizi; impone di valutare la “notorietà” con specifico riguardo – anziché ai consumatori nel loro complesso – al “pubblico interessato”; prevede che la “notorietà” di questo tipo di marchio possa derivare già dalla promozione del segno e quindi in assenza di una commercializzazione diretta dei beni da esso contraddistinti sul mercato per il quale sia invocata la tutela.

Ma è l’art. 16(3) TRIPs che manifesta una radicale ambizione innovatrice rispetto alla portata della previsione originaria laddove sancisce una protezione “allargata” che si ispira in qualche misura al modello del comunitario “marchio che gode di notorietà”. La tutela del marchio notoriamente conosciuto è infatti dichiarata applicabile, “*mutatis mutandis*”, secondo quanto recita la prima frase della disposizione, “ai prodotti o servizi *non affini* a quelli per i quali un marchio è stato registrato”¹⁶⁹⁴.

Si potrebbe così dire che la previsione abbia cercato di far rivestire alla *rara avis* dell’art. 6bis le piume di quella vera e propria aquila reale dei marchi che è il marchio “che gode di notorietà”.

Può nascere il dubbio che questo peculiare esperimento di ingegneria genetica

Può accadere che il marchio benefici, oltre e accanto alla notorietà che esso abbia conseguito come indicatore di origine di prodotti, anche quella, possibilmente assai più rilevante, che abbia raggiunto in altra veste (ad es. come nome di un personaggio famoso; come segno extramercantile e così via; per un esempio eloquente v. Trib. primo grado CEE 30 giugno 2009, cit., caso «Dr. No»). Riterrei che, una volta provato l’uso distintivo del segno, non occorra nettamente la notorietà dalla componente non distintiva di cui esso possa beneficiare.

¹⁶⁹³ Secondo Trib. Roma 17 maggio 2005, caso «Budweiser», cit., l’accertamento secondo cui un certo marchio sarebbe notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6bis potrebbe passare in giudicato (si intende: fin quando non siano mutati i presupposti di fatto su cui si basa l’accertamento medesimo).

¹⁶⁹⁴ Corsivo aggiunto. A questo proposito, non bisogna peraltro dare peso alla circostanza che la traduzione italiana dei TRIPs, non ufficiale e come al consueto difettosa, faccia richiamo anche alla nozione di “rinomanza”: nel testo inglese si discorre di marchi “well known” e non dotati di “reputation”.

abbia messo a repentaglio la sopravvivenza stessa della protezione della tipologia di marchio originariamente considerata dalla CUP. Infatti, se la previsione dell'art. 16(2) TRIPs postula un minimo di contatti con il Paese in cui è invocata la protezione, che possono anche consistere in uno sforzo promozionale ivi indirizzato, dal canto suo, l'art. 16(3) TRIPs presuppone addirittura una registrazione del marchio nel Paese in cui è invocata la protezione, la quale, però costituisce formalità del tutto estranea alle caratteristiche dell'art. 6bis CUP.

Ma, è lecito domandarsi, in questo modo non si sono inseriti dei requisiti che di regola non possono essere soddisfatti dal marchio "notoriamente conosciuto" disegnato dall'art. 6bis CUP e per questa via non si è finito per rischiare di azzerare la tutela specificamente apprestata per quei marchi che, pur noti anche al di là dei confini, tali erano per una sorta di riflesso extraterritoriale e non per essere approdati ai riflettori della rinomanza? Probabilmente no.

Quanto alla conoscenza del marchio conseguente alla sua promozione, prevista dall'art. 16(2) TRIPs, si può pianamente argomentare che si tratti di una circostanza che è ancora del tutto coerente con la previsione originaria e che in realtà conferma che ai fini dell'applicazione della norma possono assumere rilievo forme di accreditamento del marchio in questione diverse dall'uso in senso stretto e quindi dalla presenza commerciale sul mercato di esemplari da esso contraddistinti.

Vero è che una valutazione assai diversa si impone con riguardo alla previsione del requisito della registrazione, introdotta dall'art. 16(3) TRIPs, con un'aggiunta che è parsa inopinata¹⁶⁹⁵ e che sicuramente è radicalmente innovativa. Si è proposto di ridimensionare la portata di questa innovazione attraverso una sua lettura ortopedica: la registrazione – o meglio la domanda di registrazione – sarebbe solo una condizione per l'azione che deve risultare soddisfatta al tempo in cui il marchio "notoriamente conosciuto" sia fatto valere, fermo restando il principio secondo cui la protezione è estesa anche agli atti anteriori al deposito¹⁶⁹⁶. Questa lettura non appare però convincente.

Infatti, se il requisito della registrazione è incompatibile con le fattispecie di cui all'art. 6bis CUP consegnateci dalla tradizione, a ben vedere esso è tutt'altro che incoerente con la aggiunta operata dall'art. 16(3) TRIPs. Questa norma infatti opera un vero e proprio sdoppiamento della disciplina introducendo una figura ulteriore di marchio "notoriamente conosciuto", distinta da quella fino ad allora nota in quanto disciplinata *mutatis mutandis*, come si esprime la norma. Più precisamente, per questa via introduce *ex novo* un'ipotesi di tutela del marchio anteriore estesa anche a beni non affini e quindi "allargata", che non esisteva nel diritto internazionale convenzionale prima della divaricazione operata dall'art. 16(3) TRIPs.

La norma più recente non visualizza affatto il tradizionale rimedio contro regi-

¹⁶⁹⁵ Tant'è che si è parlato in proposito di un vero e proprio errore redazionale dei redattori dei TRIPs: v. C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996*, n. 198, cit., 81 ove alla nota 26 conformi richiami.

¹⁶⁹⁶ Così N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 282.

strazioni abusive in regimi che seguono il principio costitutivo della registrazione o in situazioni di notorietà riflessa, ma sovrappone a esso un'ulteriore e distinta previsione di diritto internazionale convenzionale, specificamente rivolta a un fine ben diverso: quello di garantire il rispetto a livello internazionale di uno standard minimo di tutela, anche sotto il profilo invalidatorio, a favore dei marchi che sono in vario modo considerati famosi, celebri o rinomati.

Ora, in questa prospettiva radicalmente nuova, il requisito della registrazione, lungi dall'introdurre un corpo estraneo, appare del tutto appropriato e conforme alla disciplina tipica del modello preso a riferimento¹⁶⁹⁷. Correlativamente, il requisito della registrazione va riferito solo a questo secondo segmento della tutela dei marchi "notoriamente conosciuti", introdotto dalla previsione dell'art. 16(3) TRIPs, non essendovi per contro alcuna ragione per estendere a ritroso un elemento costitutivo della nuova e diversa fattispecie anche alla figura tradizionale del marchio "notoriamente conosciuto" quale ci è consegnata dal testo della previsione dell'art. 6*bis* CUP, che, del resto, resta in vigore nella sua formulazione originaria¹⁶⁹⁸.

Dunque, si tratta di prendere atto che l'intervento normativo operato dai TRIPs ha operato una divaricazione della fattispecie dei marchi "notoriamente conosciuti", per un verso riconfermando con qualche ritocco la previsione originaria dell'art. 6*bis* CUP, per altro verso introducendo con il paragrafo terzo un livello minimo di tutela sul piano globale per quei marchi che, al pari dei comunitari marchi "che godono di notorietà", siano dotati di rinomanza.

Ci si può conseguentemente domandare se il rinvio alla nozione di marchi "notoriamente conosciuti" di cui all'art. 6*bis* CUP contenuto nella direttiva e nel r.m.c.¹⁶⁹⁹ debba intendersi riferito solo al testo originario di questa previsione o anche all'innesto operato dall'art. 16(3) TRIPs. La prima soluzione appare nettamente preferibile. Sotto un profilo funzionale, va osservato come la stessa collocazione del rinvio operato dalle norme comunitarie manifesti che esso si riferisce, in punto disciplina, al primo e al secondo tipo di conflitto ed, in punto fattispecie, a marchi anteriori non registrati¹⁷⁰⁰; correlativamente, un rinvio esteso anche all'innesto operato dall'art. 16(3) TRIPs sul ceppo originario dell'art. 6*bis* CUP mancherebbe di una sua giustificazione. Neppure nella prospettiva del diritto internazionale convenzionale quest'ultima soluzione potrebbe trovare un suo fondamento. Infatti, non si potrebbe argomentare che il rinvio contenuto nelle norme della direttiva e del r.m.c. costituisca un rinvio mobile o formale anziché ricettizio o materiale, posto che mancano i presupposti stessi per l'applicazione di questa

¹⁶⁹⁷ In questo senso esplicitamente Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «Toska», cit., par. 55 e 11 luglio 2007, caso «Tosca Blu», cit., par. 60.

¹⁶⁹⁸ La quale, per effetto dei TRIPs, è anzi estesa anche agli Stati membri dei TRIPs che pur non siano Paesi aderenti alla CUP stessa: v. *supra*, §§ 3 B) e 36.3.

¹⁶⁹⁹ V. la lett. d) del par. 2 dell'art. 4 della direttiva e la lett. c) del par. 2 dell'art. 8 r.m.c.

¹⁷⁰⁰ Per un'argomentazione dell'assunto v. *supra*, § 72; in senso conforme Trib. primo grado CE 11 luglio 2007, caso «Toska», cit., par. 51.

distinzione¹⁷⁰¹. Infatti, il testo dell'art. 6bis CUP non è stato affatto modificato dai TRIPs, i quali, invece, hanno dichiarato applicabile la previsione in questione *mutatis mutandis* anche a situazioni diverse da quelle contemplate dalla norma convenzionale. Quindi il rinvio operato dal diritto comunitario è da intendersi riferito esclusivamente alla norma richiamata; e non a quegli altri precetti che si valgono della norma in questione come materiale normativo per delineare nuove e diverse previsioni.

73.3. *I marchi "notoriamente conosciuti" nel diritto comunitario e nel diritto internazionale convenzionale: questioni di conformità.* Anche i TRIPs operano, dunque, una qualche forma di sfondamento del principio di relatività o di specialità, anche se è stato giustamente osservato come esso sia più cauto – o meno completo, a seconda dei punti di vista – di quello realizzato dalla disciplina comunitaria del marchio notorio¹⁷⁰². Invero, la tutela allargata prevista dall'art. 16(3) TRIPs trova applicazione "purché l'uso di tale marchio in relazione a detti prodotti o servizi" anche non affini "indichi un nesso (*a connection*) tra i medesimi prodotti e il titolare del marchio registrato e purché esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato".

Si tratta quindi di determinare quale sia la portata di questa tutela e come essa si collochi rispetto alla disciplina dei marchi anteriori (registrati) apprestata dal diritto comunitario, anche per vagliare la conformità di quest'ultimo ai precetti del diritto internazionale convenzionale.

A questo proposito, è appena il caso di ricordare che un quesito relativo alla conformità della disciplina comunitaria e di diritto comunitariamente armonizzato dei marchi notori con gli obblighi internazionali sarebbe privo di significato per quanto concerne la previsione dell'art. 6bis CUP isolatamente considerata. Infatti, questa norma è comunque direttamente richiamata dalla direttiva e dal regolamento¹⁷⁰³, cosicché il precetto convenzionale deve ritenersi automaticamente rispettato dal diritto comunitario.

Maggior spessore presenta, tuttavia, la questione della conformità del diritto comunitario al precetto ulteriore contenuto nell'art. 16(3) TRIPs. Non è dubbio che questa norma istituisca un obbligo per i Membri (ivi inclusa la Comunità e gli Stati membri di questa) di apprestare una tutela più estesa di quella accordata in forza del tradizionale principio di specialità. Si potrebbe argomentare che questo obbligo ulteriore possa già essere assolto dalle norme comunitarie relative al secondo conflitto, nella loro proiezione che abbraccia il rischio di confusione in senso ampio (*Verwechslungsgefahr in weiterem Sinne*)¹⁷⁰⁴. A questa soluzione si

¹⁷⁰¹ Per una formulazione recente della quale v. ora A. SINAGRA-P. BERGIACCHINI, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, Giuffrè, Milano, 2009, 231 s.

¹⁷⁰² Così M. SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit., 50 ss. e G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 140 s.

¹⁷⁰³ Artt. 4, par. 2, lett. d), della direttiva e 8, par. 2, lett. c), r.m.c.

¹⁷⁰⁴ V. *supra*, § 42.1. È stato sostenuto (da M. SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel*, cit., 52 s.) che gli obblighi internazionali sanciti dall'art. 16(3) TRIPs potrebbero essere assolti in due

potrebbe per la verità obiettare che le previsioni relative al secondo conflitto anche nella loro più innovativa formulazione restano tuttavia entro i confini del medesimo principio di specialità¹⁷⁰⁵, che l'art. 16(3) TRIPs mostra di volere almeno in parte superare.

Se dunque in quest'ultima prospettiva si profila la necessità di operare una verifica della conformità al precetto TRIPs della disciplina comunitaria del terzo conflitto, non è per la verità troppo arduo giungere a una conclusione positiva al riguardo.

In punto disciplina, si può argomentare che la prova del conseguimento di un indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o la produzione di un pregiudizio ai medesimi, richiesta dal diritto comunitario, sia più agevole della prova che la registrazione del marchio successivo "indichi un nesso tra i medesimi prodotti e il titolare del marchio registrato" e generi "il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato"¹⁷⁰⁶. Invero, le previsioni di diritto comunitario si accontentano dell'accertamento di un generico "nesso" fra il segno successivo e quello anteriore, non richiedendo affatto che questo medesimo nesso istituisca un collegamento fra i beni che l'utilizzatore successivo contraddistingue con il marchio e il titolare del marchio anteriore né tantomeno che questo collegamento ingeneri un rischio di confusione quanto all'origine imprenditoriale dei beni¹⁷⁰⁷; anche se poi, nel diritto comunitario, la presenza del rischio che il pubblico attribuisca i prodotti provenienti dal successivo utilizzatore del segno al titolare del marchio anteriore è considerato sintomatico dell'esistenza di un nesso fra i marchi¹⁷⁰⁸. Dunque, parrebbe che nel più (dal punto di vista della tutela in generale e specificamente del potere invalidatorio che qui interessa) del diritto comunitario stia il meno dell'art. 16(3) TRIPs¹⁷⁰⁹.

In punto fattispecie, resta da chiarire ancora una volta quale sia il rapporto fra la nozione di marchi "che godono di notorietà" del diritto comunitario e i marchi

modi diversi: quello (seguito dagli Stati Uniti) di apprestare una tutela anche nei confronti della confusione in senso lato e quello (seguito in Europa) di prevedere una tutela "allargata" riferita ai marchi che godono di notorietà; nel primo caso (ma non nel secondo) sarebbe possibile porre dei requisiti relativi alla tutela del marchio che gode di notorietà più stringenti, che non si accontentino del riferimento a un riconoscimento da parte di un pubblico di nicchia.

¹⁷⁰⁵ V. *supra*, §§ 42 e 57.

¹⁷⁰⁶ Se poi ancor dubbi si avessero della conformità della disciplina comunitaria al precetto dell'art. 16(3) TRIPs, essi sarebbero destinati a essere sopiti dalla lettura che nel frattempo la giurisprudenza comunitaria ha accolto dei rapporti tra il secondo e il terzo conflitto (su cui *supra*, § 66.2).

¹⁷⁰⁷ Corte di Giustizia 23 ottobre 2003, caso «Adidas-Fitnessworld», cit., par. 27. Per altri richiami v. *supra*, § 65.2.

¹⁷⁰⁸ Corte di Giustizia 27 novembre 2008, caso «Intel», cit., parr. 57-58, seguito da Trib. primo grado CE 12 novembre 2009, caso «Spa/SpagO», cit., par. 16 e Trib. UE 2 dicembre 2009, caso «Solvo/Volvo», cit., par. 59.

¹⁷⁰⁹ In senso conforme C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, cit., 82.

“notoriamente conosciuti” delineata dal secondo segmento dell’art. 6bis CUP risultante dalla divaricazione introdotta dall’art. 16(3) TRIPs. Qui non ci si può limitare a osservare che in linea generale la nozione comunitaria è ritenuta meno esigente di quella di diritto internazionale convenzionale, posto che quella conclusione può per il momento considerarsi assodata solo in relazione al testo originario dell’art. 6bis¹⁷¹⁰ e non alla declinazione ulteriore di quella norma accolta dall’art. 16(3) TRIPs. E tuttavia, anche tenendo conto di questa circostanza, pare ragionevole assumere che la nozione di marchi “che godono di notorietà” accolta dal sistema che si è posto alla testa del movimento rivolto ad apprestare tutela ai marchi rinomati, e, quindi, dal diritto comunitario, sia del tutto conforme a standard internazionali che hanno preso come punto di riferimento proprio il diritto comunitario.

In conclusione: il diritto comunitario e comunitariamente armonizzato è perfettamente conforme al diritto internazionale convenzionale con riguardo alla tutela dei marchi “notoriamente conosciuti” sia nella declinazione originaria di cui all’art. 6bis CUP sia in quella successivamente apportata dall’art. 16(3) TRIPs.

73.4. *I marchi “notoriamente conosciuti” nel diritto italiano.* Il legislatore nazionale ha dato esecuzione alla revisione dell’Aja della CUP e quindi anche allo specifico precetto di cui all’art. 6bis già nel 1926¹⁷¹¹. Più di recente il legislatore italiano ha inserito nel corpo del diritto dei marchi nazionale due distinte disposizioni rivolte a dare attuazione agli obblighi contenuti nell’art. 16 TRIPs¹⁷¹². Nella risistemazione della materia apportata un decennio dopo dal Codice del 2005 (e “ritoccata” nel 2010) queste disposizioni sono oggi costituite dalla lett. a) e dalla lett. f) dell’art. 12.1 c.p.i.¹⁷¹³. La seconda parte della lett. a) dell’art. 12.1 c.p.i. assimila il marchio notoriamente conosciuto di cui all’art. 6bis CUP al marchio non registrato, precisando che in tal caso la notorietà può anche essere “acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio”. La lett. f) dell’art. 12.1 c.p.i. estende inoltre allo stesso marchio notoriamente conosciuto di cui all’art. 6bis CUP il potere invalidante proprio dei marchi registrati che “godono di rinomanza”, con una disposizione che ben si attaglia alla versione dell’istituto risultante dall’innesto operato dall’art. 16(3) TRIPs.¹⁷¹⁴

Il legislatore nazionale accoglie quindi, con una certa felicità redazionale, lo sdoppiamento che la figura originaria prevista dalla CUP ha conosciuto in conseguenza dello sdoppiamento operato dai TRIPs.

¹⁷¹⁰ V. *supra*, § 73.1.

¹⁷¹¹ Esso fa parte del nostro ordinamento interno a partire dall’entrata in vigore del r.d.l. 19 gennaio 1926, n. 169, che ratificava e dava esecuzione alla revisione medesima.

¹⁷¹² Sulla base della l. delega 29 dicembre 1994, n. 747, adottata “per prevedere l’adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell’Accordo TRIPs”.

¹⁷¹³ In precedenza lett. b) e g) dell’art. 17.1 l.m.

¹⁷¹⁴ Sulle conseguenze di questo conflitto sul piano della nullità e della rivendicazione, come anche sulle questioni relative all’applicabilità alla fattispecie del divieto di registrazione in mala fede, v. *infra*, §§ 89-90.

Questa accorta scelta di fondo risulta però realizzata senza la necessaria consapevolezza della profondità della divaricazione che si è nel frattempo prodotta nella disciplina internazionale e si traduce quindi in soluzioni di dettaglio che rischiano di vanificare sotto più di un profilo l'obiettivo di dettare una disciplina conforme alle previsioni convenzionali e alle loro finalità¹⁷¹⁵.

Per incominciare, la seconda parte della lett. *a*) dell'art. 12.1 c.p.i. non rispetta l'architettura comunitaria, cui il legislatore interno deve necessariamente attenersi anche nell'assolvere gli obblighi internazionali del nostro Paese. Infatti, l'efficacia invalidante del marchio "notoriamente conosciuto" viene equiparata *quoad effectum* a quella dei marchi non registrati anziché dei marchi registrati, come avrebbe dovuto avvenire in forza delle previsioni della direttiva. Si ricorderà infatti che la lett. *d*) del par. 2 dell'art. 4 della direttiva assimila ai fini della disciplina dell'impedimento relativo i "marchi notoriamente conosciuti" di cui all'art. 6*bis* CUP ai marchi registrati o in corso di registrazione¹⁷¹⁶. Non pare peraltro che si debba temere che questa impropria equiparazione possa condurre a negare il potere invalidante di un marchio che abbia acquisito in Italia quella notorietà di rimbalzo anche in assenza di uso commerciale e promozionale sul mercato italiano, che la norma internazionale intende assicurare, visto che le condizioni di applicazione della norma vanno direttamente desunte dalla norma convenzionale e che le norme interne che conducessero a un risultato diverso sarebbero comunque soggette a disapplicazione per contrasto con i precetti comunitari.

Quanto alla lett. *f*) dello stesso art. 12.1 c.p.i., si è dubitato che si tratti di norma incostituzionale per eccesso di delega, visto che il tenore della legge delega che sta alla base di questa previsione attribuiva al legislatore delegato facoltà di dare attuazione alle sole prescrizioni obbligatorie dei TRIPs¹⁷¹⁷. L'argomento è basato sulla premessa, esatta, che l'art. 16(3) TRIPs faccia riferimento "non ad un qual-

¹⁷¹⁵ In argomento v. C.E. MAYR, *sub* artt. 15-21 TRIPs, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 27.

¹⁷¹⁶ V. § 72. È stato osservato (da A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., 82) che nel nuovo testo della lett. *b*) dell'art. 17 l.m., ora lett. *a*) dell'art. 12.1 c.p.i., il marchio "notoriamente conosciuto" "viene contrapposto ('si considera altresì noto') al marchio preusato con notorietà generale"; con la conseguenza che tale si dovrebbe ritenere "il marchio *straniero*, registrato o no, che sia noto da noi pur non essendovi stato usato". Questa lettura (seguita ad es. da M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, 4, nota 5) consente di scorgere nella norma italiana una contrapposizione anziché un'assimilazione fra il marchio "notoriamente conosciuto" e il marchio con notorietà generale in punto fattispecie e recupererebbe una conformità della previsione interna rispetto al diritto comunitario. La ricostruzione si espone all'obiezione secondo la quale la stessa collocazione della figura all'interno della lett. *b*) dell'art. 17 l.m., ora lett. *a*) dell'art. 12.1 c.p.i., sta a indicare un'equiparazione e non una contrapposizione; e in questa prospettiva anche la congiunzione "altresì" sembra aggiungere l'ipotesi successiva alla precedente, piuttosto che contrapporla. Vero è però che la lettura risulta non indispensabile se si ritenga (come argomentato nel testo immediatamente successivo) che le condizioni di applicazione della norma vadano reperiti direttamente nella previsione convenzionale anziché nella disposizione interna che ne detta la disciplina *quoad effectum*.

¹⁷¹⁷ In questo senso C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, cit., 82 e già in *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 224.

siasi collegamento che il pubblico possa instaurare tra i due segni in conflitto, bensì a un collegamento tra i prodotti o servizi dell'imitatore e *il titolare* del marchio imitato, ossia precisamente a un collegamento all'*origine imprenditoriale* di tali prodotti o servizi”¹⁷¹⁸. La tesi trascura però di considerare che il legislatore italiano, fra le diverse opzioni possibili per dare attuazione (non alla previsione originaria dell'art. 6bis CUP, che è presa in considerazione dalla lett. a) dell'art. 12.1 c.p.i., ma) all'innesto operato dall'art. 16(3) TRIPs, ha scelto quella accolta dal diritto comunitario¹⁷¹⁹ e che consiste precisamente nel rinviare alle condizioni di tutela dei marchi che godono di rinomanza; e che una soluzione diversa, ancorché possibilmente conforme anch'essa agli obblighi internazionali dell'Italia, si sarebbe posta in contrasto con il diritto comunitario e quindi sarebbe a sua volta stata destinata a venire disapplicata.

Piuttosto, vi è da domandarsi perché, essendo l'attuazione dell'art. 16(3) TRIPs già realizzata pienamente dalle previsioni generali sui marchi che godono di rinomanza, il legislatore abbia ritenuto di dovere duplicare la disciplina relativa al conflitto del terzo tipo con un'apposita disposizione; tanto più che lett. f) dello stesso art. 12.1 c.p.i., facendo riferimento al solo art. 6bis CUP e omettendo di precisare che questa norma va in questa sua seconda proiezione intesa nella sua ulteriore declinazione risultante dal combinato disposto con l'art. 16(3) TRIPs, fa insorgere il dubbio che anche la fattispecie originaria della notorietà riflessa dei marchi “notoriamente conosciuti” disponga della tutela extramerceologica apprestata dalle previsioni di cui al terzo conflitto, come pure è stato ipotizzato¹⁷²⁰ ma sicuramente non è¹⁷²¹.

¹⁷¹⁸ C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, cit., 82 (i corsivi sono nel testo originale).

¹⁷¹⁹ In piena ottemperanza degli obblighi dell'Unione: v. *supra*, § 73.3.

¹⁷²⁰ Da C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, cit., 82.

¹⁷²¹ È stato osservato che l'attuazione degli obblighi internazionali sarebbe anche carente in quanto il diritto interno disciplinerebbe solo il potere invalidante e non l'ambito di tutela (in questo senso C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, cit., 81; ma v. dello stesso A. *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 225). Nella prospettiva accolta dal testo, la scelta normativa corrispondente è invece da approvare, visto che la previsione dell'art. 16(3) TRIPs già oggi trova piena attuazione nelle disposizioni che prevedono il terzo conflitto sia sotto il profilo del potere invalidante sia sotto quello della tutela, secondo quanto argomentato al § 73.3; ed è anche indice della (pur incompleta) consapevolezza del legislatore che non vi è ragione di sovrapporre alla disciplina dei marchi “che godono di rinomanza” una disciplina duplicativa destinata in modo specifico all'attuazione dell'art. 16(3) TRIPs.

Sull'assoggettamento del marchio notoriamente conosciuto alla convalida v. *infra*, § 85.2.

74. B) *La registrazione effettuata dall'agente o rappresentante del titolare di cui all'art. 6septies CUP*¹⁷²²

74.1. *Generalità.* È di frequente accaduto in passato – e continua spesso ad accadere – che il distributore locale di impresa estera registri a proprio nome il marchio che contraddistingue i beni prodotti dal suo contraente. L'evenienza si può verificare qualsiasi sia la qualificazione giuridica del rapporto fra l'esportatore e il distributore. Quest'ultimo può essere a seconda dei casi agente, rappresentante, commissionario, concessionario o altro; anche se normalmente il primo sarà il fabbricante o produttore dei beni, non può neppure escludersi che l'esportatore abbia a sua volta acquistato i beni per rivenderli sul mercato straniero. Talora il distributore, nel presentare la domanda, agisce per incarico dell'esportatore: allora la registrazione è fiduciaria (e dovrebbe dare luogo a una re-intestazione al termine del rapporto in capo all'esportatore-fiduciante)¹⁷²³. Talaltra il distributore agisce di sua propria iniziativa e magari all'insaputa dell'esportatore. Non sempre il diritto civile del Paese di registrazione fornisce strumenti adeguati per assicurare la reintestazione del marchio al termine del rapporto (cfr. artt. 1706, 2° comma e 2932 c.c.; ma v. anche art. 118 c.p.i.), specie se le parti abbiano, come spesso avviene, omesso di disciplinare contrattualmente la materia.

Nel conflitto fra l'esportatore e il distributore di regola assumono rilievo anche le regole del diritto dei marchi. Sotto questo profilo i diversi ordinamenti dei Paesi della CUP apprestano rimedi più o meno efficaci all'insidia cui l'esportatore è sottoposto a seconda delle loro scelte di vertice in materia di efficacia della registrazione. Certo, vi è da attendersi che la protezione dell'esportatore sia pressoché nulla nei Paesi che seguono il principio del carattere costitutivo della registrazione¹⁷²⁴. Ma anche nei Paesi che seguono l'opposto principio del carattere dichiarativo o soluzioni miste, la posizione dell'esportatore può essere difficoltosa. Infatti, finché ci si limiti a prendere in considerazione l'impiego del marchio nel Paese in cui avviene la commercializzazione ad opera dell'agente o del rappresentante, non è affatto detto che l'esportatore sia in grado di dare la prova che è lui a essere ivi titolare di un marchio di fatto idoneo a invalidare la registrazione successiva. Infatti, se la fattispecie costitutiva del diritto di marchio

¹⁷²² In argomento v. M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 34 ss.; P. SPADA, *Opposizione alla registrazione del marchio e nullità relativa*, in AA.VV., *Segni e forme distintive*, cit., 154; *Postilla: opposizione alla registrazione e azione di nullità della registrazione*, cit., 349; *La nullità del marchio*, cit., 627 e *La registrazione del marchio: i "requisiti soggettivi" tra vecchio e nuovo diritto*, cit., 441; L.C. UBERTAZZI, *I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi*, cit., 18 s. Dal punto di vista del diritto internazionale convenzionale e del diritto comunitario v. M.L. LOBREGAT HURTADO in A. Casado Cervino-M.L. Lobregat Hurtado (a cura di), *Comentarios a los Regolamentos sobre la Marca Comunitaria*, La Ley-Actualidad, Madrid, 2000, 148 ss.; S.P. LADAS, *Patents, Trademarks and Related Rights. National and International Protection*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1975, Vol. II, 1263 ss.

¹⁷²³ Sull'intestazione fiduciaria del marchio v. § 14.

¹⁷²⁴ V. *supra*, §§ 11 e 73.

basato sull'uso riposa sulle decisioni in ordine ai beni destinati a essere muniti del marchio e immessi sul mercato¹⁷²⁵, allora il più delle volte non è per nulla chiaro in quale misura le scelte corrispondenti facciano capo all'esportatore o al distributore. A questo proposito e con specifico riferimento al diritto italiano che qui interessa, è stato osservato che la situazione nella quale il fabbricante straniero apponga il marchio all'estero sulle merci da lui prodotte affidandole poi a un importatore-distributore locale per lo smercio, è molto diversa "da quella in cui il prodotto, sprovvisto di marchio, è importato in Italia, quivi soggetto a marcatura ad opera autonoma del rivenditore e, così marcato, è posto sul mercato"¹⁷²⁶. L'osservazione è esatta; ma certo non esaurisce lo spettro delle situazioni nelle quali ci si può interrogare sull'individuazione del soggetto titolare del marchio in forza di attività svolta nel nostro Paese: si pensi ai casi, statisticamente rari ma non inediti, nei quali il pubblico degli utilizzatori ricollegli al segno l'aspetto commerciale dell'attività¹⁷²⁷.

Date queste divergenze, è comprensibile che la situazione sia stata fatta oggetto di specifica considerazione ad opera di una norma della CUP, l'art. 6*septies*, introdotto con la revisione di Lisbona del 1958 (e come di consueto poi estesa a tutti i Membri dei TRIPs). La norma detta una garanzia minima di protezione dell'esportatore che prescinde dal variabile livello di protezione apprestato dai diversi ordinamenti nazionali e prevede che in linea di principio l'esportatore che sia titolare del marchio in un Paese dell'Unione abbia diritto di opporsi alla registrazione del marchio da parte del suo distributore in altro Paese, od, alternativamente, di provocarne la dichiarazione di nullità o anche il trasferimento a sé.

Diversamente da quanto accade con riguardo all'art. 6*bis* CUP, il diritto comunitario non opera qui un esplicito richiamo alla previsione convenzionale ma preferisce ricalcare, sotto molti profili alla lettera, il tenore. Anche in questo caso¹⁷²⁸ assume rilievo la circostanza che il diritto alla registrazione spetti a soggetto diverso da quello che presenta la domanda; e pure il par. 3 dell'art. 8 r.m.c. accosta, come si è visto, questa situazione agli impedimenti relativi costituiti dal conflitto con registrazioni anteriori di cui ai parr. 1 e 2 del medesimo art. 8. Nel ciò fare la norma comunitaria prevede una causa di opposizione azionabile dal "titolare"¹⁷²⁹; e, con scelta che la porta oltre al dettato della previsione con-

¹⁷²⁵ Sull'individuazione del soggetto cui, in assenza di registrazione, fa capo la fattispecie costitutiva del diritto v. § 12; sul tema resta fondamentale P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 154 ss.

¹⁷²⁶ Così M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 35, secondo il quale in questo caso non si avrebbero dubbi "in ordine alla titolarità in capo al rivenditore".

¹⁷²⁷ Sulla distinzione fra tipologie di marchi e in particolare fra marchio di fabbrica e di commercio v. § 5.

¹⁷²⁸ Come quello considerato nei due precedenti paragrafi.

¹⁷²⁹ Art. 41, par. 1, lett. b), r.m.c. e v. sotto il profilo dell'azione di nullità la lett. b) del par. 1 dell'art. 53. L'art. 11 r.m.c. contempla anche un divieto di uso del marchio registrato da un agente o rappresentante; l'art. 18 prevede un diritto del titolare di chiedere il trasferimento della registrazione; e l'art. 24 estende quest'ultima previsione alla domanda di marchio comunitario. Sull'individuazione del "titolare" v. *infra*, § 74.2.

venzionale, non limita il raggio operativo della disciplina ai rapporti fra soggetti facenti capo a Stati diversi ma verosimilmente anche a situazioni interne a un solo Stato membro.

Dal canto suo, la direttiva tace al riguardo¹⁷³⁰. Anche nel diritto italiano manca un espresso rinvio alla previsione della CUP; e tuttavia secondo i principi si deve ritenere che la norma convenzionale sia direttamente applicabile nel nostro ordinamento interno¹⁷³¹. Poiché tuttavia nel diritto nazionale la fattispecie non è considerata nell'ottica dell'opposizione alla registrazione¹⁷³², si tratta di verificare se essa assuma rilievo nella prospettiva dei motivi di nullità relativa¹⁷³³, dell'appartenenza¹⁷³⁴, della registrazione in malafede¹⁷³⁵ o in una loro combinazione¹⁷³⁶.

In questa materia l'ordine della trattazione darà la precedenza alla disciplina nazionale rispetto a quella comunitaria, anche se non rinuncerà di trarre dal diritto comunitario spunti interpretativi filtrati dalla particolare collocazione delle previsioni del regolamento. La sequenza che ne risulta è inconsueta per questo lavoro; e tuttavia appare in questo caso preferibile, perché il diritto nazionale dà diretta applicazione all'art. 6^{septies} della CUP mentre il diritto comunitario – e più precisamente il regolamento – si limita a ricalcarne il tenore; e anche perché in questo particolare caso, che attiene alla materia squisitamente nazionale dell'appartenenza, non è dato di individuare una norma comunitaria sovraordinata cui il legislatore nazionale sia chiamato ad attenersi, come di solito avviene nel diritto nazionale dei marchi.

74.2. *Gli elementi costitutivi della fattispecie.* Il punto di partenza per l'individuazione dei presupposti di applicazione della previsione dell'art. 6^{septies} CUP è dato dal tenore letterale della disposizione¹⁷³⁷. Gli elementi costitutivi della fattispecie delineata dalla norma sono almeno quattro: (i) il soggetto che invoca la protezione corrispondente deve essere "titolare" del marchio in uno dei Paesi dell'Unione; (ii) vi deve essere un deposito successivo, operato in altro Paese da un soggetto diverso dal titolare e qualificabile come "agente" o "rappresentante" del titolare medesimo per questo altro Paese; (iii) deve mancare l'autorizzazione; ed,

¹⁷³⁰ Almeno se si accolga l'opinione, preferibile per le ragioni indicate *supra*, §§ 35.1 e 72, secondo cui la lett. d) del par. 2 dell'art. 3 della direttiva non concerne la materia: v. L.C. UBERTAZZI, *I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi*, cit., 18 s.

¹⁷³¹ V. *supra*, § 9.

¹⁷³² § 72 in fondo.

¹⁷³³ Art. 25 c.p.i. in collegamento all'art. 122.2 c.p.i.

¹⁷³⁴ Art. 118 c.p.i.

¹⁷³⁵ 2° comma dell'art. 19 c.p.i.

¹⁷³⁶ V. *infra*, §§ 89-90 (la cui conclusione è che si tratti di ipotesi di registrazione in malafede, contro cui trovano applicazione i rimedi di cui all'art. 118 c.p.i., ivi compresa la rivendicazione).

¹⁷³⁷ Sulle discussioni che hanno preceduto l'adozione della norma v. *Actes de la Conférence réunie à Lisbonne*, Ginevra, 1958 e S.P. LADAS, *Patents, Trademarks and Related Rights. National and International Protection*, cit., Vol. II, 1263 ss. Qualche notizia anche in M.L. LOBREGAT HURTADO, in A. Casado Cervino e M.L. Lobregat Hurtado (a cura di), *Comentarios a los Regolamentos sobre la Marca Comunitaria*, cit., 150.

infine, (iv) deve anche mancare una giustificazione all'operato dell'agente e del rappresentante medesimo. Il significato complessivo degli elementi costitutivi della fattispecie deve essere calibrato in modo da consentire di salvaguardare i legittimi interessi del soggetto che con quel marchio abbia originariamente istituito una relazione giuridicamente rilevante in un Paese dell'Unione, in maniera tale però da limitare la tutela ai casi in cui l'altrui successiva registrazione abbia i tratti della abusività o carattere usurpativo alla stregua della norma convenzionale in relazione all'assetto degli interessi dei diversi soggetti che hanno concorso alla commercializzazione dei beni contraddistinti dal marchio nel Paese di successiva registrazione¹⁷³⁸.

(i) Già non è facile stabilire quando ci si trovi al cospetto di un soggetto che può considerarsi "titolare di un marchio in uno dei Paesi dell'Unione" ai sensi dell'art. 6septies (1) CUP. Per definizione il soggetto che invoca la previsione contro l'altrui registrazione non dispone a sua volta di una registrazione anteriore a suo nome nel Paese di successiva registrazione. Infatti, se ivi già esistesse una precedente registrazione (o domanda di registrazione), allora ricorrerebbe un conflitto fra marchi entrambi registrati e non la fattispecie qui considerata¹⁷³⁹. L'individuazione del soggetto che va considerato titolare del marchio si presenta abbastanza agevole se il soggetto che invoca la norma abbia in precedenza registrato (o chiesto la registrazione) dello stesso marchio all'estero, in un diverso Paese Unionista. Che dire, però, se a essere invocata sia solo una qualche relazione di fatto nello Stato estero fra quel soggetto e il marchio da esso ivi usato? In linea di principio anche in questo caso il quesito dovrebbe trovare risposta positiva, visto che non è affatto escluso che la fattispecie acquisitiva del diritto sul marchio – e quindi la qualificazione in termini di titolarità della relazione fra il soggetto e il segno – possa consistere nell'uso o, meglio, nella notorietà prodotta dall'uso nel Paese estero di origine dei beni. Resta la difficoltà di stabilire alla stregua di quale ordinamento debba determinarsi l'acquisto del diritto, se in relazione al Paese estero ove l'uso abbia avuto luogo oppure al Paese in cui il diritto così acquisito venga fatto valere od, ancora – ma meno plausibilmente – alla stregua della norma convenzionale. La prima risposta pare più in linea con il significato che viene correntemente attribuito al principio di territorialità inteso come norma di conflitto¹⁷⁴⁰.

¹⁷³⁸ Per uno spunto in questo senso, proveniente dal diritto comunitario e specificamente dall'interpretazione del par. 3 dell'art. 8 r.m.c., v. Trib. primo grado CE 6 settembre 2006, causa T-6/05, Def-Tec Defense Technology GmbH c. UAMI e Defense Technology of America, in *Racc.* 2006, II, 2671 ss., caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», par. 38.

¹⁷³⁹ Come, del resto, è indirettamente confermato dalla collocazione nel diritto comunitario della disposizione dell'art. 8, par. 3, r.m.c., che, lo si è visto al § 72, ricollega la disciplina dell'ipotesi qui considerata a quella dei marchi anteriori registrati operando un accostamento: e v. infatti il testo del par. 1 dell'art. 8 r.m.c., secondo cui il marchio successivo "È *del pari* escluso dalla registrazione" (corsivo aggiunto).

¹⁷⁴⁰ V. *supra*, § 4. Non deve sfuggire che anche in questo caso la norma visualizza solo l'uso di

Una volta che si sia dunque individuata la legge applicabile, resta da domandarsi in che cosa consistano le prerogative il cui esercizio comporti l'acquisto del diritto da parte del soggetto che rivendica la titolarità del marchio alla stregua del diritto applicabile così selezionato¹⁷⁴¹.

(ii) Nell'esperienza giurisprudenziale, le difficoltà maggiori sono state incontrate nell'individuazione del perimetro delle relazioni fra il "titolare del marchio" e il soggetto che abbia proceduto alla sua registrazione nel Paese in cui avviene la reazione del titolare medesimo rilevanti ai fini dell'applicazione della norma. Non pare molto plausibile circoscrivere il raggio di operatività della previsione ai soli contratti che siano qualificabili come agenzia o rappresentanza in senso stretto¹⁷⁴²; né del tutto convincente appare l'opinione secondo la quale la previsione presupporrebbe comunque un rapporto fondamentalmente riconducibile al mandato¹⁷⁴³. Vero è piuttosto che la norma convenzionale¹⁷⁴⁴ visualizza come ipotesi tipica quella in cui l'impresa straniera si valga in modo stabile di un intermediario locale: si tratta infatti di una situazione nella quale questi ha sì titolo per adoperare il marchio di quello ma può anche essere gravato dell'obbligo di tutelare gli interessi del suo contraente che sia titolare del marchio medesimo in altro Paese della CUP. Certamente questa situazione non si presenta solamente nei casi nei quali il rapporto sia qualificabile come agenzia o rappresentanza ai sensi di questo o quel diritto, anche se il fenomeno è spesso designato come *Agentenmarke*, potendo esso ricorrere anche in rapporti riconducibili agli schemi commerciali della commissione, della concessione, della somministrazione, della for-

fatto compiuto in un Paese dell'Unione diverso da quello in cui l'agente o rappresentante proceda alla registrazione. Quindi, seppure in linea di principio le previsioni della CUP possano trovare applicazione anche a fattispecie puramente interne (*supra*, § 9), questa regola non può operare in relazione a una disposizione come l'art. 6septies il cui contenuto materiale presuppone l'accertamento della titolarità del marchio in capo al fabbricante specificamente in un Paese *diverso* da quello in cui sia registrato il marchio successivo.

¹⁷⁴¹ In argomento, ma con riferimento alla legge italiana, v. § 12.

¹⁷⁴² E tanto meno restringere l'applicazione della norma ai soggetti che siano qualificabili come agenti ai sensi della direttiva n. 653 del 18 dicembre 1986, come pur propone M.L. LOBREGAT HURTADO, *op. cit.*, 152: anche la nozione di agenzia accolta dal r.m.c., in conseguenza della sua derivazione dalla CUP, deve essere interpretata in modo autonomo rispetto alla normativa di armonizzazione degli Stati membri e in conformità agli scopi specifici della convenzione e in particolare deve tenere conto dell'estrema latitudine della nozione di "agent" impiegata dagli ordinamenti di diritto comune; naturalmente questo argomento vale a *fortiori* per i diritti nazionali. Esclude tuttavia la possibilità di un'interpretazione estensiva della norma al rapporto di distribuzione, peraltro in una situazione nella quale in concreto il depositante era stato qualificato come "occasionale contraente commerciale", App. Milano 27 settembre 1996, Hifonics Corporation e Hilde Stiegliz c. Denico s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 3613 e in *Il dir. ind.* 1997, 733 ss., con nota di C. BELLOMUNNO, *Registrazione abusiva ed interpretazione permissiva*, caso «Hifonics». Per altri richiami di giurisprudenza sul punto anteriore alla Novella del 1992 v. F. SANNA, *sub art. 6septies CUP*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 122.

¹⁷⁴³ C.E. MAYR, *La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell'ingegno*, in *AIDA* 2003, 63 ss. a 74.

¹⁷⁴⁴ Come anche quella comunitaria su di essa modellata.

nitura e della distribuzione in senso lato, a condizione che essi abbiano carattere di durata e possano comportare anche per implicazione legale una curvatura fiduciaria negli obblighi dell'intermediario correlata al suo potere di usare il marchio altrui¹⁷⁴⁵. Verosimilmente la norma potrebbe considerarsi fuori gioco quando il rapporto si limiti a una semplice compravendita di merci, isolata o, se ripetuta, non accompagnata dalla previsione anche informale o implicita di un quadro di riferimento relativo alle regole di condotta delle parti¹⁷⁴⁶.

Ci si domanda anche quali siano i limiti temporali di applicazione della norma. Che dire se l'intermediario proceda alla registrazione ancora nel corso delle trattative con la controparte, magari all'insaputa di questi, avendo cura di provvedervi prima della firma di un contratto che lo qualifichi come agente o rappresentante? E se la registrazione avvenga quando oramai la relazione contrattuale sia cessata? Queste due situazioni non sembrano essere direttamente coperte dalla previsione convenzionale¹⁷⁴⁷. E tuttavia non è detto che ciò significhi che il soggetto che subisce l'abuso resti del tutto privo di rimedi. Si potrebbe intanto osservare che quello che è importante dal punto di vista dell'applicazione della norma non è tanto se sia già operante o ancora operante il rapporto contrattuale, ma il dovere di buona fede che può non solo accompagnare ma anche precedere e succedere l'instaurazione del rapporto medesimo¹⁷⁴⁸. Viene al riguardo spontaneo

¹⁷⁴⁵ In questo senso Trib. UE 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), causa T-262/09, Safariland LLC c. UAMI e Def-Tec Defense Technology GmbH, caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», par. 64, secondo la quale a questo fine basta «un qualsiasi accordo di collaborazione di affari fra le parti, atto a creare un rapporto fiduciario che imponga al richiedente, espressamente o implicitamente, un dovere generale di agire in buona fede e lealmente con riguardo agli interessi del titolare del marchio». Questa caratterizzazione può essere troppo vasta: così, nel caso deciso da Trib. Milano 13 marzo 2009, IBA S.A. c. Tavola s.p.a., caso «ovetto assorbiodori per frigo», si è escluso – forse giustamente – che il rapporto fra un'impresa straniera, che aveva ideato un dispositivo assorbiodori per frigo affidando la costruzione dello stampo e la realizzazione degli esemplari a un terzo e l'impresa italiana, autorizzata ad acquistare gli esemplari così prodotti per rivenderli sul mercato italiano, sia riconducibile alla previsione dell'art. 6^{septies} CUP ai fini dell'attribuzione della titolarità del marchio registrato dall'impresa italiana. Attribuisce rilievo decisivo – ma sotto il profilo del divieto di deposito in mala fede – alla circostanza che i beni fossero acquistati dal rivenditore sulla base del catalogo del produttore e non sulla base di specifiche fornite dall'acquirente-rivenditore Trib. UE 21 marzo 2012 (Quarta Sezione), causa T-227/09, Fen Sheng Technology Co. Ltd. c. UAMI e Jaroslaw Majtczak, caso «FS», par. 41 ss.

¹⁷⁴⁶ Questa limitazione è avvalorata dagli atti della conferenza di Lisbona, nella quale l'inserimento di un riferimento al «cliente del titolare del marchio» è stata discussa ma non accolta: v. *Actes de la Conférence réunie à Lisbonne*, cit., 690 e 760. In questo senso ora Trib. UE 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», cit., par. 67. Non parrebbe tuttavia che si possa escludere *a priori* che anche l'«occasionale contraente commerciale», di cui si è occupato App. Milano 27 settembre 1996, caso «Hifonics», cit., possa trovare rimedio a una registrazione altrimenti qualificabile come abusiva, o attraverso un'individuazione di obblighi di rispetto dell'intermediario che ne attraggano il contegno nell'orbita di applicazione della previsione convenzionale od, in alternativa, attraverso il ricorso alle disposizioni nazionali sulla registrazione in mala fede e sulla rivendicazione: v. qui di seguito nel testo.

¹⁷⁴⁷ E da quella comunitaria che la ricalca.

¹⁷⁴⁸ Per un'applicazione di questo principio v. Trib. UE 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», cit., par. 65.

domandarsi se la previsione convenzionale sia suscettibile di un'interpretazione analogica o quantomeno estensiva¹⁷⁴⁹; e se questa sia idonea a "coprire" situazioni che sarebbero avvicinabili a quella descritta dall'art. 6septies salvo per lo scarto temporale, talora anche minimo, che intercorra fra il momento della registrazione e il periodo di vigenza del rapporto contrattuale preso in considerazione dalla norma. Per la verità, non è forse questo il modo di procedere più corretto. Pare difficile potere stabilire *a priori* se una norma convenzionale sia di per sé suscettibile di interpretazione analogica o estensiva, visto che la sua natura eccezionale o speciale non dipende dal contenuto della norma stessa ma dalla sua collocazione all'interno del contesto del diritto nazionale che la riceve. Per questa ragione, appare preferibile seguire un percorso che muova dalla ricognizione del diritto nazionale e, quindi, determini anzitutto quale sia la disciplina applicabile alla stregua del diritto nazionale alle situazioni che non ricadano direttamente nel raggio di operatività della previsione convenzionale, salvo domandarsi all'esito dell'indagine se la disciplina nazionale così ricostruita¹⁷⁵⁰ ammetta o precluda un'interpretazione analogica ed estensiva della previsione convenzionale medesima.

In questa prospettiva, sembrano conseguibili risultati abbastanza convincenti. La registrazione del marchio da parte del candidato al ruolo di distributore pare calzare come un guanto rispetto alla nozione di registrazione operata in mala fede, se è vero che, fra i vari significati attendibilmente ascrivibili alla previsione¹⁷⁵¹, vi è anche quello di apprestare rimedio a situazioni *in itinere*, nelle quali non si sia ancora completata la fattispecie cui è ricollegata la riserva del segno. Può essere che, un minuto prima di firmare l'accordo che lo leghi al distributore, l'esportatore non fruisca ancora della tutela apprestatagli dall'art. 6septies; e in tal caso pare tuttavia difficile negare che il distributore che proceda alla registrazione con la rapidità necessaria a mettere fuori gioco l'operatività della previsione verso nello stato soggettivo della mala fede¹⁷⁵².

Quanto al caso in cui la domanda di registrazione sia depositata dal soggetto che abbia cessato di essere agente o rappresentante ai sensi della disposizione, la considerazione del diritto nazionale sollecita a domandarsi se, accanto ai rimedi contrattuali che competessero all'esportatore, non soccorrano i principi generali

¹⁷⁴⁹ Una risposta negativa è in App. Milano 27 settembre 1996, caso «Hifonics», cit. Non mi parrebbe che si possa scorgere un rifiuto di ricorrere all'interpretazione analogica della previsione in Trib. Torino 6 ottobre 1980, Minas Spiridis, Minas Silver Inc. e Minas International s.p.a. c. Pier Marco Varino, in *Giur. ann. dir. ind.* 1342, caso «Minas», posto che la motivazione è basata sulla circostanza che il registrante fosse da considerarsi soggettivamente distinto dalla società rappresentante, essendone accomandante anziché accomandatario.

¹⁷⁵⁰ Che, si ricorderà, § 12, nel diritto italiano fa capo a parametri sostanziali che attengono all'individuazione del soggetto che operi le scelte relative alle caratteristiche dei beni destinati a essere immessi sul mercato. In argomento ampiamente P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 155, nota 95 a 251, 264-266.

¹⁷⁵¹ Sui quali v. *infra*, § 90.

¹⁷⁵² La questione non è stata esaminata da App. Milano 27 settembre 1996, caso «Hifonics», cit., in quanto tardivamente proposta.

relativi alla fattispecie costitutiva del diritto sul marchio di fatto. I quali possono attendibilmente suggerire che l'uso ad opera dell'intermediario sia nel caso di specie imputabile non a questi ma al titolare e che quindi la registrazione manchi di novità in ragione dell'uso di portata generale del medesimo marchio¹⁷⁵³.

Si può dunque concludere che di regola l'esportatore trovi una propria tutela contro il deposito di domande di registrazione operate dall'intermediario prima dell'instaurazione del rapporto contrattuale o dopo la sua cessazione già grazie al diritto nazionale, senza che occorra ricorrere a interpretazioni estensive o analogiche della previsione convenzionale.

(iii) Una volta che l'esportatore abbia dimostrato di essere "titolare" del marchio in altro Paese della CUP e che la relazione che lo lega al soggetto che ha proceduto alla registrazione sia qualificabile come "agenzia" o "rappresentanza" ai sensi della previsione di riferimento, il suo onere probatorio è concluso. Infatti, il fatto impeditivo dell'applicazione della previsione convenzionale costituito dalla presenza di un'autorizzazione data dal titolare al registrante deve essere provato da quest'ultimo. La giurisprudenza comunitaria, nell'applicare l'art. 8, par. 3, r.m.c., ha ritenuto che l'autorizzazione debba essere chiara, precisa e incondizionata; e che nulla escluda che essa sia prestata a titolo gratuito¹⁷⁵⁴. Che dire del caso in cui il deposito abbia luogo in un momento in cui l'autorizzazione non opera più, sia in contrasto con i termini dell'autorizzazione stessa o intervenga in un momento nel quale l'autorizzato sia incorso in violazioni tali da condurre all'estinzione dell'autorizzazione stessa? In questi casi si tratta di stabilire se l'esportatore disponga di rimedi che operano sul solo piano del diritto dei contratti o anche su quello del diritto dei marchi; e il quesito non è di poco momento, visto che i primi hanno portata solo obbligatoria, i secondi anche "reale", potendo condurre anche alla invalidazione e al trasferimento della registrazione inautorizzata e all'illiceità del suo impiego.

In linea di principio, la registrazione operata quando l'autorizzazione sia venuta meno o fuori dei limiti da questa previsti (ad es. per classi di beni cui l'autorizzazione

¹⁷⁵³ Alla stregua dell'art. 12.1, lett. a) c.p.i. e dell'art. 8, par. 4, r.m.c. su cui v. *infra*, §§ 75-78. È questa la soluzione cui sono *de plano* pervenuti Trib. Milano 7 novembre 1996, Fall to Pilgrim Air Italia s.r.l. c. The Air Travel Group Ltd., in *Giur. ann. dir. ind.* 3624, caso «Pilgrim Air» e Trib. Torino 6 ottobre 1980, caso «Minas», cit. In senso opposto però App. Milano 17 febbraio 1998, François Girbaud e altri c. Aldo Ciavatta, in *Giur. ann. dir. ind.* 3904, caso «Girbaud»: nella specie i giudici hanno escluso l'operatività della previsione dell'art. 6septies perché, essendo dubbio che il rapporto di agenzia fosse intercorso fra le parti della controversia, era comunque sicuro che la registrazione fosse avvenuta in data successiva alla cessazione del rapporto contrattuale. Una situazione come quella indicata nel testo è stata presa in considerazione da Trib. UE 21 marzo 2012 (Quarta Sezione), caso «FS», cit., ma solamente sulla base delle norme sul deposito in mala fede.

¹⁷⁵⁴ Trib. UE 29 novembre 2012 (Seconda Sezione), cause T-537/10 e T-538/10, Ursula Adamowski c. UAMI e Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Stucznych Fagumit sp. z o.o., caso «Fagumit/Fagumit», par. 23; Trib. primo grado CE 6 settembre 2006, caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», cit., par. 41 e 46. Non sarebbe però necessario che l'autorizzazione sia scritta: G. SIRONI, *sub* art. 8 r.m.c., in L.C. Ubetazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 895. Esclude che il semplice consenso abbia efficacia traslativa, per altro con riferimento a una situazione nella quale ancora operava il vincolo aziendale al trasferimento del segno, Trib. Milano 7 novembre 1996, caso «Pilgrim Air», cit.

non si estende) va equiparata a una registrazione in assenza di autorizzazione; e l'accertamento corrispondente può essere operato non solo dal giudice ma anche dall'autorità che abbia competenze in materia di opposizione, come avviene in relazione al marchio comunitario¹⁷⁵⁵. Diversa soluzione si impone verosimilmente nel caso in cui l'autorizzazione riposi su di un rapporto contrattuale suscettibile di risoluzione: una pronuncia costitutiva, come quella che provochi l'estinzione di un rapporto contrattuale, non compete all'autorità che decide su di un'opposizione; e quindi solo il giudice che abbia cognizione dei profili contrattuali può accertare se la registrazione sia avvenuta sulla base di un rapporto contrattuale *medio tempore* caducato¹⁷⁵⁶.

(iv) Infine, l'intermediario può resistere alle pretese dell'esportatore fornendo la prova della presenza di una giustificazione del proprio operato e, quindi, del deposito della domanda di registrazione. Per il principio di non ridondanza del linguaggio normativo, bisogna qui pensare a una giustificazione diversa dalla presenza di un'autorizzazione o, comunque, di un consenso negoziale. E quindi viene spontaneo pensare alle situazioni nelle quali il marchio della cui registrazione si tratta sia percepito dal pubblico come distintivo del servizio prestato dall'intermediario piuttosto che dell'origine dei beni; eventualità che, come si è accennato, può non essere frequente ma non è da escludersi a priori, visto lo spazio e il ruolo che compete al marchio di commercio¹⁷⁵⁷. L'esistenza della giustificazione va valutata alla stregua della legge nazionale del luogo in cui avviene la registrazione¹⁷⁵⁸.

¹⁷⁵⁵ In senso conforme Trib. primo grado CE 6 settembre 2006, caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», cit., par. 49 s., secondo cui, posto che l'autorizzazione era stata concessa in epoca nella quale il titolare del marchio all'estero e l'impresa che poi avrebbe registrato facevano parte dello stesso gruppo di società, ma la registrazione era avvenuta successivamente all'uscita del registrante dal gruppo ed alla cessazione dei rapporti contrattuali di distribuzione, la Commissione avrebbe dovuto verificare se l'autorizzazione fosse sopravvissuta alla vicenda. Sul punto è ritornato Trib. UE 13 aprile 2011 (Ottava Sezione), caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», cit., par. 67 che nella fattispecie ha escluso che sussistesse un rapporto di agenzia o rappresentanza fra l'avente causa del titolare del marchio straniero, che aveva acquistato l'azienda del titolare ed i marchi stessi, senza proseguire però il rapporto commerciale con l'impresa registrante.

¹⁷⁵⁶ Si potrebbe scorgere un'indiretta conferma di questa conclusione nella (peraltro non perspicua) pronuncia resa da Trib. primo grado CE 6 novembre 2007, caso «Omega», cit., che ha ritenuto che un accordo di coesistenza fosse irrilevante per stabilire se ricorresse confusione fra il marchio anteriore e quello per il quale era domandata da registrazione. In queste situazioni, il titolare del marchio anteriore può aver ragione di attendere pazientemente la conclusione dell'*iter* della registrazione, per esperire il rimedio giurisdizionale.

¹⁷⁵⁷ In argomento v. § 5.

¹⁷⁵⁸ Diversamente M.L. LOBREGAT HURTADO, *op. cit.*, 158, secondo la quale la legge applicabile sarebbe quella che regola il contratto intercorrente fra le parti. In linea di principio, la soluzione è dubbia, posto che la "giustificazione" pare attendere al contegno complessivo dell'intermediario e non solo al modo in cui quegli dà attuazione al programma contrattuale convenuto dalle parti; e tuttavia se nella valutazione assumessero rilievo anche profili che attengono alla conformità del contegno agli impegni contrattuali delle parti (che ad es. consentano l'uso congiunto del marchio in questione con quello proprio dell'intermediario), allora non si può escludere che la valutazione di questi profili della vicenda sia da compiere alla stregua della *lex contractus*.

Ci si domanda spesso che cosa avvenga nel caso in cui la registrazione successiva non abbia per oggetto lo stesso marchio di cui sia “titolare” l’impresa straniera, ma un marchio simile; o avvenga per beni non identici ma affini¹⁷⁵⁹. La risposta diviene più agevole dopo aver misurato i margini di flessibilità della disciplina. In prima battuta, si potrebbe voler considerare che la fattispecie dell’art. 6^{septies} è accostata, almeno nel diritto comunitario che la richiama, agli impedimenti che fanno capo al primo e al secondo conflitto; e questa collocazione suggerisce che anche nel caso della registrazione da parte dell’agente o del rappresentante assuma rilievo non solo la registrazione per marchi identici e per beni identici, ma anche la registrazione di marchi simili o per beni simili. L’argomento non è irresistibile. A tacer d’altro, la collocazione riservata dal diritto comunitario alla previsione convenzionale può non essere particolarmente significativa ai fini dell’individuazione del contenuto di questa. Si ricorderà poi che le questioni relative alla registrazione da parte dell’agente o del rappresentante si situano in un’area molto particolare, nella quale il legislatore interno opera con i margini di libertà inconsueti che gli derivano dall’assenza di norme comunitarie sovraordinate¹⁷⁶⁰. E tuttavia si dovrebbe concludere che il risultato non cambierebbe anche se di dovesse assumere che la norma convenzionale, precludendo la registrazione “di tale marchio”, contempli solo la registrazione di un segno identico per i medesimi beni per cui lo impieghi l’esportatore. Di nuovo, di fronte a una registrazione di un segno non identico ma simile, riferita a beni non identici ma simili, potrebbe facilmente soccorrere la disposizione residuale che reca il divieto di registrazione in mala fede: questa sarebbe in qualche misura comprovata dalla manovra dell’intermediario che, consapevole della proibizione che su di lui incombe, si studiasse di aggirarla manipolando sapientemente il segno oggetto di registrazione o l’ambito per il quale richiedere la protezione.

74.3. *Il diritto comunitario.* Già si è indicato che le disposizioni del regolamento sull’*Agentenmarke* esibiscono parecchie particolarità tanto in punto di fattispecie quanto di disciplina. Le divergenze nascono, come si è detto, dalla scelta della tecnica legislativa, imperniata sul ricalco piuttosto che sul rinvio¹⁷⁶¹. Accade allora che, in punto fattispecie, la previsione sia riferita non al “titolare di un marchio in uno dei Paesi dell’Unione”, secondo quanto recita l’art. 6^{septies} CUP, ma al “titolare del marchio” *tout court*. Questa individuazione dell’ambito di applicazione *ratione personarum* della norma comporta due corolla-

¹⁷⁵⁹ G. SIRONI, *sub* art. 8 r.m.c., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 896.

¹⁷⁶⁰ Ed il principio consueto dell’interpretazione in parallelo delle norme del regolamento e della direttiva, sul quale v. *supra*, § 9, non può operare, visto che manca del tutto una norma parallela della direttiva.

¹⁷⁶¹ Si potrebbe pensare di discorrere allora di rinvio ricettizio e fisso, anziché mobile e non ricettizio, se non fosse che le categorie consuete della teoria internazionalistica dell’adattamento del diritto interno al diritto internazionale non si attaccano alla situazione, visto che l’Unione non è parte della CUP.

ri. L'uno è squisitamente pragmatico: se il "titolare" sia uno straniero (rispetto al Paese nel quale avviene la registrazione successiva), la previsione comunitaria presenta interesse pratico maggiore quando il Paese di anteriore registrazione sia uno Stato terzo che non uno Stato membro, potendo in quest'ultimo caso essere invocata anche l'antiorità nello Stato membro in questione¹⁷⁶². L'altro corollario possiede una portata più ampia: la formulazione della norma comunitaria sembra abbracciare anche il caso nel quale non solo l'agente ma anche il "titolare" operi in un solo Stato membro. In questa prospettiva, la norma assume una curvatura diversa, cessando di costituire *standard* minimo di protezione in fattispecie dotate di elementi di internazionalità per assumere un'inedita dimensione endostatuale.

In punto disciplina, il regolamento comunitario va ben oltre alla previsione di un impedimento relativo e di un motivo di nullità¹⁷⁶³: la situazione trova una sua specifica e ricca articolazione anche sotto alcuni profili ulteriori: il divieto di uso del marchio comunitario registrato a nome dell'agente (art. 11 r.m.c.); il trasferimento coattivo del medesimo marchio o della domanda a esso relativa in capo al titolare (artt. 18 e 24 r.m.c.).

74.4. *I rimedi. Anticipazione e rinvio.* Fin qui si sono esaminati i diversi impedimenti relativi, ivi inclusi quelli costituiti dal conflitto con i diritti "assimilati" ai marchi anteriori registrati, nella prospettiva limitata che conviene alla trattazione fin qui svolta, e, dunque, esaminando le fattispecie per poi domandarsi se, alla stregua del diritto comunitario e del diritto nazionale, questi impedimenti assumano rilievo come cause di opposizione, di nullità relativa o sotto entrambi i profili.

In questa prospettiva si potrà ripetere che la registrazione dell'*Agentenmarke* costituisce causa di opposizione nel diritto comunitario ma non nel diritto nazionale. E tuttavia conviene anticipare che nell'area qui considerata il quadro si arricchisce quando dal piano dell'opposizione si passi a quello dei motivi di nullità, perché in questa seconda prospettiva al rimedio della nullità relativa si aggiunge quello della rivendicazione¹⁷⁶⁴ e la stessa fattispecie della nullità parrebbe – almeno nel diritto nazionale – costituire applicazione della clausola generale della nullità della registrazione domandata in mala fede¹⁷⁶⁵.

¹⁷⁶² Come esattamente osserva G. SIRONI, *sub* art. 8 r.m.c., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 895. In effetti, il titolare di un marchio registrato o usato in altro Stato membro potrebbe valersi delle norme ordinarie sugli impedimenti relativi e sulle cause di nullità; vero è però che l'applicazione della disciplina comunitaria specializzata che affianca all'art. 8, par. 3, le previsioni di diritto singolare di cui agli artt. 11, 18 e 24 può presentare sensibili vantaggi rispetto alla disciplina ordinaria.

¹⁷⁶³ Art. 8, par. 3 in collegamento a, rispettivamente, agli artt. 41, par. 1, lett. b) e 53, par. 1, lett. b), r.m.c.

¹⁷⁶⁴ Artt. 18 e 25 r.m.c.; art. 118 c.p.i. In argomento v. *infra*, §§ 88-89.

¹⁷⁶⁵ Art. 19.2 c.p.i. In argomento v. *infra*, § 90. Sulle ragioni per le quali nel caso di registrazione in mala fede dell'*Agentenmarke* non opera la convalida v. lo stesso § 90.

*Sezione II**Il conflitto con segni distintivi di impresa e altri diritti anteriori di terzi**75. Il conflitto con i diritti anteriori di terzi*¹⁷⁶⁶

75.1. *Generalità.* Nel diritto comunitario e nel diritto nazionale comunitariamente armonizzato, la presenza di marchi anteriori confliggenti registrati (e dei diritti a essi assimilati in ossequio al diritto internazionale convenzionale) che si sono esaminati nella Sez. I di questo capitolo non esaurisce le ipotesi di impedimenti e motivi di nullità concernenti la registrazione di un marchio. A questi fini assume infatti altresì rilievo qualsiasi conflitto con diritti anteriori che un terzo abbia acquisito sul segno per cui è richiesta la registrazione; dove il diritto anteriore confligente può a seconda dei casi basarsi su di un precedente impiego del medesimo segno sul mercato (§§ 75-79) o derivare dal fatto che il segno sia costituito da un ritratto di persona, dal nome o dal simbolo di identificazione di un soggetto o sia altrimenti oggetto di diritti esclusivi di un terzo (§§ 80-84).

Questi diritti anteriori confliggenti, diversi dalla presenza di un'antecedente registrazione di marchio, sono presi in considerazione, rispetto alle registrazioni di marchi successivi nazionali, dall'art. 4, par. 4, lett. *b*) e *c*) della direttiva; dagli artt. 8, 12.1, lett. *a*) e *b*) e 14.1, lett. *b*) c.p.i. e, rispetto alle registrazioni di marchi successivi comunitari, dagli artt. 8, par. 4, 41, par. 1, lett. *c*) e 53, par. 1, lett. *c*) e par. 2 r.m.c.

Per identificare questi ulteriori diritti anteriori di terzi confliggenti con una registrazione successiva il diritto comunitario e il diritto nazionale impiegano tecniche marcatamente differenti. Nel regolamento, il diritto comunitario segue un approccio abbreviato e sintetico, identificando gli impedimenti e i motivi di nullità che possono incidere su di un marchio comunitario successivo con larghe pennellate e con un abbondante ricorso alla tecnica del rinvio; il diritto nazionale segue invece la strada della precisione e dell'elencazione analitica.

La scelta di tecniche legislative così divergenti non è casuale.

Infatti, il diritto comunitario lascia in larga misura il compito dell'individuazione di questi impedimenti e motivi di nullità al diritto nazionale¹⁷⁶⁷, accontentandosi di fornire un'indicazione assai generale relativa alla tipologia di diritti anteriori presi in considerazione ("un marchio di impresa non registrato"; "un altro segno utilizzato in commercio"; "un diritto anteriore diverso dai diritti" appena menzionati)¹⁷⁶⁸; l'efficacia preclusiva dei diritti così evocati è subordinata alla

¹⁷⁶⁶ In argomento R. KNAAK, *Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaftsmarkenverordnung*, cit., 95 ss.

¹⁷⁶⁷ Sul richiamo contenuto al par. 4 dell'art. 8 r.m.c. all'acquisto del diritto e all'esclusività nell'uso anche "conformemente ad una normativa comunitaria" v. *infra*, § 76 (iii).

¹⁷⁶⁸ V. art. artt. 8, par. 4, lett. *a*) e *b*) e 53, par. 1, lett. *c*) e par. 2, r.m.c. La norma corrispondente della direttiva è l'art. 4, par. 4, lett. *b*) e *c*).

condizione che il diritto nazionale che li prevede conferisca al titolare il diritto di “vietare l’uso di un marchio di impresa successivo”¹⁷⁶⁹.

Pertanto, ciascuno Stato membro è libero non solo di accordare protezione ai diritti così sommariamente indicati dal diritto comunitario ma altresì di definire i contorni, la portata e i presupposti della tutela, non solo nei confronti di una registrazione successiva di marchio nazionale¹⁷⁷⁰ ma anche di un marchio comunitario, nei limiti, si intende, tracciati da diritto comunitario¹⁷⁷¹. Correlativamente, il diritto nazionale, ivi incluso quello italiano, esercita le prerogative che a esso competono soffermandosi a delineare in maniera assai più analitica le fattispecie corrispondenti e fornendo così materiale normativo idoneo sia a dettare in via diretta la disciplina della successiva registrazione di marchi nazionali confliggenti sia anche a integrare i precetti comunitari incompleti concernenti la successiva registrazione di marchi comunitari confliggenti.

75.2. *Il conflitto con altri segni distintivi di impresa anteriori.* Questa divergenza fra le tecniche legislative rispettivamente adottate dal diritto comunitario e dal diritto nazionale è percepibile in modo netto e immediato già nella disciplina del conflitto con i segni distintivi di impresa di fatto anteriori.

Il par. 4 dell’art. 8 r.m.c. considera fra gli impedimenti relativi alla registrazione l’esistenza precedente (rispetto al momento del deposito della domanda) “di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale”¹⁷⁷².

Invece il legislatore interno, nel dare attuazione alla sintetica disposizione contenuta nell’art. 4, par. 4, lett. b), della direttiva, prevede due ipotesi distinte: l’una è riferita al conflitto con marchi non registrati anteriori di terzi¹⁷⁷³, la seconda al conflitto con “un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio, usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri”¹⁷⁷⁴.

Nel regolamento, il conflitto opera a condizione che il segno distintivo di impresa anteriore dia “al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio di impresa successivo”¹⁷⁷⁵.

Nella disciplina del marchio comunitario, la presenza di un segno distintivo anteriore è presa in considerazione sia come impedimento relativo ai fini dell’op-

¹⁷⁶⁹ V. anche sotto questo profilo gli artt. 8, par. 4, lett. a) e b) e 53, par. 2, r.m.c. La norma corrispondente della direttiva è l’art. 4, par. 4, lett. b) e c).

¹⁷⁷⁰ Parafraso qui il par. 45 delle Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel caso «Fincas Tarragona», cit., che in quell’occasione si riferiva solo ai marchi di fatto, con espressioni peraltro estensibili agli altri segni e diritti anteriori di cui al testo.

¹⁷⁷¹ *Infra*, al § 76(i) e (ii).

¹⁷⁷² Nel testo precedente il riferimento era a un “contrassegno utilizzato in commercio”. V. anche artt. 41, par. 1, lett. c) e 53, par. 1, lett. c), r.m.c.

¹⁷⁷³ Lett. a) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i.

¹⁷⁷⁴ Lett. b) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i.

¹⁷⁷⁵ Art. 8, par. 4, lett. b), r.m.c. La norma corrispondente della direttiva è l’art. 4, par. 4, lett. b).

posizione sia come motivo di nullità relativa¹⁷⁷⁶; nel diritto nazionale solo come motivo di nullità relativa¹⁷⁷⁷, che deve essere fatta valere davanti al giudice ordinario. Questo assetto comporta che, mentre la normativa nazionale evita all'Ufficio l'imbarazzo di sottoporre alla propria limitata cognizione situazioni che presuppongono non agevoli accertamenti in ordine all'efficacia preclusiva di diritti anteriori basati non sul dato cartaceo della registrazione ma sull'effettività dell'uso¹⁷⁷⁸, l'architettura comunitaria richiede invece all'Ufficio di Alicante di compiere l'indagine corrispondente; e la posizione dello UAMI appare resa ancor più difficile in quanto l'esame va condotto alla stregua dei – sovente imperscrutabili – diritti nazionali dei 28 Stati membri anziché alla luce del diritto comunitario.

La scelta del diritto comunitario di effettuare la valutazione di questo conflitto già in fase di opposizione alla registrazione (di un marchio comunitario) è dunque di difficoltosa realizzazione; essa ha tuttavia buone ragioni dalla sua. Va infatti tenuto presente che la registrazione di un marchio comunitario è sottoposta a un'accentuata instabilità, essendo soggetta ad attacco ad opera di molteplici tipologie di diritti anteriori confliggenti, che il più delle volte neppure risultano da sistemi di registrazione ufficiali e di facile consultazione e comunque sono radicati non solo nell'ordinamento comunitario ma anche in quelli di tutti i 28 Stati membri¹⁷⁷⁹. Questi diritti anteriori possono balzare fuori dalla prassi commerciale dell'uno o dell'altro Stato membro¹⁷⁸⁰ e costituire una brutta sorpresa per il titolare del marchio comunitario che nel frattempo abbia su di esso investito. Si è anche osservato come questo incerto equilibrio possa risultare particolarmente penalizzante per gli operatori economici minori¹⁷⁸¹. In questa prospettiva, si può argo-

¹⁷⁷⁶ Artt. 41, par. 1, lett. c) e 53, par. 1, lett. c), r.m.c.

¹⁷⁷⁷ Art. 25.1, lett. a) e b), c.p.i.

¹⁷⁷⁸ Questa è la motivazione della scelta operata dal legislatore italiano: v. la *Relazione esplicativa sullo schema di decreto legislativo predisposto al fine di provvedere al fine dell'adeguamento della legislazione interna alle disposizioni del Protocollo relativo all'intesa di Madrid*, pubblicata in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 555 ss., 556-557.

¹⁷⁷⁹ Sulla posizione del diritto interno come coelemento costitutivo delle fattispecie disciplinate dal regolamento comunitario, sulla sua qualificazione come fatto o come norma integrata nel diritto dell'Unione europea e sulle conseguenze che questa ricostruzione ha sui piani dell'onere della prova e del sindacato giurisdizionale v., con impostazioni non del tutto omogenee, Corte UE 27 marzo 2014 (Prima Sezione), causa C-530/12 P., UAMI c. National Lottery Commission, caso «immagine di una mano», parr. 37 ss. e 5 luglio 2011 (Grande Sezione), causa C-263/09 P., Edwin & Co. c. UAMI e Elio Fiorucci, caso «Elio Fiorucci», parr. 44 ss. e, in termini più espliciti, le Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott del 27 gennaio 2011, nel medesimo caso «Elio Fiorucci». Per inquadramento generale del tema v. *supra*, § 9 e per le necessarie precisazioni sui ruoli rispettivi del diritto nazionale e comunitario con riferimento alla valutazione delle anteriorità nazionali relative al marchio comunitario v. *supra*, §§ 4 D) e 17.4 e *infra*, §§ 76, 77.4, 77.5, 78 e 79.6. Sui limiti del sindacato giurisdizionale della Corte sulla corretta applicazione del diritto nazionale da parte del Tribunale Corte UE 29 novembre 2011 (Ottava Sezione)(ord.), causa C-76/11 P., Tresplains Investments Ltd. c. UAMI e Hoo Hing Holdings Ltd., caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant», par. 66.

¹⁷⁸⁰ Finché non operi la convalida: v. art. 54, par. 2, r.m.c. su cui *infra*, §§ 85-87.

¹⁷⁸¹ § 13.

mentare con qualche plausibilità che la possibilità di far valere la presenza di segni distintivi anteriori confliggenti ancor prima che la registrazione comunitaria sia effettuata possa dare un contributo in termini di chiarezza già in data anteriore al rilascio dell'attestato, evitando così che un conflitto che spesso fino a quel momento può essere rimasto ancor solo latente sfoci più in avanti in un scontro effettivo sul mercato¹⁷⁸².

In ogni caso, quando l'opposizione o l'azione di nullità basata su di un segno distintivo anteriore abbia per oggetto un marchio comunitario, il diritto comunitario mantiene saldamente nelle sue mani la determinazione degli aspetti che sono governati, rispettivamente, dal diritto comunitario stesso e dal diritto nazionale, secondo un'architettura di riparto sulla quale ci si soffermerà nel paragrafo successivo.

75.3. *Il potere invalidante dei segni distintivi anteriori: possibili profili di incongruenza.* La registrazione di un marchio successivo può dunque essere attaccata sulla base sia di un marchio registrato anteriore sia di un segno distintivo anteriore non registrato. Il principio del *favor registrationis* suggerisce che il potere invalidante del marchio registrato sia sotto ogni profilo maggiore rispetto a quello dei segni distintivi non registrati. Così dovrebbe essere, se non che la comparazione fra le corrispondenti regole deve fare i conti con un dato normativo di vertice con il quale non è possibile non fare i conti: il più volte ricordato principio secondo il quale i legislatori degli Stati membri sono in larga misura liberi di dettare i presupposti e i limiti della tutela dei segni di fatto¹⁷⁸³. Da questo dato normativo scaturisce la possibilità che il potere invalidante dei segni distintivi di fatto, riservato ai legislatori nazionali, ecceda il potere corrispondente dei marchi registrati anteriori, che è disegnato dal diritto comunitario o comunitariamente armonizzato. Questa eventualità va considerata inaccettabile da un punto di vista sistematico; ma può prodursi in particolare in ragione della constatata pluralità di nozioni di uso che si profilano nel diritto dei marchi¹⁷⁸⁴; dove in particolare ai fini della prova dell'uso di un marchio registrato anteriore ai fini delle azioni di opposizione e di nullità è richiesta la dimostrazione dell'uso in quanto tale e in sé considerato, mentre – come si è anticipato e si vedrà – nel caso dei segni di fatto possono assumere rilievo anche gli effetti dell'uso, *in primis* la notorietà acquisita dal segno sul mercato ma anche quel peculiare effetto ulteriore dell'uso e della notorietà, che è costituito dal ricordo che permanga nel pubblico¹⁷⁸⁵.

Il compito dell'interprete è, sotto questo profilo, chiaro: si tratta di individuare le situazioni nelle quali si possa produrre una divergenza fra il potere invalidante

¹⁷⁸² Sulla contrapposizione fra i Paesi anglosassoni, che si sono battuti perché che le norme in tema di *passing off* potessero essere fatte valere già in sede di opposizione, e la Germania, che temeva un'eccessiva sollecitazione a carico delle risorse dell'Ufficio di Alicante, v. G. SIRONI, *sub* art. 8 r.m.c., in L.C. Ubetazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 893 ove richiami.

¹⁷⁸³ §§ 36.3 e 76.

¹⁷⁸⁴ In argomento v. § 38.3.

¹⁷⁸⁵ V. §§ 76(iv), 77.4, 98.2, 100.

dei marchi registrati e quello dei marchi di fatto, per evitare, per via di interpretazione, che questi ultimi siano equiparati ai primi o addirittura favoriti rispetto a essi. Il compito è dunque chiaro, ma si vedrà che la sua realizzazione non è sempre agevole e lineare.

76. Il conflitto con altri segni distintivi di impresa anteriori nel regolamento sul marchio comunitario

Secondo l'art. 8, par. 4, r.m.c. la preesistenza di un marchio anteriore non registrato o di un altro segno distintivo legittimano l'opposizione alla registrazione di un marchio comunitario successivo (e correlativamente ne costituiscono motivo di nullità relativa)¹⁷⁸⁶ se ricorrono cumulativamente quattro requisiti. Il segno distintivo anteriore deve (i) essere utilizzato nella normale prassi degli affari; (ii) avere una portata non meramente locale; (iii) attribuire al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo; (iv) la sua fattispecie costitutiva deve essersi completata prima del deposito della domanda di marchio comunitario contro cui esso sia fatto valere¹⁷⁸⁷.

Si ripresenta qui, in una delle sue possibili variazioni (diritto nazionale anteriore contro marchio comunitario successivo), il tema della individuazione della legge applicabile ai diversi profili rilevanti nella valutazione del conflitto¹⁷⁸⁸. In questo caso, il primo e il secondo requisito risultano dal testo stesso dell'art. 8, par. 4 r.m.c. e la verifica della loro presenza è quindi sottoposta al diritto comunitario, che detta al riguardo standard uniformi¹⁷⁸⁹. Viceversa, dal tenore letterale della

¹⁷⁸⁶ Art. 53, par. 1, lett. c), r.m.c.

¹⁷⁸⁷ In questo senso Trib. UE 19 novembre 2014 (Quinta Sezione), causa T-344/13, *Out of the Blue KG c. UAMI e Frédéric Dubois*, caso «funny bands/funny bands», par. 17; 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «CPI Copisa Industrial/CPI», cit., par. 40; 14 maggio 2013 (Seconda Sezione), cause T-321/11 e T-322/11, *Raffaello Morelli c. UAMI e Associazione nazionale circolo del popolo della libertà e Michela Vittoria Brambilla*, caso «Partito della libertà/partitodellalibertà.it», par. 29; 7 maggio 2013 (Prima Sezione), causa T-579/10, *macros consult GmbH c. UAMI e MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG*, caso «makro/macros consult GmbH», par. 54; 18 aprile 2013 (Quinta Sezione), caso «Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg», cit., par. 18; 3 maggio 2012 (Settima Sezione), caso «Karra/Kara», cit., par. 67; 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «O-live/Olive line», cit., par. 49; 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), causa T-279/10, *K-Mail Order GmbH & Co. KG c. UAMI e IVKO Industrieprodukt-Vertriebskontakt GmbH*, caso «Men'z/Wenz», par. 17; 9 luglio 2010, causa T-430/08, caso «Grain Millers», cit., par. 22; Trib. primo grado CEE 30 giugno 2009, caso «Dr. No», cit., par. 35; 24 marzo 2009, cause T-318/06 a T-321/06, *Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da} c. UAMI e General Óptica, SA*, in *Racc.* 2009, II, 649 ss., caso «General Óptica», par. 32.

¹⁷⁸⁸ Sul tema, nei suoi profili generali, v. già § 4 D); per altri profili della medesima questione §§ 17.4, §§ 38.1, 38.3, 38.4(i) e (iii), 77.4, 77.5, 78, 79.6, 85.4, 86(i) e 99.3.

¹⁷⁸⁹ Trib. UE 7 maggio 2013 (Prima Sezione), caso «makro/macros consult GmbH», cit., par. 55; 18 aprile 2013 (Quinta Sezione), caso «Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg», cit., par. 19; 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «O-live/Olive line», cit., par. 50; 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Men'z/Wenz», cit., par. 20; Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, caso «General

norma, secondo cui l'effetto preclusivo della registrazione successiva opera "se e in quanto, *conformemente ... alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno*"¹⁷⁹⁰ siano presenti il terzo e il quarto requisito, si può desumere con certezza che gli accertamenti corrispondenti vanno condotti "alla luce dei criteri fissati dal diritto che disciplina il contrassegno fatto valere"¹⁷⁹¹.

Vediamo separatamente ciascuno di questi requisiti o condizioni.

(i) Il segno distintivo anteriore deve essere un marchio non registrato anteriore o un "altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale" dal terzo che si oppone alla registrazione del marchio comunitario successivo o ne fa valere la nullità. Il riferimento all'utilizzazione nella normale prassi commerciale si presta a equivoci, particolarmente nella sua versione italiana (nel testo inglese si parla di *sign used in the course of trade*; in quello tedesco di *eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichensrechts*). Secondo la giurisprudenza comunitaria¹⁷⁹², questo requisito postula soltanto che il segno fatto valere per impedire o invalidare la registrazione successiva sia fatto oggetto di un'"utilizzazione in commercio"¹⁷⁹³ ossia "un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico e non nell'ambito privato"¹⁷⁹⁴; non che l'uso in questione superi una certa soglia quantitativa o abbia una particolare caratterizzazione dal punto di vi-

Óptica», cit., par. 33-34 e, con specifico riferimento al secondo requisito, Trib. UE 19 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «funny bands/funny bands», cit., par. 36.

¹⁷⁹⁰ Corsivo aggiunto.

¹⁷⁹¹ Trib. UE 7 maggio 2013 (Prima Sezione), caso «makro/macros consult GmbH», cit., par. 56; 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «O-live/Olive line», cit., par. 51; 30 settembre 2010, causa T-534/08, Granuband BV c. UAMI e Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft, caso «GRANUFLEX/GRANUFLEX», par. 35; 7 luglio 2010, causa T-124/09, Valigeria Roncato S.p.A. c. UAMI e Roncato s.r.l., caso «Carlo Roncato/Roncato», par. 18; 22 giugno 2010, caso «Jose Padilla/Jose Padilla», cit., par. 69 e Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, caso «General Óptica», cit., par. 33-34. In senso conforme Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, cause T-114/07 e T-115/07, Last Minute Network Ltd. c. UAMI e Last Minute Tour S.p.a., in *Racc.* 2009, II, 1919 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5481, caso «Lastminute.com» (con particolare riferimento agli ultimi due requisiti); 12 giugno 2007, causa T-53/04 a T-56/04, T-58/04 e T-59/04, Budějovický Budvar, národní podnik c. UAMI e Anheuser Busch, caso «Budweiser», par. 71-72 ed, in dottrina, R. KNAAK, *Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaftsmarkenverordnung*, cit., 95-99.

¹⁷⁹² Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), causa C-96/09, Anheuser Busch Inc. c. UAMI e Budějovický Budvar, národní podnik, in *Racc.* 2011, I, 2131 ss., casi «Bud», par. 141 ss.; Trib. UE 9 luglio 2010, caso «Grain Millers», cit., par. 28 e 40 ss.; Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, cause T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Budějovický Budvar, národní podnik c. UAMI e Anheuser Busch, in *Racc.* 2008, II, 3555 ss., casi «Bud», par. 160-169.

¹⁷⁹³ Questa interpretazione pare avvalorata dall'impiego di questa espressione nel testo parallelo dell'art. 4, par. 4, lett. b) della direttiva. Su questa medesima nozione, intesa come elemento costitutivo dell'utilizzazione del marchio successivo apprezzabile come contraffazione v. *infra*, § 124.

¹⁷⁹⁴ Trib. UE 14 maggio 2013 (Seconda Sezione), caso «Partito della libertà/partitodelalibertà.it», cit., par. 33, secondo cui, par. 40, la sola registrazione di un nome a dominio non può costituire in sé la prova di un uso commerciale in assenza di elementi concreti che dimostrino che tale è il caso.

sta delle sue modalità di impiego¹⁷⁹⁵, come sembrerebbe suggerire l'aggettivo "normale" impiegato nel testo italiano. In altri termini, il requisito in questione serve a distinguere l'uso che assume rilievo ai fini della norma dagli usi meramente privati ed extramercantili come anche da quelli che avvengano *iure imperii*¹⁷⁹⁶; non invece l'uso meramente simbolico da quello effettivo¹⁷⁹⁷. La misura dell'uso, sotto il profilo della sua estensione, durata ed entità, non sono certo irrilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 8, par. 4, r.m.c.; essi tuttavia assumono rilievo sotto un diverso profilo, e precisamente al fine di verificare la presenza dei requisiti sub (iii)-(iv) e quindi di accertare alla stregua del diritto nazionale applicabile se sul segno anteriore sia stato acquisito un diritto tale da consentire al titolare di vietare l'uso di un marchio successivo confliggente. Ci si potrebbe altresì chiedere se la proposizione normativa ora considerata, richiedendo che il segno sia utilizzato nella normale prassi commerciale, postuli che esso sia impiegato specificamente in funzione distintiva. Verosimilmente il quesito deve trovare una risposta positiva, ma non sulla base della proposizione normativa che sancisce il requisito qui considerato¹⁷⁹⁸. Infatti, la modalità con la quale deve essere impiegato un segno confliggente anteriore perché esso conferisca, alla stregua del diritto nazionale applicabile, il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato successivo è anch'essa questione che attiene ai requisiti sub (iii)-(iv) e non all'utilizzazione nella normale prassi commerciale¹⁷⁹⁹.

¹⁷⁹⁵ Sulla differenza fra i presupposti e le finalità del requisito dell'"uso in commercio" previsto dall'art. 8, par. 4, r.m.c. e l'"uso serio" di cui all'art. 42 r.m.c. v. Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit., par. 142 ss. (ove al par. 145 il rilievo che l'opposizione fondata sui segni di cui all'art. 8, par. 4 non può essere sottoposta alla verifica delle condizioni specificamente attinenti alle opposizioni fondate sui marchi registrati anteriori, dovendo piuttosto fornire la dimostrazione del diritto di vietare l'uso del marchio successivo), seguita da 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «CPI Copisa Industrial/CPI», cit., par. 42. V. pure Trib. UE 9 luglio 2010, caso «Grain Millers», cit., par. 26. Sul punto v. le Conclusioni del 14 settembre 2010 dell'Avvocato generale Pedro Cruz Villalón rese nel procedimento deciso da Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), caso «Bud», par. 91 ss., in particolare 97.

¹⁷⁹⁶ In questo senso Trib. UE 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «CPI Copisa Industrial/CPI», cit., par. 42 e Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», cit., par. 165. Il testo di questa seconda pronuncia contrappone esplicitamente l'uso in commercio solo agli usi privati; ma il riferimento ivi contenuto alla sentenza del Trib. primo grado CE 10 aprile 2003, causa T-195/00, *Travellex Global and Financial Services e Interpayment c. Commissione*, in *Racc.* 2003, II, 1677 ss., caso «Euro», suggerisce che la contrapposizione concerna anche la distinzione rispetto agli impieghi di tipo sovrano considerati in questa decisione.

¹⁷⁹⁷ Sulla compatibilità di attribuzioni a titolo gratuito dei beni contraddistinti dal segno con il carattere commerciale dell'uso complessivo del segno medesimo v. Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit., par. 152 e Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», cit., par. 176. La questione si ripresenta in tema di decadenza del marchio registrato per non uso: v. *infra*, § 94.3.

¹⁷⁹⁸ Anche se la (sotto questo profilo superficiale) motivazione di Trib. primo grado CE 30 giugno 2009, caso «Dr. No», cit., par. 34-36, sembrerebbe suggerire il contrario.

¹⁷⁹⁹ Del resto, non mancano segni la cui protezione presuppone che essi siano usati in funzione distintiva dell'origine geografica anziché commerciale, come è nel caso delle indicazioni geografi-

(ii) Sempre alla luce del diritto comunitario va valutato se il segno utilizzato nella normale prassi commerciale sia di “portata non meramente locale”¹⁸⁰⁰. Si è inizialmente ritenuto che il significato locale o meno della portata del segno dipenderebbe dall’estensione geografica della protezione accordata a quella tipologia di segno e non dalla dimensione geografica della sua utilizzazione effettiva sul mercato, in quanto il requisito atterrebbe al significato del segno in questione in sé e non del suo uso sul mercato¹⁸⁰¹. Quest’impostazione sembra però essere stata corretta dalla giurisprudenza successiva¹⁸⁰²: il fatto che una certa tipologia di segno possa astrattamente conferire al suo titolare un diritto esclusivo su tutto il territorio nazionale non è ritenuto ancora di per sé sufficiente per dimostrare che la sua portata non è puramente locale ai sensi dell’art. 8, par. 4, r.m.c.¹⁸⁰³ e, per contro, la circostanza che lo *ius excludendi* di un certo segno non si estenda a tutto il territorio nazionale non è decisiva per concludere che la portata del medesimo sia necessariamente locale¹⁸⁰⁴. Dove non deve sfuggire che si profila un’ipotesi di eccedenza sotto il profilo geografico del potere invalidante rispetto alla tutela: a una tutela estesa solo a parte del territorio di uno Stato membro può corrispondere un potere invalidante del marchio comunitario successivo¹⁸⁰⁵. Per valutare se un segno abbia o meno portata meramente locale, dovrebbero considerarsi il suo uso effettivo nelle sue due coordinate fondamentali: la dimensione geografica del territorio sul quale esso sia utilizzato per identificare l’attività economica del suo ti-

che (sulle quali v. *infra*, §§ 206 ss.); cosicché per essi si è posto il quesito inverso, se la circostanza che il segno sia utilizzato anche come marchio precluderebbe la protezione come indicazione geografica. Per una risposta negativa v. ora Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», citt., par. 175, confermata sul punto da Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit., par. 147-151 (ove è anche il rilievo che l’uso come marchio anziché come indicazione di origine geografica non sarebbe comunque stato dimostrato).

¹⁸⁰⁰ In senso conforme Corte UE 29 novembre 2011 (Ottava Sezione)(ord.), caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant», cit., par. 56, Trib. UE 30 settembre 2010, caso «GRANUFLEX/GRANUFLEX», cit., par. 28.

¹⁸⁰¹ Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», citt., par. 180. Sul punto v. anche Conclusioni del 14 settembre 2010 dell’Avvocato generale Pedro Cruz Villalón rese nel procedimento deciso da Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), caso «Bud», cit., par. 91 ss., 123 ss.

¹⁸⁰² Ad opera di Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», citt., par. 155 ss. V. successivamente Trib. UE 19 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «funny bands/funny bands», cit., par. 24; 22 gennaio 2013 (Seconda Sezione), 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. 46 ss. e 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Men’z/Wenz», cit., par. 22 ss.

¹⁸⁰³ In questo senso, letteralmente, Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, caso «General Óptica», cit., par. 39. Pare sotto questo profilo condivisibile l’argomentazione svolta alla nota 26 delle Conclusioni dell’Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel caso «Fincas Tarragona», cit.

¹⁸⁰⁴ Corte UE 10 luglio 2014 (Nona Sezione), cause C-325/13 P e C-325/13 P, Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf) c. UAMI e Peek & Cloppenburg KG (Amburgo), casi «Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg», par. 50 e 29 novembre 2011 (Ottava Sezione)(ord.), caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant», cit., par. 45; Trib. UE 18 aprile 2013 (Quinta Sezione), caso «Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg», cit., par. 48 ss.

¹⁸⁰⁵ In coerenza, del resto, alla soluzione che pare essere accolta anche dal diritto nazionale: v. § 77.3.

tolare e la dimensione economica, a sua volta misurata sulla base della sua durata, della sua intensità, dell'ampiezza della cerchia dei destinatari (siano essi i consumatori, i concorrenti o i fornitori) e della diffusione della correlativa comunicazione aziendale¹⁸⁰⁶. Un'interpretazione teleologica della norma confermerebbe che essa è preordinata a evitare che un segno anteriore che non sia sufficientemente importante e significativo sul piano sostanziale nel suo proprio mercato possa precludere la registrazione o la validità di un marchio comunitario¹⁸⁰⁷. Così intesa, la dimensione territoriale – la quale è commisurata alla nozione di diritto comunitario e non di diritto nazionale di “portata locale”¹⁸⁰⁸ – andrebbe ragguagliata non ai mercati nazionali degli Stati membri ma al mercato unico europeo: un marchio sarebbe di portata locale se non sia noto in Europa o su una parte sostanziale del mercato europeo¹⁸⁰⁹. La valutazione non potrebbe dipendere da indici puramente formali che prescindano dall'impatto effettivo del segno sul mercato di riferimento, in relazione al suo impiego in funzione distintiva¹⁸¹⁰; questo mercato,

¹⁸⁰⁶ Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit., par. 160; Trib. UE 19 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «funny bands/funny bands», cit., par. 24; 27 settembre 2011 (Seconda Sezione), caso «Brighton/Brighton», cit., parr. 38-39 (che reputa insufficienti vendite modeste e irregolari e ritiene che la prova di foto e di cataloghi relativi ai prodotti attesti l'esistenza dei beni ma non la loro diffusione); 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Men'z/Wenz», cit., par. 21; 30 settembre 2010, caso «GRANUflex/GRANUFLEX», cit., parr. 14 ss. (che, per prodotti in caucciù, ha ritenuto sufficienti vendite sul mercato tedesco dal 1994 al 1998 dell'ammontare di circa 200 mila DM all'anno, distribuiti su di una dozzina di città); Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, caso «General Óptica», cit., par. 37. Secondo R. KNAAK, *Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaftsmarkenverordnung*, cit., 97, la dimensione economica sarebbe prevalente su quella geografica.

¹⁸⁰⁷ Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, caso «General Óptica», cit., parr. 36 e 38.

¹⁸⁰⁸ Come ribadito da Corte UE 10 luglio 2014 (Nona Sezione), casi “Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg», cit., par. 51. Sulla (diversa) nozione di ‘portata locale’ dell'uso del segno anteriore rispetto a una registrazione nazionale successiva v. *infra*, § 78.

¹⁸⁰⁹ In questo senso, sia pur solo *obiter*, Corte UE 29 novembre 2011 (Ottava Sezione)(ord.), caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant», cit., par. 49, che ritiene che vada oltre la portata locale l'uso del segno con vendite in Londra, nelle contee del Kent e del Bedfordshire ma anche in Manchester, Liverpool, Birmingham, Glasgow e Bristol: per la giurisprudenza inglese: L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 890.

È interessante domandarsi in quale rapporto si collochi il requisito attinente alla dimensione non puramente locale dell'uso rispetto alla prova dell'uso serio anteriore richiesta, in relazione ai marchi registrati da più di cinque anni, dall'art. 42 r.m.c. e dalle norme in materia di decadenza (sul punto v. *supra*, § 38.3 e *infra*, § 94.2). Secondo Trib. UE 19 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «funny bands/funny bands», cit., par. 23 ss., le due nozioni non sarebbero coestensive. Nella sentenza resa da Trib. UE 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Men'z/Wenz», cit., parr. 27 ss. è dato di trovare forti punti di contatto sul piano probatorio (ad es. con riferimento al valore delle c.d. dichiarazioni giurate e dei cataloghi); si deve peraltro tenere conto che non necessariamente tutti i parametri rilevanti ai fini dell'accertamento della presenza di un uso idoneo a conservare il diritto coincidono con quelli rilevanti al fine del suo acquisto, ad es. perché le norme sull'uso serio prendono in considerazione l'uso in quanto tale, mentre quelle, qui considerate, sui diritti anteriori su segni distintivi di fatto presuppongono il completamento della fattispecie costitutiva del diritto, qui di seguito punto (iv), e quindi la notorietà qualificata conseguita attraverso l'uso; sui profili generali del tema v. § 38.3.

¹⁸¹⁰ Trib. UE 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «Men'z/Wenz», cit., par. 21.

dal canto suo, sarebbe costituito dal territorio dell'ordinamento che conferisce al segno la protezione esclusiva¹⁸¹¹. In questa prospettiva, la valutazione del carattere meramente locale dell'uso del segno va effettuata in concreto, sulla base delle circostanze specifiche di ciascun caso; e tuttavia si possono estrapolare dei criteri orientativi, per concludere ad es. che debba considerarsi segno di portata meramente locale una ditta che sia usata in una sola provincia o in una sola città mediamente popolata, ad opera di un'impresa che non disponga di una rete di succursali attive su una parte sostanziale del territorio di riferimento, che venda in una zona corrispondentemente limitata e circoscriva a essa la propria pubblicità¹⁸¹². La conclusione è soprattutto l'argomentazione che la sostiene paiono condivisibili. Questa lettura introduce nel requisito un primo profilo di valutazione della misura dell'uso e della notorietà a esso conseguente. Essa risulta congruente con la scelta del legislatore comunitario di riservare a sé la definizione delle dimensioni dell'uso meramente locale preclusivo della registrazione e della validità di un marchio comunitario successivo, che è attestata dal confronto della norma del regolamento con quella della direttiva¹⁸¹³: il confronto mostra che, se l'armonizzazione dei diritti nazionali non si estenderebbe alla disciplina dei marchi di fatto e quindi il legislatore nazionale potrebbe prevedere che anche un marchio di fatto di portata meramente locale impedisca la registrazione o invalidi un marchio successivo nazionale, per contro un marchio di fatto o un segno di portata meramente locale non potrebbero impedire la registrazione o invalidare un marchio comunitario successivo¹⁸¹⁴. Questa lettura è infine coerente con l'interpretazione della previsione,

¹⁸¹¹ Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, caso «General Óptica», cit., par. 40. Ci si può domandare se questo riferimento per così dire nazionale si ponga in contrasto con il parametro comunitario appena richiamato; forse no. Infatti, non può escludersi che un segno sia usato in territori limitati di più di uno Stato membro (R. KNAAK, *Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaftsmarkenverordnung*, cit., 97); di questa circostanza deve attendibilmente tenersi conto nella valutazione del carattere locale o meno della portata del segno. Per il rilievo delle operazioni transfrontaliere, nella specie: importazione di grano dalla Romania alla Germania, v. Trib. UE 9 luglio 2010, caso «Grain Millers», cit., parr. 40-43.

¹⁸¹² Trib. primo grado CE 24 marzo 2009, caso «General Óptica», cit., parr. 41-44. Nella specie la città dove la ditta era utilizzata aveva 120 mila abitanti. Nello stesso senso Trib. UE 22 gennaio 2013 (Seconda Sezione), casi «Bud», cit., parr. 59 ss. che ha ritenuto locale la vendita di 22 ettolitri di birra sostanzialmente circoscritti alla città di Vienna. E v. Trib. UE 19 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «funny bands/funny bands», cit., parr. 26 e 29, che ritiene insufficiente la presenza di un sito web e richiede la prova della misura delle visite al sito.

¹⁸¹³ Si veda la differenza di formulazione rilevabile fra l'art. 8, par. 4 r.m.c. e l'art. 4, par. 4, lett. b) della direttiva, per la quale risulta del tutto condivisibile il rilievo, svolto nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel caso «Fincas Tarragona», cit., parr. 39-48 e nota 26. In questo senso anche Trib. UE 18 aprile 2013 (Quinta Sezione), caso «Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg», cit., par. 48.

¹⁸¹⁴ Che poi le dimensioni minime dell'uso o del riconoscimento del segno anteriore costituito da una ditta siano determinate dal diritto comunitario invece che dal diritto nazionale non pare d'altro canto incompatibile con la previsione dell'art. 8 CUP, come richiamato dai TRIPS, in materia di ditta: la compatibilità accertata da Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser III», cit., parr. 86 ss. non viene meno per la circostanza che le dimensioni in questione siano determinate dal diritto comunitario invece che dal diritto nazionale (come avveniva nella diversa situazione con-

opposta e simmetrica, dell'art. 111 r.m.c., che disciplina la coesistenza fra “un diritto anteriore di portata locale” e il marchio comunitario successivo confliggente. Quali siano però le conseguenze ulteriori della presenza di un diritto anteriore che il diritto comunitario qualifichi come “di portata locale” è però determinato non dal diritto comunitario medesimo ma dal diritto nazionale applicabile: secondo il par. 1 dell'art. 111 r.m.c. “il titolare di un diritto anteriore di portata locale può opporsi all'uso del marchio comunitario nel territorio nella misura in cui il diritto dello Stato membro in questione lo consente”¹⁸¹⁵.

(iii) Perché il marchio non registrato o segno distintivo anteriore confliggente possa invalidare una registrazione successiva ai sensi dell'art. 8, par. 4, r.m.c., è altresì richiesto che esso conferisca al suo titolare uno *ius excludendi* nei confronti dell'uso di un marchio registrato successivo confliggente, sulla base dei presupposti di tutela (dal punto di vista ad es. della somiglianza dei segni e della prossimità dei settori di attività) postulati dalla norma interna di riferimento¹⁸¹⁶. La previsione è stata accolta nel r.m.c. a specifica richiesta della Gran Bretagna e dell'Irlanda, al fine di consentire opposizioni o azioni di annullamento basate sull'azione di *passing off*¹⁸¹⁷. La norma presuppone che il “contrassegno” dia “al suo titolare *il diritto di vietare l'uso del marchio successivo*”¹⁸¹⁸ e quindi la presenza non di un semplice potere invalidante ma di un vero e proprio *ius excludendi*,

templata al par. 97 della sentenza medesima), posto che, grazie al trasferimento di competenze avvenuto al riguardo con l'adozione del diritto comunitario dei marchi, il rapporto fra segni di fatto nazionali anteriori e marchio comunitario è divenuta materia sotto questo profilo di competenza del diritto comunitario, anziché nazionale. Sull'art. 8 CUP vedi anche Trib. UE 3 maggio 2012 (Settima Sezione), caso «Karra/Kara», cit., par. 70.

¹⁸¹⁵ Per un'applicazione Corte UE 12 dicembre 2013 (Prima Sezione), caso «Baskaya», cit., par. 54 ss. Sulle conseguenze della tolleranza ultraquinquennale del titolare del diritto anteriore nei confronti dell'uso del marchio comunitario successivo v. l'art. 111, par. 2, r.m.c., su cui D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, cit., 97. È peraltro da ritenersi che, nel nostro diritto nazionale, il successivo registrante possa usare il marchio nella zona di preuso senza dovere attendere il compimento del periodo di tempo richiesto per la convalida: sul punto v. *infra*, § 78 (e in termini generali *supra*, § 13).

¹⁸¹⁶ La regola è risultata cruciale in Trib. UE 18 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Basmali/Basmati», cit., par. 19 ss., 22, dove si discuteva se la suscettibilità di protezione di un termine generico come “basmati” andasse valutata sulla base di criteri “europei” uniformi, come sostenuto dallo UAMI (v. par. 14), oppure sulla base del solo diritto inglese applicabile.

¹⁸¹⁷ Vincendo la riluttanza al riguardo del governo tedesco, timoroso delle incertezze che avrebbero potuto così essere introdotte nel sistema comunitario e del sovraccarico di lavoro che ne sarebbe potuto risultare per lo UAMI: G. SIRONI, *sub art. 8 r.m.c.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 893. Sui presupposti dell'azione di *passing off*, che sono costituiti da *goodwill*, *misrepresentation* e *likely damage*, v. L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 890; e per applicazioni all'impedimento relativo di cui all'art. 8, par. 4, r.m.c., Trib. UE 18 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Basmali/Basmati», cit., par. 19 ss.; 9 dicembre 2010 (Ottava Sezione), causa T-303/08, Tresplain Investments Ltd. c. UAMI e Hoo Hing Holdings Ltd., in *Racc.* 2010, 5659 ss., caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant II», par. 92 ss.

¹⁸¹⁸ Corsivo aggiunto. Anche se nel testo più recente del r.m.c. il termine “contrassegno” è stato rimpiazzato dell'espressione “segno”, esso è rimasto fra le pieghe di alcune previsioni, fra cui la lett. c) del par. 4 dell'art. 8 r.m.c.

esattamente come avviene nella norma corrispondente della direttiva¹⁸¹⁹. Non è facile comprendere le ragioni della scelta. Si potrebbe ipotizzare che essa voglia tenere conto della circostanza che i diritti nazionali, cui entrambe le norme rinviano, di regola conoscono regole legislative o giurisprudenziali che si riferiscono a questo aspetto della disciplina dei segni distintivi non registrati; ma non è detto che i diritti nazionali prevedano altresì se gli stessi segni non registrati abbiano potere invalidante di una successiva registrazione nazionale. L'ipotesi potrebbe anche suonare convincente, se non fosse che non mancano diritti nazionali, come per l'appunto quello italiano, nei quali avviene esattamente l'opposto: la disciplina espressa si riferisce al potere invalidante e non alla determinazione dello *ius excludendi* del segno distintivo di impresa anteriore confligente¹⁸²⁰.

Quale che sia la ragione della scelta normativa, va comunque rilevato che per questa via viene istituita una discrasia importante fra le regole che presiedono al conflitto, visualizzato da questa norma, con diritti su segni distintivi anteriori di fatto, e quello contemplato dai par. 1, 2 e 5 dello stesso art. 8 r.m.c. Intanto non è affatto detto che il diritto anteriore confligente fatto valere ai sensi del par. 4 dell'art. 8 sia tutelato sulla base del parametro ordinario nel conflitto fra marchi registrati, costituito dal rischio di confusione del pubblico quanto all'origine dei prodotti; e, anche quando questo avvenga, in linea teorica il rischio di confusione cui fare riferimento dovrebbe essere apprezzato non con le movenze stilizzate delle azioni di opposizione e di invalidazione proprie del secondo conflitto fra marchi registrati, ma sulla base della valutazione, propria delle azioni mediante la quale viene esercitato lo *ius excludendi*, delle circostanze particolari con le quali il marchio successivamente registrato venga usato¹⁸²¹. Salvo che poi questo apprezzamento calibrato sulle circostanze specifiche del caso, perfettamente in linea con le valutazioni che vanno compiute all'interno di un'azione di contraffazione¹⁸²², risulta assai più problematico quando invece esso sia collocato in un procedimento di opposizione o di annullamento, come quello disciplinato dalla previsione di cui al par. 4 dell'art. 8 r.m.c., visto che in quest'ultimo ambito la contestazione è mossa non contro l'uso ma contro la registrazione e quindi "occorre verificare" se ricorra il conflitto "con il marchio anteriore in qualsiasi circostanza in cui il mar-

¹⁸¹⁹ Art. 4, par. 4, lett. b).

¹⁸²⁰ V. infatti le norme nazionali sulla cui formulazione v. già § 12 e qui di seguito, § 77.

¹⁸²¹ Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Lastminute.com», cit., par. 95. Sui punti di distacco fra opposizione e azione di nullità da un lato e azione di contraffazione v. già, con riferimento peraltro a marchi entrambi registrati, *supra*, § 39 e con riferimento a un marchio anteriore di fatto § 157. Da questo punto di vista appare assai poco condivisibile l'approccio seguito da Trib. UE 14 settembre 2011 (Sesta Sezione), caso «O-live/Olive line», cit., par. 57 ss. che applica meccanicamente al conflitto con un segno distintivo anteriore diverso da un marchio – una denominazione sociale – i criteri sviluppati in fase di opposizione.

¹⁸²² Illustrate da Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 64. Prolungando l'argomentazione svolta al § 39, si potrebbe dire che nelle azioni di opposizione e di nullità ai sensi del par. 4 dell'art. 8 r.m.c. trovino emersione profili che, nel conflitto fra marchi registrati, assumerebbero rilievo solo in sede di contraffazione.

chio richiesto, se registrato, potrebbe essere usato”¹⁸²³. Vero è che, quando il parametro prescelto dal diritto nazionale sia costituito dal rischio di confusione, il primo segmento della valutazione, consistente nel confronto fra i segni è destinato a essere compiuto con modalità non diverse da quelle collaudate con riguardo al confronto fra i marchi nelle azioni di opposizione e di nullità e quindi sulla base di un esame effettuato a livello visivo, fonetico e concettuale¹⁸²⁴ e condotto in maniera da focalizzare l’attenzione sugli elementi distintivi e dominanti¹⁸²⁵. Tuttavia nulla garantisce che gli esiti siano destinati a essere gli stessi, posto che nel caso disciplinato dal par. 4 dell’art. 8 r.m.c. il giudizio è chiamato a incorporare i fattori ulteriori costituiti dalle circostanze concrete in cui avviene l’offerta dei beni successivi¹⁸²⁶; né si può trascurare che a sua volta, il pubblico interessato cui si fa riferimento nell’esercizio di un’azione come il *passing off* può differire per aspetti importanti da quello preso in considerazione nel conflitto di secondo tipo fra marchi registrati, visto che nel primo caso si fa specifico riferimento ai clienti dell’impresa che subisce lo sviamento¹⁸²⁷, mentre nel secondo caso valgono i parametri astratti di individuazione del consumatore di riferimento, di regola normalmente informato e ragionevolmente avveduto, elaborati dalla giurisprudenza¹⁸²⁸. Nulla esclude del resto che la legge nazionale applicabile a uno specifico diritto anteriore fatto valere ricollegli il diritto di vietare a presupposti che prescindano dalla prova del rischio di confusione, ad es. istituendo al riguardo una presunzione nel caso di doppia identità dei segni e dei settori merceologici oppure facendo capo all’accertamento del carattere parassitario della registrazione del marchio successivo¹⁸²⁹.

A queste considerazioni deve aggiungersi che, come il potere invalidante del diritto anteriore confliggente con una registrazione successiva è, nel diritto comu-

¹⁸²³ Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., par. 66 ss. La difficoltà è stata avvertita da Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Lastminute.com», cit., che al par. 96 ha osservato come l’azione britannica di *passing off* faccia ordinariamente riferimento al momento dell’inizio dell’offerta commerciale di beni da parte dell’utilizzatore successivo, mentre ai fini dell’applicazione dell’azione di *passing off* nell’ambito di una domanda di nullità di una successiva registrazione comunitaria occorre porsi al momento, normalmente diverso, del deposito del marchio successivo. Nello stesso senso Trib. UE 9 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant II», cit., parr. 99 e 153.

¹⁸²⁴ Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Lastminute.com», cit., par. 94.

¹⁸²⁵ Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Lastminute.com», cit., par. 94.

¹⁸²⁶ Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Lastminute.com», cit., par. 95.

¹⁸²⁷ Trib. primo grado CE 11 giugno 2009, caso «Lastminute.com», cit., parr. 60-67.

¹⁸²⁸ Per i necessari riferimenti v. *supra*, § 43 e *infra*, § 157.1.

¹⁸²⁹ Sui limiti dell’ammissibilità del richiamo a uno *ius prohibendi* che fosse così configurato nei diritti nazionali nell’ambito dell’applicazione dell’art. 8, par. 4, r.m.c. v. R. KNAAK, *Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaftsmarkenverordnung*, cit., 97-98. Sulle considerazioni di sistema che rendono problematico ipotizzare la rilevanza del conflitto del primo e del terzo tipo nel caso di diritti anteriori di fatto v. §§ 152.2 e 152.3.

nitario, commisurato allo *ius excludendi* attribuito dal diritto nazionale al segno anteriore confliggente, così a sua volta l'estensione di questo stesso *ius excludendi* non è data una volta per tutte ma dipende dalla qualificazione del diritto anteriore fatto valere alla stregua del diritto nazionale applicabile. È dunque venuto il momento di soffermarsi sulle tipologie di segni utilizzati nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale che possono essere invocati dal titolare per opporsi alla registrazione di un marchio successivo o per farne valere la nullità. L'elenco non è breve; e abbraccia un numero cospicuo di segni distintivi di impresa. Fra di essi vi è sicuramente il "marchio non registrato", esplicitamente menzionato dalla norma. Tale va considerato non solo il marchio che non sia mai stato registrato ma anche quello che, pur essendo stato registrato, non sia stato rinnovato. Questa identificazione può suonare di primo acchito sorprendente; e tuttavia è del tutto conforme al sistema: se il marchio registrato continui anche dopo la sua scadenza a possedere notorietà generale, in ragione dell'uso pregresso e a maggior ragione del protrarsi dell'uso dopo la scadenza, non vi è ragione per negare che esso sia dotato di quei requisiti la cui presenza è necessaria e sufficiente per il riconoscimento del potere invalidante del marchio di fatto¹⁸³⁰; e la stessa soluzione pare attendibile anche nel caso del marchio registrato, ma decaduto, di cui si conservi il ricordo dopo la scadenza¹⁸³¹. Alla stessa nozione di "contrassegno" va di regola ricondotto anche il titolo delle opere dell'ingegno che abbiano carattere seriale, come è nel caso del titolo di una rivista o di un giornale¹⁸³², come forse anche del titolo di una collana nell'ambito della quale vengano inseriti una pluralità di volumi (ad es. "Gli Struzzi" dell'Einaudi). Fra gli altri "contrassegni" va annoverata la ditta, che, nelle coordinate proprie del nostro diritto, può essere intesa sia nel senso tecnico di segno distintivo dell'impresa (o dell'imprenditore) operante sul mercato sia in quello di segno di individuazione dell'ente collettivo titolare dell'impresa e, quindi, come denominazione o ragione sociale¹⁸³³; e che in altri ambienti meno avvezzi a queste distinzioni sottili di piani viene complessivamente designata come *trade name*¹⁸³⁴, trovando la protezione accordata dall'art. 8 CUP e rafforzata dall'in-

¹⁸³⁰ In senso conforme, ma solo *obiter*, Cass. 24 luglio 1981, n. 4780, caso «Peter Pan», cit. Per questa ricostruzione v. anche *infra*, § 91.1.

¹⁸³¹ Per questa ricostruzione v. anche *infra*, § 100.1.

¹⁸³² In questo senso Trib. Milano 18 novembre 2006, HelpSos Soc. Coop. e Mammoliti c. M.C.S. s.n.c. e Ampollini, in *Riv. dir. ind.* 2008, II, 92 ss., caso «What's up», con nota di M. PACCOIA, *Osservazioni in tema di titoli di riviste e di confondibilità*. In argomento v. *infra*, § 84.2 e M. AMMENDOLA, *La tutelabilità come marchio del titolo delle opere dell'ingegno*, in *AIDA* 1993, I, 13 ss.

¹⁸³³ Artt. 2563, 2292 e 2326 c.c. Sulla distinzione fra i piani su cui si collocano rispettivamente la ditta e la ragione e la denominazione sociale resta fondamentale lo studio di R. COSTI, *Il nome delle società*, Cedam, Padova, 1964, 113 ss. Un accenno alla distinzione fra ditta (o nome commerciale) e nome sociale è operato, *obiter*, in Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, caso «Pagesjannes.com», cit., parr. 50-58.

¹⁸³⁴ V. 15 U.S.C. § 1127, che definisce il *trade name* come "any name used by a person to identify his or her business or vocation".

corporazione tramite riferimento operata dall'art. 2 dei TRIPs.¹⁸³⁵ Candidata a una salvaguardia corrispondente è l'insegna¹⁸³⁶, nei limiti, si intende, in cui questa esorbita dalla "portata meramente locale" cui questo segno distintivo dei locali in cui è esercitata l'impresa è peraltro normalmente predestinato quando esso sia impiegato in collegamento a iniziative imprenditoriali minori. *Naturaliter* globale e quindi sottratta a questa limitazione è per contro la portata del nome a dominio, che, tuttavia, può assumere rilievo come segno distintivo di impresa anteriore solo in quanto destinato a istituire un collegamento con un'attività non meramente civile ed extramercantile¹⁸³⁷, ma commerciale. Il riferimento può forse estendersi anche ad altri segni distintivi di impresa, come la testata di un giornale o di una rivista¹⁸³⁸. Per quanto riguarda i modelli o disegni, prima di accordar loro efficacia invalidante ai sensi della previsione del par. 4 dell'art. 8 r.m.c., come pur è stato plausibilmente ipotizzato¹⁸³⁹, sembra che si debba accertare che il pubblico di riferimento ritenga che nel caso di specie essi siano utilizzati sul mercato (anche) come segno distintivo d'impresa; e, se ciò avviene, però, l'entità viene in considerazione ai fini di questo conflitto non *qua* modello o disegno ma come marchio non registrato¹⁸⁴⁰. Non può in linea di principio escludersi che anche

¹⁸³⁵ In argomento v. N. PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 84 ss. e 210 ss.; G.E. EVANS, *Recent developments in the protection of trademarks and trade names in the EU*, cit.

¹⁸³⁶ Art. 2568 c.c.

¹⁸³⁷ In questo caso possono tuttavia venire in considerazione le previsioni considerate al successivo § 83. Sulla collocazione dei nomi a dominio nel diritto dei segni distintivi e, più in generale, delle c.d. *new properties* si segnalano G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in G. Resta (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Utet, Torino, 2010, 3 ss., 30 ss.; P. SPADA, *Domain names e dominio dei nomi*, in *Riv. dir. civ.* 2000, I, 713 e segg. e C. GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2001 ed, in una prospettiva sovranazionale, J. KIM, *Territoriality Challenges in Protecting Trademark Interests in the System of Generic Top-Level Domains*, in *18 Marquette Intellectual Property Law Review* 2014, 221 ss., nonché, per altri richiami e per un avvio di un'indagine sulla qualificazione del segno, C.M. CASCIONE, *I nomi a dominio aziendali*, in G. Resta (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Utet, Torino, 2010, 397 ss. Ai nomi a dominio è ora dedicata una disciplina espressa negli artt. 12.1, lett. c), 22, 118.6, 133 c.p.i., sulla quale v. *infra*, § 79.

¹⁸³⁸ Per il diritto italiano v. per gli emblemi, fregi e testate delle opere dell'ingegno l'art. 102 l.d.a. su cui *infra*, § 84.2 ove anche una proposta di coordinamento fra questa previsione e la qualificazione delle entità considerate come marchi di fatto, normalmente ipotizzabile nel caso di pubblicazioni seriali (come ritenuto da Trib. Milano 18 novembre 2006, caso «What's up», cit.). Per il titolo dell'opera dell'ingegno, va accertato se il diritto nazionale applicabile lo intenda come segno distintivo o come opera dell'ingegno a sé stante, il cui ricorrere costituirebbe motivo di nullità ai sensi della lett. c) del par. 2 dell'art. 53 r.m.c. In questo secondo caso, nella sistematica del regolamento si tratterebbe di "altro diritto anteriore" diverso da quelli previsti dall'art. 8, par. 4, r.m.c.: così Trib. UE 22 giugno 2010, caso «Jose Padilla/Jose Padilla», cit., par. 65 (in argomento v. § 84).

¹⁸³⁹ Da F. MORRI, *Commento al Regolamento (CE) n. 422/2004*, in *Riv. dir. ind.* 2004, III, 28 ss., a 32 (con riferimento specifico ai disegni e modelli comunitari).

¹⁸⁴⁰ Anche in questo caso la posizione assunta da Trib. UE 22 giugno 2010, caso «Jose Padilla/Jose Padilla», cit., par. 65, in relazione peraltro al diritto d'autore, suggerisce che ai fini di questa norma un disegno possa essere preso in considerazione solo quando si prescinda dal diritto esclusivo

un termine generico come “basmati” possa ricevere protezione, se, alla luce del diritto nazionale applicabile, a esso sia ricollegabile la tutela che deriva dall’acquisto di una notorietà sul mercato¹⁸⁴¹; e certo fra i contrassegni di cui all’art. 8, par. 4, vanno ricomprese le indicazioni geografiche e denominazioni di origine, si intende nei limiti nei quali esse non trovino una propria disciplina speciale relativa anche al conflitto con i marchi successivi¹⁸⁴². Resta infine il dubbio se trovino collocazione fra le maglie capaci della previsione comunitaria anche quei segni che nel diritto nazionale trovano protezione come segni distintivi atipici (si pensi allo *slogan*; ma anche alla sigla o all’emblema usati da un gruppo di imprese) oppure attraverso le norme della concorrenza sleale¹⁸⁴³. Ci si può anche domandare se il costituente di una varietà vegetale abbia diritto di opporsi o di far valere la nullità della registrazione ad opera di terzi di un marchio eguale o simile a una denominazione varietale¹⁸⁴⁴. Già questa sommaria ricognizione dimostra che non è dunque del tutto esatto pensare che la previsione di cui al par. 4 dell’art. 8 r.m.c. si riferisca solo a segni distintivi di fatto o non registrati. Certo, essa concerne segni distintivi *diversi* dai marchi registrati; ma questo non significa che prenda in considerazione solo segni distintivi non registrati o di fatto, ché, anzi, il riferimento va, come si è visto, a ogni “altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale”. Anzi, alcuni di questi segni, come la ditta, il titolo, la stessa testata del giornale e le denominazioni varietali, debbono essere

che lo assiste in quanto disegno. Il tema è discusso nella prospettiva inversa del potere invalidante di un marchio anteriore rispetto a un successivo disegno o modello comunitario da Trib. UE 25 aprile 2013 (Settima Sezione), causa T-55/12, Su-Shan Chen c. UAMI e AM Denmark, caso «dispositivo di pulitura», par. 36 ss. e 12 maggio 2010, causa T-148/08, Beifa Group Co. Ltd. c. UAMI e Schwan-Stabilo Schwanhäuser GmbH & Co., in *Racc.* 2010, II, 1681 ss., caso «strumento di scrittura», dove la soluzione della questione è agevolata dalla circostanza che il conflitto presuppone solamente che il disegno successivo *possa* essere usato in funzione distintiva. Per il rapporto fra il “carattere individuale” dei disegni e il “carattere distintivo” dei marchi, che si dispone secondo una graduazione crescente e ammette che una certa entità posseda il primo, pur mancando del secondo, v. §§ 23.2.2, 29.3 e, per un accenno, 46.1. Anche se è vero che il diritto su disegno, sia esso registrato o meno, può comunque assumere rilievo anche ai sensi dell’art. 53, par. 2, lett. *d*), r.m.c., il quesito di cui al testo non è privo di rilievo operativo, visto che in questa seconda prospettiva (sulla quale v. *infra*, § 84) l’impedimento costituisce causa di nullità ma non anche motivo di opposizione.

¹⁸⁴¹ Così Trib. UE 18 gennaio 2012 (Seconda Sezione), caso «Basmali/Basmati», cit., par. 28, che non ritiene al riguardo preclusiva la circostanza che il segno in questione “sia utilizzato da più operatori” (sul punto v. § 58.5).

¹⁸⁴² Sulle indicazioni geografiche v. §§ 203 ss. Per un esempio significativo di conflitto con una registrazione successiva di marchio v. Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit.; sulla disciplina specializzata del conflitto fra denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, da un lato, e i marchi ai sensi del reg. (UE) n. 1151/2012 v. § 208.

¹⁸⁴³ In argomento v. P. AUTERI, voce *Segni distintivi dell’impresa*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVIII, Roma, 1991, 5-6.

¹⁸⁴⁴ Conseguita ai sensi dell’art. 114 c.p.i. o dell’art. 63 del reg. n. 2100/94/CE. In questo caso, pare altresì ricorrere l’impedimento assoluto attinente al carattere descrittivo del segno, profilando, quindi, un quesito relativo al concorso di impedimenti assoluti e relativi. Per una fattispecie caratterizzata in termini non molto dissimili v. Trib. Foggia 25 ottobre 2002, Bella di Cerignola s.c. a r.l. c. Bio Conserve s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4526, caso «Bella di Cerignola».

registrati in forza della normativa generalcivile o di settore, anche se la loro tutela sul piano concorrenziale può prescindere dalla registrazione¹⁸⁴⁵; in altri casi, come è quello di alcune fra le denominazioni geografiche, la stessa tutela come segno distintivo può presupporre la registrazione¹⁸⁴⁶. Neppure va trascurato che la previsione dell'art. 8, par. 4, r.m.c. è stata modificata nel 2004 per attribuire efficacia preclusiva della successiva registrazione di un marchio comunitario anche a segni che trovano tutela "conformemente a una normativa comunitaria". Questo allargamento è sicuramente inteso ad attribuire il ruolo di impedimento relativo e motivo di nullità alle indicazioni geografiche protette ai sensi del diritto comunitario¹⁸⁴⁷; e potrebbe svolgere lo stesso ruolo rispetto ai disegni comunitari, registrati e non¹⁸⁴⁸, se per l'appunto anche a essi si attribuisse una curvatura distintiva tale da consentire di ipotizzare un'interferenza con la registrazione di un marchio successivo.

Per determinare se il diritto nazionale (o comunitario) anteriore attribuisca lo *ius excludendi* presupposto dalla norma, l'Ufficio di Alicante deve quindi provvedere alla qualificazione dell'entità fatta valere contro la registrazione successiva alla luce del diritto nazionale (o comunitario). Secondo un'impostazione sarebbe addirittura compito dello UAMI ricercare d'ufficio le regole che risultino applicabili nel caso di specie¹⁸⁴⁹; anche se risulta assai più convincente l'opinione secondo la quale il diritto nazionale verrebbe qui in gioco come fatto, della cui prova sarebbe gravata la parte sulla quale incombe l'onere corrispondente¹⁸⁵⁰. Già si

¹⁸⁴⁵ V. art. 8 CUP. Sull'opponibilità di una ditta non registrata secondo il diritto tedesco v. Trib. UE 9 luglio 2010, caso «Grain Millers», cit., par. 36-37 (nel caso di specie, tuttavia, a rigore la questione concerneva non l'irregolarità della ditta ma l'imputabilità dell'uso di una denominazione sociale prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese).

¹⁸⁴⁶ In argomento v. *infra*, §§ 206-208. Per un esempio v. Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit.

¹⁸⁴⁷ In argomento v. *infra*, §§ 206-207. Per le ragioni ipotizzate al § 208, sembra che debba ritenersi applicabile al conflitto con una domanda di registrazione di marchio comunitario (ma non nazionale) successiva la disposizione dell'art. 8, par. 4, r.m.c. e non la previsione specializzata dell'art. 14, par. 1, reg. (UE) n. 1151/2012.

¹⁸⁴⁸ Come suggerito da F. MORRI, *Commento*, cit., 32.

¹⁸⁴⁹ Trib. UE 9 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Golden Elephant Brand/Golden Elephant II», cit., par. 91 e Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», cit., par. 96. E v. anche Trib. primo grado CE 20 aprile 2005, causa T-318/03, Atomic Austria GmbH c. UAMI e Fabricas Agrupadas des Muñecas de Onil SA, in *Racc.* 2005, II, 1329 ss., caso «Atomic Blitz», par. 31 ss.

¹⁸⁵⁰ 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» (sul punto v. anche per altri richiami § 9); nello stesso senso Trib. UE 7 maggio 2013 (Prima Sezione), caso «makro/macros consult GmbH», cit., par. 57 ss.; forse non vi è una contraddizione insanabile fra questo orientamento e quello documentato alla nota precedente, se si accetti l'idea – ben argomentata da Trib. UE 20 marzo 2013 (Quarta Sezione), caso «Club Gourmet/Club del Gourmet», cit., par. 39 ss. – secondo cui sulla parte incomberebbe l'onere di allegazione e di documentazione del diritto nazionale, ma l'Ufficio dovrebbe d'ufficio provvedersi degli strumenti per verificare l'esattezza della

tratta di compito non agevole; che può risultare ulteriormente complicato da più di una circostanza. Intanto, il diritto nazionale applicabile può ricollegare lo *ius excludendi* alla circostanza che il segno anteriore sia impiegato specificamente in funzione distintiva di beni. Non si tratta di quesito solamente teorico: può infatti accadere che il segno anteriore, ad es. impiegato come ditta, sia usato al solo fine di identificare il soggetto imprenditore e la sua attività sul mercato, in assenza di un collegamento qualificato del segno in questione con i beni immessi sul mercato – ad es. muniti di altri segni distintivi – dal titolare della ditta; e allora si tratta di verificare se in questa costellazione di circostanze alla ditta sia attribuito il diritto di vietare l'uso di un marchio identico o simile per i beni corrispondenti a quelli che rientrano nel campo di attività del titolare della ditta¹⁸⁵¹. Va poi considerato che alcuni ordinamenti nazionali, fra cui quello italiano, disciplinano espressamente il conflitto fra segni distintivi di impresa non registrati anteriori e registrazione successiva di un marchio *nazionale*¹⁸⁵²; e, nel ciò fare, possono delineare i presupposti e i limiti del potere invalidante del segno anteriore sulla base di parametri che non necessariamente coincidono con quelli impiegati per determinare lo *ius excludendi* del segno corrispondente nei confronti di segni confliggenti. Quando ciò avvenga¹⁸⁵³, occorrerebbe chiedersi se, per misurare il potere invalidante che il segno distintivo anteriore ha nei confronti di un marchio *comunitario*, occorra far capo al parametro individuato dalla previsione del par. 4 dell'art. 8 r.m.c. e ragguagliato a “*il diritto di vietare l'uso del marchio successivo*” od, in alternativa, sia preferibile far capo ai parametri prescelti dal diritto interno con specifico riferimento all'invalidazione di un marchio registrato successivo ad opera di un segno distintivo di impresa non registrato anteriore¹⁸⁵⁴. Questa seconda soluzione appare preferibile, ad evitare che lo stesso segno distintivo nazionale abbia un potere invalidante diverso nei confronti di un successivo marchio

posizione prospettata dalla parte medesima. 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., parr. 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.

¹⁸⁵¹ In argomento v. *infra*, § 79.3. Il quesito non è stato esplicitamente affrontato da Corte di Giustizia 16 novembre 2004, caso «Budweiser III», cit., che ai parr. 86 ss. si è limitata a esaminare i requisiti minimi di uso di una ditta anteriore, potenzialmente confliggente con una valida registrazione successiva di marchio, alla cui verifica è subordinata la legittimità della continuazione dell'uso. Dal canto suo Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, caso «Hiwatt», cit., par. 44, ha ritenuto che l'uso del segno Hiwatt come denominazione sociale non può di per sé stesso costituire uso come marchio; nel caso di specie era però stato fatto valere il conflitto della domanda di registrazione successiva con un marchio registrato anteriore (e non con un altro segno distintivo ai sensi dell'art. 8, par. 4, r.m.c.) e si discuteva se la prova dell'uso del marchio registrato anteriore opposto potesse essere sostanziata dalla dimostrazione dell'uso della denominazione con esso coincidente.

¹⁸⁵² Art. 12.1, lett. a) e b) c.p.i.

¹⁸⁵³ Come è suggerito *infra*, ai §§ 77.3, 77.4 e 100.2 (per i marchi di fatto) e 79.2 (per la ditta).

¹⁸⁵⁴ Nella specie v., per l'appunto, l'art. 12.1, lett. a) e b) c.p.i.

registrato a seconda che quest'ultimo sia nazionale o comunitario. Si tratterebbe di una disparità scarsamente giustificabile fra le due situazioni, tanto più che entrambe sono sottoposte al diritto nazionale applicabile¹⁸⁵⁵.

(iv) L'applicazione dell'impedimento o motivo di nullità relativa di cui al par. 4 dell'art. 8 presuppone inoltre che siano "stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio comunitario" contro cui il contrassegno stesso sia stato fatto valere¹⁸⁵⁶. La previsione impone dunque di porre a confronto due termini: quello di acquisto del diritto sul segno distintivo e quello di deposito della domanda di marchio comunitario. Non sussistono difficoltà, almeno in linea teorica, a stabilire "la data di presentazione della domanda di marchio comunitario o ... la data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio comunitario" ai sensi della lett. a) del par. 4 dell'art. 8 r.m.c.: al riguardo valgono le regole ordinarie¹⁸⁵⁷. Più complessa può essere l'individuazione dell'altro termine di riferimento temporale, che dipende da una pluralità di variabili tutt'altro che di facile accertamento ed, anzi, spesso assai controvertibili: la qualificazione del segno distintivo anteriore e la determinazione della sua fattispecie costitutiva, alla stregua del diritto nazionale applicabile all'una e all'altra. La data di riferimento può quindi variare ampiamente a seconda che l'ordinamento in questione ricolleggi l'acquisto del diritto alla data iniziale dell'uso, alla data in cui questo raggiunga un determinato livello di riconoscimento sul mercato, al compimento di formalità (come ad es. la registrazione della ditta o della testata di un giornale in qualche registro) o a una combinazione di questi fattori¹⁸⁵⁸.

Anche la verifica del compimento della fattispecie acquisitiva del diritto sul segno anteriore presuppone quindi una misurazione dell'intensità e dell'estensione dell'uso e della notorietà che a esso consegue; e, se il diritto nazionale applicabile lo richiama, anche della circostanza che l'uso sia avvenuto in funzione specificamente distintiva.

Ci si può domandare se l'Ufficio, così chiamato ad accertare il compimento

¹⁸⁵⁵ Salvo che, si intende, per i profili indicati ai punti (i) e (ii), rispetto ai quali trova applicazione il diritto comunitario se la registrazione successiva sia costituita da un marchio comunitario. Sulle difficoltà che si incontrano nell'individuare la legge applicabile nel conflitto fra marchi nazionali e comunitari (e viceversa) v. §§ 4 D), 38.1.2, 38.4(i) e (iii), 99.3.

¹⁸⁵⁶ Secondo Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit., 164 ss. il riferimento alla data di deposito della domanda di marchio comunitario – e non della sua pubblicazione – varrebbe anche per la valutazione del presupposto di cui al punto (i) relativo all'uso nel traffico commerciale.

¹⁸⁵⁷ Su cui v. *supra*, § 38. E v. Trib. UE 4 luglio 2014 (Quarta Sezione), caso «CPI Copisa Industrial/CPI», cit., par. 47.

¹⁸⁵⁸ Sulla inidoneità di una domanda di registrazione di marchio ad attestare l'uso della denominazione della richiedente in quanto "la domanda di registrazione di un marchio non presuppone né implica alcuna utilizzazione di quest'ultimo" v. Trib. UE 7 maggio 2013 (Prima Sezione), caso «makro/macros consult GmbH», cit., par. 86.

della fattispecie costitutiva del diritto su segno distintivo anteriore prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario successivo, possa anche conoscere delle questioni relative al permanere a tale medesima data del diritto in questione, che possano essere sollevate in via di eccezione dal titolare della registrazione attaccata. Si tratta di un interrogativo importante. A suo tempo si sono constatati gli inconvenienti gravi che derivano nel disegno dell'opposizione alla registrazione di un marchio comunitario dalla circostanza che «la validità della registrazione di un segno come marchio nazionale non può essere messa in discussione nell'ambito di un procedimento di registrazione di un marchio comunitario, ma solamente nell'ambito di un procedimento di annullamento avviato nello Stato membro interessato»¹⁸⁵⁹. Si ha ragione di temere che gli stessi inconvenienti si riproporrebbero qui se l'Ufficio non potesse conoscere dei fatti giuridici estintivi del diritto sul segno anteriore fatto valere. Di primo acchito, una risposta insoddisfacente sembrerebbe provenire dalla giurisprudenza comunitaria¹⁸⁶⁰, che in effetti ha negato che possa essere messo in questione il permanere della tutelabilità alla stregua del diritto nazionale di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'Accordo di Lisbona in un Paese che è parte dell'accordo in questione. Il precedente non va sopravvalutato: infatti nel caso di specie si trattava di un diritto su segno distintivo la cui tutela presuppone la registrazione e, più precisamente, di una denominazione di origine tutelata sulla base della regola peculiare dell'Accordo di Lisbona, in base alla quale una registrazione ai sensi dell'Accordo non cessa di produrre i suoi effetti finché non ci sia una sentenza passata in giudicato che la invalida in uno dei Paesi aderenti¹⁸⁶¹. Nei casi in cui la protezione del diritto anteriore non si basi su di una registrazione costitutiva e non viga una regola particolare come quella ricordata, dovrebbe però valere il principio opposto. In queste ipotesi, infatti, l'Ufficio potrebbe, se del caso, negare tutela (e quindi potere invalidante) al diritto su segno distintivo anteriore senza la necessità di interferire con la determinazione di altra autorità competente attributiva della protezione mediante la registrazione. Più precisamente, nello svolgere il compito demandatogli dalla previsione del par. 4 dell'art. 8, l'Ufficio si limiterebbe ad accertare se ricorra uno *ius excludendi* ancor attuale in capo al titolare del segno fatto valere; e nel compiere la determinazione corrispondente, esso avrebbe facoltà di compiere non solo la verifica del comple-

¹⁸⁵⁹ Così Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, caso «Matratzen», cit., par. 55, seguito dalla giurisprudenza successiva (v. ad es. Trib. primo grado CE 12 novembre 2008, caso «Limonchelo II», cit., par. 26 e Trib. primo grado CE 13 dicembre 2007, caso «Pagesjaunes.com», cit., par. 36, secondo cui è irrilevante ai fini dell'opposizione la circostanza che il richiedente il marchio comunitario possa vantare un'antiorità costituita da un nome a dominio che potrebbe invalidare il marchio anteriore opposto. In argomento e anche per altri richiami v. *supra*, § 17.4). Il problema non insorge, peraltro, se della questione della validità della registrazione del marchio successivo conosca un Tribunale dei marchi comunitari (come può avvenire nei limiti indicati al § 17.6).

¹⁸⁶⁰ Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», cit., parr. 79 ss.

¹⁸⁶¹ In questo senso Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit., parr. 90 ss. In argomento v. *infra*, § 77.5, 156.1.

tamento della fattispecie costitutiva del diritto, che sicuramente gli compete, ma anche dell'assenza, sempre alla stregua della legge nazionale applicabile, di fatti estintivi della protezione medesima, che costituisce il necessario completamento di quell'indagine quando si tratti di accertare, per l'appunto, la presenza attuale di uno *ius excludendi* in capo al titolare del diritto anteriore invocato al momento in cui la tutela è fatta valere¹⁸⁶². Ciò non esclude che sia ipotizzabile il permanere di un potere invalidante anche dopo che sia venuto meno lo *ius excludendi* (come nel caso del marchio di fatto estinto di cui però permanga il ricordo)¹⁸⁶³, configurando così una peculiare ipotesi nella quale si profila un'eccedenza, sotto il profilo cronologico e temporale, del potere invalidante del segno rispetto allo *ius excludendi* che a esso spetta¹⁸⁶⁴. Vero è, peraltro, che l'accertamento del permanere del potere invalidante verte non sulla presenza o meno di un uso serio ai sensi dell'art. 43, par. 3, r.m.c., come avviene quando il segno anteriore fatto valere sia un marchio registrato¹⁸⁶⁵, ma sul permanere della sua notorietà, anche in quella forma attenuata che è costituita dal permanere del ricordo fra il pubblico, come è logico visto la questione concerne il diritto su segno distintivo anteriore non registrato, disciplinato dal diritto nazionale e non dal diritto comunitario, come, per l'appunto si è visto¹⁸⁶⁶.

¹⁸⁶² In senso conforme Trib. UE 9 luglio 2010, caso «Grain Millers», cit., par. 29 e R. KNAAK, *Gemeinschaftsrecht und Recht der Mitgliedstaaten. Gemeinschaftsmarkenverordnung*, cit., 97.

¹⁸⁶³ V. *infra*, §§ 98.2 e 100.2.

¹⁸⁶⁴ Le altre ipotesi di eccedenza del potere invalidante del segno di fatto rispetto allo *ius excludendi* a esso spettante sono esaminate ai §§ 76(ii), 77.3 (sotto il profilo geografico), 77.4, 79.2 e 79.6 (nuovamente sotto il profilo geografico), 91.1, 98.2 e 100.2; anche la previsione per certi versi extravagante dell'art. 12.2 c.p.i., nella parte in cui ricollega un potere invalidante a un marchio scaduto, cui sicuramente non compete uno *ius excludendi*, v. §§ 38.4(i) e (iii) nonché 91.1.

¹⁸⁶⁵ V. *supra*, § 38.3.

¹⁸⁶⁶ In questo senso Corte UE 29 marzo 2011 (Grande Sezione), casi «Bud», cit., parr. 141 ss. e Trib. primo grado CE 16 dicembre 2008, casi «Bud», cit., parr. 163 ss. e in particolare par. 166. L'apprezzamento della valenza conservativa del ricordo del pubblico sembra qui dover essere condotto nella prospettiva della percezione del pubblico medesimo piuttosto che dell'interesse dei concorrenti all'accesso in segno in questione, a dimostrazione della possibilità che si istituisca un campo di tensione fra questi due parametri segnalata al § 38.3. È peraltro plausibile che – anche se si accetti la radicale premessa accolta da Corte di Giustizia 10 aprile 2008, caso «Adidas III», cit., parr. 25 ss. – secondo cui la considerazione dell'imperativo di disponibilità non avrebbe cittadinanza in sede di contraffazione (§ 121.2), con riguardo al tema, che qui ci occupa, della verifica del ricorrere di impedimenti o motivi di nullità costituiti da diritti nazionali anteriori, qualche rilievo vada attribuito anche all'imperativo di disponibilità, se non si vuole istituire una contrapposizione sistematicamente inaccettabile fra impedimenti e motivi di nullità riconducibili a segni non registrati e registrati rispettivamente (sulle istanze attinenti all'imperativo di disponibilità sottese alla prova dell'uso v. § 38.3).

77. *Il conflitto con altri segni distintivi di impresa anteriori nel diritto italiano: A) I marchi non registrati anteriori*¹⁸⁶⁷

Su questa base, fornita dal diritto comunitario, è venuto il momento di esaminare il potere invalidante dei segni distintivi anteriori sul versante interno. Il legislatore italiano, procedendo in conformità con la previsione della direttiva cui la norma interna dà attuazione¹⁸⁶⁸, ricollega alla presenza di altri segni distintivi di impresa anteriori due distinte ipotesi di nullità relativa della registrazione di un marchio successivo confliggente. La prima è riferita al conflitto con marchi non registrati anteriori di terzi (lett. *a*) del 1° comma dell'art. 12 c.p.i.), la seconda al conflitto con “un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri” (lett. *b*) del 1° comma dell'art. 12 c.p.i.). Le due ipotesi sono delineate specificamente in funzione dell'invalidazione del marchio nazionale; ma, grazie al rinvio contenuto nell'art. 8, par. 4 r.m.c. alla legislazione degli Stati membri, operano anche nei confronti della registrazione di un marchio comunitario. Esse verranno esaminate in successione in questo paragrafo e in quello successivo.

77.1. *Il conflitto con un marchio non registrato anteriore.* La direttiva facoltizza gli Stati membri a prevedere “che un marchio di impresa ... se registrato, possa essere dichiarato nullo, se e nella misura in cui” un marchio non registrato anteriore “dia al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio di impresa successivo”¹⁸⁶⁹. La lett. *a*) del 1° comma dell'art. 12 c.p.i. dà attuazione a questa previsione comunitaria; ma provvede al compito non già costruendo il potere invalidante del marchio non registrato anteriore mediante un rinvio ai presupposti dello *ius excludendi* che a questo compete, che – del resto – già erano incerti all'epoca in cui è stata adottata la Novella e sono casomai divenuti ancor più dubbi con l'adozione del Codice della proprietà industriale¹⁸⁷⁰, bensì delineando direttamente i presupposti del potere invalidante. Secondo il diritto interno, non sempre la presenza di un marchio non registrato anteriore invalida la registrazione di un marchio successivo simile o identico; perché tale effetto si produca occorre non solo che “a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i segni” ma, innanzitutto, che il marchio non registrato sia “già noto” sul mercato¹⁸⁷¹.

¹⁸⁶⁷ In argomento v. M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit.; V. MANGINI, *Il marchio non registrato*, Cedam, Padova, 1964.

¹⁸⁶⁸ Art. 4, par. 4, lett. *b*), direttiva.

¹⁸⁶⁹ Lett. *b*) del par. 4 dell'art. 4. Corsivi aggiunti.

¹⁸⁷⁰ Per un'analisi delle contrastanti opinioni sul ruolo svolto dalla previsione dell'art. 2598 c.c. nel delineare – non il potere invalidante, ma – la fattispecie costitutiva del marchio di fatto v. già *supra*, § 12. Per una proposta ricostruttiva v. *infra*, § 77.3.

¹⁸⁷¹ Lett. *a*) dell'art. 12, 1° comma, c.p.i. Corsivo aggiunto.

Il ricorso alla tecnica legislativa così prescelta offre una grande opportunità: quella di correggere finalmente la stortura che per più di un secolo aveva caratterizzato il sistema italiano della tutela dei marchi non registrati, sia sul piano che qui interessa dell'invalidità delle registrazioni successive di marchi confliggenti, sia su quello più generale del fondamento e della misura della protezione di questi segni distintivi di impresa.

77.2. *La nozione di "notorietà qualificata" del marchio non registrato anteriore.* Con la lett. a) del 1° comma dell'art. 12 c.p.i. si incontra una terza accezione nella quale la legislazione sui marchi impiega il termine "noto" e quello di "notorietà". Si fa in questo contesto riferimento alla nozione di "notorietà qualificata"¹⁸⁷², così caratterizzandola anche per tenerla distinta dalle due altre nozioni cui già si è fatto ricorso: quella che si potrebbe qualificare come "rafforzata" del marchio "che gode di notorietà" (o, per il nostro diritto, "di rinomanza"), la quale, come si è visto, affonda le proprie radici nella categoria dei marchi c.d. celebri¹⁸⁷³ e quella che si potrebbe chiamare "transnazionale" del marchio "notoriamente conosciuto" di cui all'art. 6bis CUP¹⁸⁷⁴. (Non ci si deve illudere che questo elenco di termini identici che si riferiscono a nozioni giuridiche diverse sia finito qui: fra poche righe ci si imbatte nuovamente nella "notorietà puramente locale"¹⁸⁷⁵ e più oltre si rincontreranno i segni "notori" di cui all'u.c. dell'art. 8 c.p.i.)¹⁸⁷⁶.

Anche nei principali Stati membri della Comunità, come in Italia, la tutela del marchio di fatto richiede che il segno sia notorio. In questi Paesi tuttavia la notorietà non è concepita come un semplice riflesso automatico dell'uso ma qualche cosa di qualitativamente diverso. È richiesto a tal fine anche un certo tasso di affermazione sul mercato del marchio di fatto: una vera e propria *reputation* (in Gran Bretagna)¹⁸⁷⁷ o una *Verkehrsgeltung* (in Germania)¹⁸⁷⁸. In questi sistemi, perché si possa parlare di notorietà, devono essere soddisfatti certi requisiti minimi dal punto di vista della dimensione sia quantitativa, sia territoriale, sia temporale, dell'uso. Vi è una ragione molto forte per la quale, in questi ordinamenti, si insiste su di una nozione piuttosto esigente di notorietà: diversamente si tradirebbero le opzioni di vertice che tendono a favorire i marchi registrati rispetto a quelli di fatto e si finirebbe per equiparare questi ultimi ai precedenti, disinnescando così un potente incentivo alla registrazione.

¹⁸⁷² Sul significato della nozione di notorietà "qualificata" v. § 12 e inoltre qui di seguito in questo § 77.2. Tradizionalmente questa notorietà è designata come notorietà "generale", per contrapporla a quella locale (qui esaminata al § 78).

¹⁸⁷³ In argomento v. *supra*, §§ 60-71.

¹⁸⁷⁴ In argomento v. *supra*, §§ 62.4, 72, 73.

¹⁸⁷⁵ § 78; ma v. già § 76 (ii).

¹⁸⁷⁶ A sua volta, il diritto dei marchi conosce una pluralità di nozioni di uso e definisce in modi non perfettamente sovrapponibili i corrispondenti requisiti. V. § 38.3.

¹⁸⁷⁷ W.R. CORNISH-D. LLEWELYN, *Intellectual Property*, cit., 630.

¹⁸⁷⁸ Art. 4 *Markengesetz*. Completi riferimenti per il passato in P. AUTERI, voce *Segni distintivi dell'impresa*, cit., 6-7.

Nel nostro Paese fino a tempi recenti veniva invece accolta una nozione di notorietà assai riduttiva, che si accontentava della presenza di qualsiasi forma di uso pubblico senza avere riguardo alcuno all'entità dell'uso medesimo¹⁸⁷⁹. Questa lettura è contraria al dato testuale, secondo il quale si può dare "uso che non importa notorietà"¹⁸⁸⁰ e dunque la notorietà medesima non può costituire un riflesso automatico e ineluttabile dell'uso. Essa trascura anche il dato sistematico, decisivo, che la limitazione della tutela alle situazioni caratterizzate dalla "notorietà" "ha la sua giustificazione ... nell'interesse dei terzi concorrenti a essere in grado di prendere conoscenza dell'uso del marchio" e quindi postula un uso di entità tale da essere effettivamente conoscibile dalle altre imprese¹⁸⁸¹. L'opzione interpretativa che ha condotto alla sottovalutazione di questi profili è forse spiegabile con l'intento di venire incontro alle esigenze delle imprese minori, che, in effetti, molto spesso non hanno le risorse necessarie per curare la registrazione e il mantenimento di tutti i segni che esse impieghino come marchi. Anche il nostro ordinamento, tuttavia, accoglie un sistema imperniato sul *favor registrationis* del marchio. In questo quadro, confermato dalle indicazioni che ci provengono dal diritto comunitario, sia le impostazioni che facevano capo alla disciplina della concorrenza sleale confusoria sia quelle, forse meno diffuse, fondate sulla riconduzione della disciplina di questo segno a quella del marchio registrato hanno finito per rivelarsi davvero troppo generose nei confronti della verifica della notorietà del marchio non registrato. Questa generosità è particolarmente evidente in quelle impostazioni che riconducono la tutela del marchio di fatto a quella del marchio registrato: l'affermazione secondo cui "l'uso di fatto di un marchio è costitutivo di un vero e proprio diritto assoluto, del tutto paragonabile a quello del marchio registrato con la conseguenza della applicabilità degli istituti di tutela giudiziaria propri del marchio registrato"¹⁸⁸², pare fatta apposta per occultare quale profonda differenza vi sia tra posizioni giuridiche che nascono rispettivamente dalla registrazione e dall'uso, visto che il marchio registrato esplica tutti i suoi effetti anche se non sia né noto né usato. Non si può però neppure dire che l'opposto orienta-

¹⁸⁷⁹ Una ricostruzione che abbraccia l'interpretazione giurisprudenziale delle norme sulla protezione dei marchi di fatto dal 1865 alla data di pubblicazione dei rispettivi contributi è in P. AUTERI, *Das Verhältnis der 'marchio di fatto' zur eingetragenen Marke im italienischen Recht*, cit. e in G.G. AULETTA-V. MANGINI, *Del marchio*, cit., 96 ss. Per il periodo più recente si vedano i richiami contenuti nella nota a Trib. Milano 17 gennaio 2008, Orza Pasquale e Jonny Q. Italia s.r.l. c. Metalbottoni s.p.a. e Onix s.p.a. e c. Quartermaster, in *Giur. ann. dir. ind.* 5261/4, caso «bottoni contornati da strass» e l'attenta ricostruzione proposta da M. TRAVOSTINO, *Gli impedimenti relativi alla registrazione*, cit., 87-89.

¹⁸⁸⁰ Già presente nel testo dell'art. 17.2 l.m. anteriore alla Novella e ora menzionato dalla lett. a) dell'art. 12, 1° comma, c.p.i.

¹⁸⁸¹ P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio*, cit., 178-179 e nota 21.

¹⁸⁸² Che spesso affiora nella giurisprudenza: così, prima dell'adozione del c.p.i., il Trib. Napoli con i provvedimenti del 26 marzo 2004, Filippo Murino c. Agostino Rizzo, in *Giur. ann. dir. ind.* 4732, caso «Velia teatro» e 5 novembre 1998 (ord.), caso «pastiglie a doppia colorazione longitudinale», cit.. Per una revisione critica della nozione di assolutezza del diritto attribuito al marchio registrato si vedano comunque i §§ 54 e 114.

mento, che faceva capo alla disciplina della concorrenza sleale per dar fondamento alla tutela del marchio di fatto, si sia rivelato più rigoroso sotto il profilo dell'accertamento del requisito della notorietà, visto che questa di regola veniva vista come una conseguenza naturale e automatica della prova di un qualsivoglia uso anteriore¹⁸⁸³.

Forse, dopo la Novella del 1992, i tempi sono finalmente diventati maturi perché anche da noi si accolga una nozione più esigente di notorietà, capace di contrastare l'equiparazione, esplicita o strisciante che essa fosse, del marchio non registrato a quello registrato che in passato aveva caratterizzato il nostro sistema. Si tratta di una svolta coerente con le scelte di fondo del diritto comunitario, anche se, a rigore, non necessitata, visti gli ampi margini di libertà che il diritto comunitario assegna ai legislatori nazionali nella disciplina del conflitto fra i segni distintivi anteriori di fatto e la successiva registrazione di un marchio nazionale¹⁸⁸⁴. Intanto, quali siano le caratteristiche della notorietà del marchio di fatto perché esso configuri un impedimento alla valida registrazione di un marchio successivo si desume ora direttamente da una norma espressa, e, più precisamente, dalla disposizione specializzata contenuta nella prima parte della lett. a) dell'art. 12.1 c.p.i.¹⁸⁸⁵. È divenuto quindi possibile spezzare il nesso con entrambe le troppo generose impostazioni che si erano venute consolidando in passato.

Oggi in effetti, da un punto di vista strettamente normativo, diviene possibile affermare che in assenza di una effettiva e consistente presenza di mercato del segno di fatto anteriore, tale da istituire un collegamento stabile nella percezione del

¹⁸⁸³ Costituirebbero eccezioni a questo orientamento, stando alla approfondita indagine svolta al riguardo da A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, in *Riv. dir. ind.* 2004, I, 99 ss., a 103 s., solo due sentenze: Trib. Milano 2 ottobre 1986, *The Lancet Ltd. c. Franco Guglielmelli e con Masson Italia Periodici*, caso «Banca Manusardi», in *Giur. ann. dir. ind.* 2138 e Trib. Milano 5 maggio 1975, *Farmila s.p.a. c. Cianamid Italia s.p.a. c. Farmacia del dott. G. Colombo e c. American Cyanamid Co.*, *ivi*, 722, «Video/Videocort e Neovideocort» – le quali peraltro sembrano muovere in direzione opposta a quella propugnata dal testo e accontentarsi di una nozione di notorietà che, assai discutibilmente, pare prescindere dall'uso – cui *adde* peraltro Trib. Forlì 8 febbraio 1999, *Banca Fideuram (già Banca Manusardi) s.p.a. e IMI c. Teodorico s.r.l.*, in *Giur. ann. dir. ind.* 3980, caso «Banca Manusardi», che ha escluso il carattere locale dell'uso di un marchio impiegato da un'impresa bancaria quotata in borsa. Per il periodo successivo, si accontenta di una commercializzazione «sia pure non significativa e concentrata prevalentemente nella zona di Milano», in quanto accompagnata da una presenza pubblicitaria del marchio di fatto anteriore, Trib. Verona 16 luglio 2007, *Consea s.r.l. c. Diamante s.p.a.*, in *Giur. ann. dir. ind.* 5158, caso «Diamante».

¹⁸⁸⁴ Diversamente da quanto avviene rispetto al conflitto con la registrazione di un marchio comunitario successivo, la cui valutazione è filtrata dall'apprezzamento alla stregua del diritto comunitario del carattere non puramente locale del segno anteriore: v. § 76 (ii); e si ricordi che questa nozione può divergere – e diverge – dalla nozione di preuso locale del diritto nazionale (§ 78).

¹⁸⁸⁵ Sotto questo profilo, si potrebbe dire che il legislatore della Novella abbia accolto gli auspici di P. AUTERI, *Das Verhältnis der 'marchio di fatto' zur eingetragenen Marke im italienischen Recht*, cit., 8. Accoglie questa stessa premessa, secondo la quale sia il potere invalidante sia lo *ius excludendi* dei marchi di fatto andrebbero oggi desunti dalla previsione specializzata (all'epoca l'art. 17.1, lett. b), l.m.) anziché dalle norme in tema di concorrenza sleale, al fine però di trarne conseguenze non sul piano della nozione di notorietà ma dell'estensione della tutela al rischio di associazione, C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 221 ss. a 222-223.

pubblico fra quel segno e una certa fonte di origine dei beni da esso contraddistinti, non può verificarsi «un rischio di confusione per il pubblico, che può anche consistere in un rischio di associazione» in ragione «dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti ed i servizi» (art. 12.1, lett. a), c.p.i.). Infatti, perché si produca un collegamento stabile nella mente del pubblico e perché a fronte di una notorietà così intesa la registrazione di un marchio successivo possa effettivamente comportare una “concreta possibilità di confusione quanto all'origine”¹⁸⁸⁶, occorre un uso del marchio anteriore che superi una soglia di intensità piuttosto elevata. La durata dell'impiego non può essere istantanea e neppure sporadica ma deve prolungarsi nel tempo; il volume dei prodotti su cui il marchio è stato apposto deve essere consistente. Dal punto di vista geografico, anche se in questo caso – diversamente da quello preso in considerazione a proposito dell'impedimento e del motivo di nullità di un marchio comunitario – il mercato di riferimento è quello nazionale e non europeo, la notorietà prodotta dall'uso deve abbracciarne una parte sostanziale.

A quest'ultimo proposito, va rilevato come, se in passato la giurisprudenza si era risolta a concedere potere invalidante a marchi di fatto usati anche in una sola regione¹⁸⁸⁷, nelle nuove coordinate normative, appare davvero difficile accontentarsi di così poco per ravvisare una notorietà generale del marchio di fatto anteriore¹⁸⁸⁸. Nella nuove coordinate normative l'incongruità della prassi giurisprudenziale precedente diventa visibile a occhio nudo¹⁸⁸⁹.

Vi sono poi ragioni di peso per sostenere che, nel nuovo assetto, sia richiesta una notorietà che, oltre a essere caratterizzata dal punto di vista dell'intensità, della quantità e della dimensione geografica, sia altresì “qualificata” anche dal punto di vista qualitativo, produttiva cioè della consapevolezza del pubblico interessato che il segno anteriore in questione è impiegato come marchio, vale a dire come segno che distingue i prodotti provenienti da un determinato imprenditore da quelli di provenienza altrui. Se non fosse così, infatti, non si potrebbe parlare

¹⁸⁸⁶ Come segnalato da A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”*, cit., 105. In argomento v. anche § 156.2 (e già § 12).

¹⁸⁸⁷ Trib. Bologna 11 agosto 1999, in *Giur. comm.* 2001, II, 379 ss.; Trib. Vigevano 11 luglio 1973, Calzaturificio Giorgio Marelli s.p.a. c. Pietro Manelli, in *Giur. ann. dir. ind.* 368, caso «Marelli/Maselli».

¹⁸⁸⁸ In senso conforme ora Trib. UE 7 luglio 2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit., parr. 21 ss. ove anche un'attenta indicazione delle prove all'uso richieste. La sentenza si è soffermata in particolare sulla differenza fra la prova della notorietà del marchio non registrato e quella dell'“uso serio” ai fini dell'opposizione dei marchi registrati da più di cinque anni ai fini dell'art. 42, par. 2, r.m.c.

¹⁸⁸⁹ La stessa considerazione dovrebbe valere nei confronti della presenza “virtuale” del preutente attraverso mezzi di comunicazione digitale (la cui crescente frequenza è segnalata da M. TRAVOSTINO, *Gli impedimenti relativi alla registrazione*, cit., 89), che non può giustificare un allargamento della tutela ove non sia fondata su di una presenza effettiva sul mercato o, alternativamente, su di una registrazione. Nello stesso senso, sia pure con riferimento a un nome a dominio e non a un marchio di fatto, Trib. UE 19 novembre 2014 (Quinta Sezione), caso «funny bands/funny bands», cit., parr. 26 e 29, che richiede la prova della misura delle visite al sito.

di un rischio di confusione quanto all'origine dei beni contraddistinti dai marchi confliggenti¹⁸⁹⁰.

77.3. *La rilevanza delle nozione di "notorietà qualificata" anche dal punto di vista dello ius excludendi del marchio di fatto.* Ci si potrebbe chiedere se il legislatore interno, adottando la previsione di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 12 c.p.i., abbia rispettato il precetto corrispondente della direttiva¹⁸⁹¹. Il dubbio è legittimo e deriva dalla circostanza, sopra segnalata, che il potere invalidante del marchio di fatto anteriore è delineato dalla norma italiana direttamente e nel modo appena segnalato, e non invece mediante il richiamo al "*diritto di vietare l'uso di un marchio di impresa successivo*", postulato dalla previsione comunitaria. Qualsiasi disallineamento fra la norma interna e quella comunitaria scompare, tuttavia, accogliendo il suggerimento¹⁸⁹² di vedere nel rischio di confusione quanto all'origine come delineato dalla norma italiana il presupposto esplicito del potere invalidante del marchio di fatto anteriore e al contempo il presupposto implicito del suo *ius excludendi*. È ben vero che il Codice mai indica espressamente quando possa ritenersi presente una violazione del marchio non registrato e neppure si occupa di indicarne in modo esplicito la fattispecie acquisitiva¹⁸⁹³. Vi sono peraltro molteplici ragioni per ritenere che entrambi questi profili possano essere ricavati, in maniera indiretta ma univoca, a partire dalla previsione interna che disciplina il potere invalidante di un marchio di fatto anteriore. Una ragione è di coerenza sistematica: la soluzione conferma la – sia pur solo tendenziale – correlazione fra potere invalidante e *ius excludendi* del marchio anteriore che già si è potuta verificare in sede di analisi del conflitto fra marchi entrambi registrati¹⁸⁹⁴. L'altra è di

¹⁸⁹⁰ Seguo, quasi alla lettera, le indicazioni formulate al riguardo da A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, cit., 104-105. In senso conforme M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 59. Si è visto che anche il titolo di opere seriali o la testata di una rivista o di un giornale possono in determinate circostanze essere impiegate in funzione distintiva dell'origine imprenditoriale delle opere da essi designate: v. Trib. Milano 18 novembre 2006, caso «What's up», cit. Perché il segno possa considerarsi dotato di una notorietà qualificata non basta che esso sia dotato di capacità distintiva intrinseca ma che sia effettivamente impiegato in funzione distintiva dell'origine di beni; questi concetti, pur diversissimi, sono talora oggetto di confusione (così ad es. in Cass. 21 maggio 2008, n. 13607, Scifoni Renata di Scifoni Carlo & C. s.a.s. c. Scifoni Fratelli Organizzazione Internazionale per le Onoranze Funebri di Scifoni Patrizia s.a.s., in *Giur. ann. dir. ind.* 5220, caso «Scifoni», a proposito di una questione di conflitto fra ditte ove, per accertare la portata dal diritto esclusivo del segno anteriore nei confronti di quello successivo, si trattava di accertare se quello fosse anche impiegato come marchio di fatto).

¹⁸⁹¹ Lett. b) del par. 4 dell'art. 4 della direttiva.

¹⁸⁹² Di G. SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, cit., 21-22 (formulato in contrapposizione alle posizioni al riguardo assunte da A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, cit. e reiterate da questo A. nei luoghi cit. *supra*, al § 12). Come si vedrà al § 77.4 l'adesione alla premesse fatte proprie dal primo degli AA. citati non comporta l'accoglimento delle conseguenze che egli trae dalle premesse medesime.

¹⁸⁹³ L'osservazione è di A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, cit., rispettivamente a 101 e 100.

¹⁸⁹⁴ Si ricorderà che l'analisi condotta al § 39, come ha individuato punti di distacco fra le azioni di opposizione e di nullità da un lato e di contraffazione dall'altro sul versante del marchio successi-

conformità al diritto comunitario sovraordinato: la soluzione proposta elimina in radice qualsiasi disallineamento fra diritto interno e diritto comunitario¹⁸⁹⁵. Va osservato tuttavia che la norma comunitaria non esclude affatto la possibilità di una (limitata) divaricazione fra il potere invalidante e lo *ius excludendi* del marchio di fatto. Essa infatti richiede che il marchio di impresa non registrato “dia al suo titolare *il diritto di vietare l'uso* di un marchio successivo”, non un diritto di vietare l'uso del marchio successivo in qualunque porzione del territorio nel quale il marchio posteriore sarebbe protetto grazie alla registrazione; e quindi ammette una certa eccedenza, sotto il profilo geografico e territoriale, del potere invalidante del marchio di fatto anteriore rispetto allo *ius excludendi* che gli sia attribuito nei confronti dei segni successivi¹⁸⁹⁶.

77.4. *L'estensione del potere invalidante del marchio di fatto anteriore.* Come si desume dalla proposizione normativa poc' anzi trascritta, la legge italiana contempla solamente quello che in precedenza si è indicato come il secondo tipo di conflitto fra un marchio di fatto anteriore e la registrazione successiva¹⁸⁹⁷. Non è quindi prevista alcuna regola speciale a favore di un marchio «che goda di rinvio» che non sia registrato (terzo tipo di conflitto): la norma che delinea l'invalidità si riferisce al rischio di confusione e non all'indebito vantaggio o al pregiudizio del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore. Non si tratta di un'omissione causale: secondo il diritto comunitario sovraordinato, la disciplina *extra ordinem* non trova applicazione se non quando il titolare del marchio anteriore abbia assolto l'onere di tipo formale della registrazione prima di invocare la protezione¹⁸⁹⁸. Non sembra d'altro canto che si possa revocare in dubbio questo risultato argomentando che non vi sarebbe oggi ragione di limitare la nozione di rischio di confusione alla confusione sull'origine perché il fondamento del potere invalidante – e della tutela – non andrebbe oggi più reperito nell'art. 2598 c.c. e giungerebbe fino al limite del rischio di associazione, testualmente evocato (oggi) dalla previsione della lett. a) del 1° comma dell'art. 12 c.p.i.¹⁸⁹⁹. Si è infatti visto a suo tempo come una delle acquisizioni più sicure del

vo, così ha riscontrato un (almeno parziale) parallelismo nella disciplina delle medesime azioni sul versante di quello anteriore.

¹⁸⁹⁵ Ed è coerente con la soluzione accolta a proposito del conflitto di un marchio di fatto anteriore (nazionale) con una registrazione comunitaria [v. *supra*, § 76 (iii)].

¹⁸⁹⁶ Rilevata ad es. da A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”*, cit., 107, seguito da G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 189 e nota 271. In senso diverso, ma per il passato, P. AUTERI, voce *Segni distintivi dell'impresa*, cit., 6-7. Questa ipotesi di eccedenza del potere invalidante rispetto alla tutela appare ora confermata, seppur in un'ipotesi nella quale il segno distintivo anteriore era non un marchio di fatto ma una ditta, da Corte UE 10 luglio 2014 (Nona Sezione), cause C-325/13 P e C-325/13 P, casi “Peek & Cloppenburg/ Peek & Cloppenburg», cit., par. 50.

¹⁸⁹⁷ Ai §§ 42-59.

¹⁸⁹⁸ Art. 12.1, lett. c), c.p.i. V. *supra*, § 62.2 e *infra*, § 155.2 (nella prospettiva della contraffazione).

¹⁸⁹⁹ C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 221 ss. a 222-223.

diritto dei marchi comunitariamente armonizzato stia nel principio secondo cui il rischio di associazione costituisce un sottoinsieme del rischio di confusione e questo a sua volta è da intendersi come rischio di confusione quanto all'origine¹⁹⁰⁰.

Può anche darsi che il marchio successivo sia identico al precedente e che ne sia programmato l'uso per beni identici a quelli per i quali è usato il marchio anteriore; si ripropone qui un caso di doppia identità in larga misura corrispondente a quello considerato nel primo tipo di conflitto tra marchi registrati¹⁹⁰¹. Ora, anche questa ipotesi non trova un'espressa disciplina particolare in relazione al conflitto fra un marchio di fatto anteriore e una registrazione successiva. Se si ricordi tuttavia che nella valutazione dei motivi di nullità relativa occorre verificare se ricorra il conflitto "con il marchio anteriore in qualsiasi circostanza in cui il marchio richiesto, se registrato, potrebbe essere usato"¹⁹⁰², si comprende come in una situazione così caratterizzata sia ben difficile escludere la presenza di un rischio di confusione¹⁹⁰³. E tuttavia anche in questo caso l'invalidità par discendere per l'appunto dall'accertamento del rischio di confusione; non dalla doppia identità¹⁹⁰⁴.

Come si accerta allora la presenza o meno di un rischio di confusione fra un marchio di fatto anteriore e una registrazione successiva?

La dimensione geografica, subnazionale ma non meramente locale, del confronto è peculiare a questa fattispecie; e nell'assetto normativo attuale va considerata con nuovo rigore, per le ragioni appena indicate¹⁹⁰⁵. Essa andrà calibrata in modo leggermente diverso, a seconda che il marchio successivo sia nazionale o comunitario, dovendosi ricavare *per differentiam*, nel primo caso, rispetto alla nozione di uso locale delineata dalle previsioni nazionali; nel secondo caso, rispetto alla – corrispondente ma non coincidente – nozione comunitaria già esaminata¹⁹⁰⁶.

Sul piano dell'estensione merceologica del potere invalidante non possono non registrarsi differenze significative rispetto al regime del conflitto fra due marchi registrati. Siccome qui manca, quanto al marchio anteriore, una registrazione, l'individuazione del perimetro dei beni affini andrà fatta solo a partire dalle tipologie di beni per i quali il marchio anteriore sia stato effettivamente usa-

¹⁹⁰⁰ V. *supra*, rispettivamente §§ 57 e 42.

¹⁹⁰¹ In argomento v. *supra*, § 40-41. Fra le situazioni ivi considerate e quella trattata in questo paragrafo vi è, tuttavia, una differenza, posto che nella valutazione dell'identità dei beni vengono ora presi in considerazione, con riguardo al marchio anteriore, i beni per cui questo sia usato anziché registrato.

¹⁹⁰² Corte di Giustizia 12 giugno 2008, caso «O2», cit., parr. 66 ss.

¹⁹⁰³ Anche se, in relazione alla *contraffazione* del marchio non registrato ad opera di altro marchio, registrato o meno, in una situazione di doppia identità, per le ragioni già anticipate al § 40 e sviluppate *infra*, ai §§ 130.3-130.5, potrebbe viceversa ricorrere una situazione nella quale il marchio successivo non pregiudichi alcuna fra le funzioni tutelate facenti capo al titolare del marchio anteriore. E v. Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, caso «modellini in miniatura», cit., parr. 23 ss.

¹⁹⁰⁴ E v. in materia di contraffazione il § 155.3.

¹⁹⁰⁵ Per una messa a punto dei parametri impiegati dalla giurisprudenza recente v. V. DI CATALDO, *La proprietà industriale*, cit., 18 s. Per l'analisi in materia di contraffazione, in larga misura convergente, v. § 157.2.

¹⁹⁰⁶ §§ 78 e 76(ii).

to¹⁹⁰⁷. È da ritenersi che anche qui la notorietà del marchio anteriore possa assumere rilievo ai fini del confronto, che tuttavia resta necessariamente limitato a una valutazione del rischio di confusione quanto all'origine, essendo l'eventuale approfittamento del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore circostanza che rileva solo in relazione a marchi anteriori registrati¹⁹⁰⁸.

Vi sono parametri che in qualche misura possono essere ricavati per analogia o per differenza rispetto al regime del conflitto fra due marchi registrati. Proviamo a inventariare qualche punto di contatto o di distacco. Vediamo intanto il confronto fra i segni, dove occorre subito visualizzare che, mancando per definizione una registrazione del marchio anteriore, il primo termine di confronto sarà sempre limitato al modo in cui il segno anteriore sia stato in concreto usato¹⁹⁰⁹; d'altro canto, non essendo possibile fare riferimento a una registrazione, diventa impraticabile il riferimento alle ulteriori e ipotetiche modalità di impiego del marchio anteriore che siano compatibili con il tenore del certificato, che invece è ricorrente – e perfettamente legittimo – nel caso dei marchi registrati¹⁹¹⁰. Rimanendo al piano del confronto fra i segni, non dovrebbero esserci differenze di rilievo per quel che concerne l'individuazione del pubblico interessato, i tre livelli (visivo, fonetico e concettuale) del confronto, la disciplina specifica dei marchi c.d. complessi, il rilievo della capacità distintiva, anche acquisita, del marchio anteriore per il confronto e per l'accertamento del rischio di confusione¹⁹¹¹.

Il rischio di confusione visualizzato dalla norma può valutarsi rispetto a marchi di fatto vivi e vitali, non a simulacri di marchi. Il segno esplica il proprio potere invalidante nei confronti di una registrazione successiva finché esso resti dotato di notorietà generale sul mercato. Questa notorietà generale ben può permanere per un certo periodo di tempo anche dopo la cessazione dell'uso, e precisamente fintantoché il pubblico possa continuare a ritenere che quel segno valga a ricondurre a una certa origine imprenditoriale beni da esso contraddistinti. Quindi, l'estinzione del potere invalidante del marchio di fatto dipende dalla rilevazione del ve-

¹⁹⁰⁷ In senso conforme Trib. Bologna 3 giugno 2010, Divina s.p.a. c. Fall.to Divina e Calzoleria Parmense dei Fratelli Bocchialini s.n.c., in *Giur. ann. dir. ind.* 5558. Per la diversa regola vigente nel conflitto fra marchi registrati v. *supra*, § 50.2.

¹⁹⁰⁸ In argomento v. in particolare A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, cit., 106 s. Che dire nel caso in cui il preutente faccia fare valere la notorietà del proprio marchio di fatto anteriore, pur usato in un settore specifico (abbigliamento), richiamandosi alla notevole reputazione dello stesso segno usato dal dante causa del preutente in uno spettacolo televisivo (sul tema Trib. Bari 20 settembre 2013 (ord.), Maglificio Francesca s.r.l. c. New Dance Group s.r.l. c. Abacab s.r.l., in *Il dir. ind.* 2014, 137 ss. con commento di L. GIOVE-A. CORNELI, caso «Duff Beer»)?

¹⁹⁰⁹ Come sottolineato da A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice"*, cit., 108 s. Invece, pur accogliendo le premesse fatte proprie da G. SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, cit., 21-22, non pare possibile prestare adesione alle conseguenze che se ne potrebbero (forse) trarre sulla tutelabilità "in astratto" del marchio di fatto, in ipotesi desunta dalla asserita natura "reale" e "proprietaria" anche dei diritti su segni di fatto; in argomento v. § 157.

¹⁹¹⁰ In questo senso v. ad es. Trib. UE 24 marzo 2010, caso «Eliza/Elise», cit., par. 29.

¹⁹¹¹ In argomento v. *supra*, §§ 43-49.

nir meno della sua notorietà generale e non dal decorso di un periodo prefissato di non uso, quale quello stabilito per i marchi registrati dalle previsioni in materia di decadenza¹⁹¹², anche se è naturalmente plausibile e legittima l'inferenza che la cessazione dell'uso per un periodo di tempo prolungato (rispetto alla durata e alle dimensioni dell'uso precedente) non possa che far venire meno la notorietà di cui il segno fosse stato dotato in passato¹⁹¹³. È da ritenersi quindi che all'azione di nullità di un marchio nazionale sia di ostacolo la circostanza che al momento dell'azione il marchio di fatto anteriore non possedeva più notorietà attuale, anche se l'avesse posseduta al momento del deposito del marchio successivo¹⁹¹⁴, e che anzi ne sia cessato il ricordo fra il pubblico¹⁹¹⁵. Se invece il marchio ancora possiede notorietà attuale, a nulla rileva che esso fosse in origine registrato e che il titolare abbia ommesso di rinnovare la registrazione. La notorietà generale è, infatti, necessaria ma anche sufficiente, a prescindere dalla circostanza che essa sia il risultato dell'uso nel periodo anteriore o successivo alla scadenza della registrazione; e la conclusione vale *a fortiori* nel caso in cui il titolare abbia continuato nell'uso in data successiva alla scadenza medesima¹⁹¹⁶.

77.5. *Altri profili applicativi.* Come si è detto, la presenza di un marchio di fatto anteriore confligente con una registrazione successiva assume rilievo in momenti diversi nei confronti della registrazione di un marchio nazionale e di un marchio comunitario¹⁹¹⁷.

¹⁹¹² In questo senso M.S. SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., 275. In senso conforme Trib. Bari, 14 maggio 2009, in *Giurisprudenzabarese.it* 2009; Trib. Catania 15 novembre 2007, Fallimento Art. Edil. Comm. s.r.l. c. ITT International Tecnatronic s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5175, caso «ITT»; Cass. 1 aprile 1994, n. 3224, Paladino c. Automobile club Palermo, in *Riv. dir. ind.* 1994, II, 267 ss., con richiami di V.F., caso «Targa Fiorio». Per altri richiami v. M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 179 ss. e *infra*, §§ 98.2 e 100.2.

¹⁹¹³ Da questo punto appare condivisibile la conclusione cui è pervenuta Cass. 1 aprile 1994, n. 3224, Paladino c. Automobile club Palermo, caso «Targa Fiorio», che, pur non soffermandosi a verificare se il pubblico avesse conservato memoria del marchio, ha ritenuto cessata la tutela di un marchio il cui uso si fosse interrotto “per oltre 20 anni”. Anche Trib. Catania 15 novembre 2007, caso «ITT», cit., ha ritenuto che il marchio di fatto anteriore non fosse tutelabile perché era mancata la prova del momento fino al quale il marchio stesso era stato utilizzato. Appare attendibile che la misura dell'uso richiesto per conservare il ricordo fra il pubblico sia inferiore a quella richiesta per conseguire la notorietà qualificata, in conformità alle ipotesi di diversificazione della nozione di uso richiesta ai fini della fattispecie costitutiva del diritto rispetto alla sua conservazione che si sono formulate al § 38.3 e verificate nel corso di questo lavoro.

¹⁹¹⁴ Arg. ex art. 12.1, lett. a) c.p.i. (e v. § 98.2); non appare sotto questo profilo necessario ipotizzare che la previsione dell'art. 12.2 c.p.i. sia estesa anche ai marchi non registrati attraverso il precetto costituzionale di eguaglianza. Come si è accennato nel testo, la stessa regola pare valere anche se il marchio successivo sia comunitario, proprio grazie al rinvio al diritto nazionale contenuto nel par. 4 dell'art. 8 r.m.c., su cui § 76(iii) e (iv).

¹⁹¹⁵ Sul caso in cui permanga il ricordo del marchio del pubblico pur essendo cessata la tutela del marchio, che costituisce un'altra ipotesi di eccedenza – questa volta sotto il profilo temporale e cronologico – del potere invalidante rispetto allo *ius excludendi* v. §§ 98.2 e 100.2.

¹⁹¹⁶ Sul punto v. già in precedenza § 76 (iii) e *infra*, § 91.1.

¹⁹¹⁷ § 75.2: solo nel diritto comunitario l'impedimento può essere già fatto valere in fase amministrativa.

Vi sono altre asimmetrie a seconda che la registrazione successiva concerna un marchio nazionale o comunitario. Per un verso è vero che, come la notorietà generale di un marchio di fatto su tutto il territorio nazionale toglie novità a una successiva registrazione nazionale, così la presenza di un marchio non registrato (sempre nazionale) che non abbia «portata puramente locale» e conferisca un diritto esclusivo nell'ordinamento di uno Stato membro è di ostacolo alla successiva registrazione di un marchio comunitario¹⁹¹⁸. Fra le due situazioni vi è per altro verso una prima differenza, già segnalata – le due nozioni di portata locale non coincidono alla perfezione –¹⁹¹⁹, cui si aggiunge una seconda e ulteriore differenza¹⁹²⁰: a livello nazionale l'imprenditore preutente può, dopo avere provocato la nullità del marchio successivo, ottenere la registrazione a proprio nome. Non è però affatto detto che possa fare altrettanto a livello comunitario, ove possono esservi altri preusi nazionali confliggenti, a loro volta opponibili.

Ci si domanda se il successivo registrante di un marchio nazionale possa fare a sua volta valere l'assenza dei requisiti richiesti per la protezione del marchio di fatto anteriore invocato per invalidare la registrazione. Si può fin d'ora rilevare¹⁹²¹ che non vi è dubbio che l'eccezione (o la riconvenzionale) possa essere sollevata anche dal registrante per quanto concerne il difetto dei requisiti corrispondenti agli impedimenti assoluti; anche se non è detto che l'eventualità sia particolarmente frequente o probabile, visto che, se davvero i segni sono simili, lo stesso impedimento spesso potrebbe vulnerare anche la registrazione successiva. Quanto all'assenza dei requisiti corrispondenti ai motivi di nullità relativa, che possano viziare il marchio di fatto anteriore, si è sostenuto che essi potrebbero essere fatti valere solo dal terzo che sia titolare del diritto (a sua volta) anteriore e confligente¹⁹²²; e ciò per ragioni di coerenza sistematica¹⁹²³. A questa tesi si è obiettato che la limitazione della legittimazione costituirebbe sempre per sua natura norma eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica¹⁹²⁴. Questa seconda impostazione appare preferibile, fra l'altro perché coerente al regime di *favor registrationis* che caratterizza il nostro diritto¹⁹²⁵.

¹⁹¹⁸ Par. 4 dell'art. 8 r.m.c.

¹⁹¹⁹ §§ 76(ii) e 78 (e 77.4).

¹⁹²⁰ Segnalata da P. AUTERI, voce *Segni distintivi dell'impresa*, cit., 11.

¹⁹²¹ Salvo tornare sull'argomento in sede di ricostruzione della tutela del marchio di fatto: § 156.1.

¹⁹²² In questo senso P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 637 s.

¹⁹²³ E sempre salvo il caso in cui il marchio di fatto anteriore non sia decettivo: v. P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 637 (che a 638 fa valere che una diversa soluzione condurrebbe a una sottoprotezione del titolare del diritto sul marchio di fatto).

¹⁹²⁴ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁶, 46 e 307. L'argomento secondo cui il potere invalidante del marchio di fatto anteriore presupporrebbe che questo sia "legittimamente" usato dal preutente ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non risulta per contro dirimente, una volta che si assuma che il fondamento del potere invalidante medesimo vada reperito nella previsione della lett. a) dell'art. 12.1 c.p.i. anziché nella norma codicistica. In argomento v. anche M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 142 s.

¹⁹²⁵ In argomento *infra*, ai §§ 107.4 e 156.1.

La situazione si presenta più complessa quando il marchio registrato cui si riferisce l'opposizione o l'azione di nullità sia comunitario: in questo caso occorre ancor una volta fare i conti con la regola secondo la quale nel procedimento comunitario non si può discutere della validità del segno distintivo anteriore nazionale fatto valere, la cui valutazione va operata alla stregua della legge nazionale ed è riservata al giudice nazionale¹⁹²⁶.

Il marchio nazionale registrato successivo non manca di novità quando l'uso anteriore di un marchio di fatto che venga a esso opposto sia a sua volta anticipato dall'uso del medesimo segno da parte del registrante¹⁹²⁷. Se il marchio successivamente registrato sia però comunitario, non muta il principio né la legge applicabile (nazionale) che ne è fondamento; ma la sua applicazione nel procedimento comunitario di opposizione o di nullità può trovare ancora una volta (provvisorio) ostacolo nella regola menzionata al termine del precedente capoverso.

78. (Segue). B) *Il marchio preusato localmente*¹⁹²⁸

Una disciplina assai diversa si applica invece quando il marchio di fatto anteriore rispetto a un marchio nazionale successivamente registrato non superi una certa soglia territoriale ed “importi notorietà puramente locale”, secondo la dizione della terza proposizione della lett. a) dell'art. 12.1 c.p.i. In questo caso l'uso precedente del marchio di fatto – il c.d. “preuso locale” – non costituisce impedimento alla registrazione successiva. Si tratta di una regola simmetrica a quella che vale nei confronti della registrazione successiva di un marchio comunitario, quando il marchio nazionale anteriore sia “di portata locale” (artt. 8, par. 4 e 111 r.m.c.)¹⁹²⁹; salvo che il parametro cui ragguagliare la portata locale o meno del

¹⁹²⁶ § 17.4. Nell'ambito della domanda riconvenzionale di nullità del marchio nazionale anteriore azionata nei confronti di un marchio comunitario di fronte a un Tribunale dei marchi comunitario ai sensi degli artt. 96, lett. d) e 100 r.m.c., la validità del marchio non registrato asseritamente anteriore posto alla base della domanda può invece essere conosciuta dal Tribunale medesimo.

¹⁹²⁷ Così, secondo Trib. Roma 31 marzo 2003, Fabbrica Biscotti P. Gentilini c. Alimentaria Ansa s.r.l. e Alimentari Tacito di Antonioni Fabrizio s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4560, caso «Gentilini», il fatto che il biscottificio Gentilini pur fondato alla fine dell'Ottocento non avesse registrato alcun marchio prima del 1986 non lo espone all'invalidazione ad opera dell'uso di fatto, sempre per biscotti, da parte di un altro ramo della famiglia, visto che questo successivo uso di fatto era iniziato “solo” negli anni '40 del secolo scorso. Questa conclusione, sicuramente corretta, è ricollegata da M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 149, alla regola secondo cui “l'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione”; e tuttavia pare essere più semplicemente espressione del principio discusso nel testo per cui la novità non è esclusa da un marchio invalido.

¹⁹²⁸ In argomento v. V. MANGINI, *Il marchio non registrato*, cit.; P. AUTERI, *Das Verhältnis der 'marchio di fatto' zur eingetragenen Marke im italienischen Recht*, cit., 6 ss.

¹⁹²⁹ Per il diritto comunitario – o meglio per il conflitto con la registrazione di un marchio comunitario successivo – v. *supra*, § 76 (ii). La delimitazione fra dimensione nazionale e comunitaria si ritrova anche nella determinazione della notorietà di un marchio: in argomento § 135.2.

diritto anteriore è nell'un caso nazionale, nell'altro comunitario. Quale sia l'esatta relazione fra i due parametri è questione che si presta a discussione, anche se può assumersi che la portata locale di diritto comunitario debba necessariamente essere maggiore, piuttosto che inferiore a quella locale; e può ipotizzarsi che fra i due parametri possa istituirsi una correlazione non dissimile a quella che si è venuta delineando nell'individuare il rapporto fra le coordinate geografiche della nozione di notorietà ai fini del terzo conflitto nel diritto comunitario e, rispettivamente, nazionale. È comunque facile comprendere come il perimetro della notorietà puramente locale costituisca l'altra faccia della medaglia della notorietà generale che produce l'invalidità della registrazione¹⁹³⁰; e come esistano ragioni giuspolitiche importanti – anche al fine di accorciare le distanze fra la disciplina del marchio nazionale e quello comunitario –¹⁹³¹ per argomentare che oggi debbano ascrivere alla dimensione puramente locale anche situazioni che in passato erano state concepite come di rilievo nazionale.

In questa prospettiva, è verosimile che trovino un posto fra i marchi a notorietà locale soprattutto alcune tipologie di marchi: quelli che designino produzioni tipiche, come anche servizi con un raggio di attività limitato, magari in ragione di limitazioni imposte da normative amministrative¹⁹³². La prova del preuso anteriore non è limitata alla produzione e vendita dei beni contraddistinti dal segno preusato, ma anche al conseguimento di una notorietà, sia pur limitata al bacino locale di utenza ma comunque tale da far nascere un'associazione nel pubblico fra quel segno e l'impresa preutente¹⁹³³.

A quali regole debbono attenersi nei loro reciproci rapporti il titolare del marchio preusato localmente e quello del marchio successivamente registrato?

¹⁹³⁰ Si vedano dunque i riferimenti contenuti nel precedente § 77.4. Per altri richiami di giurisprudenza più antica, conforme ma più spesso difforme rispetto alle soluzioni ivi proposte, v. C.E. MAYR, *sub art. 12 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 216 s. L'apprezzamento in ordine all'esistenza di un preuso locale costituisce valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata: Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405, caso «Canali», cit.

¹⁹³¹ Anche se, come si è visto, i legislatori nazionali conservano un margine di discrezione rispetto al primo che è loro stato sottratto in relazione al secondo (per le ragioni esposte alla nota 26 delle Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi del 13 settembre 2007, nel caso «Fincas Tarragona», cit.).

¹⁹³² A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁶, 182 portano come esempio le imprese funebri e le imprese di trasporto locale. In effetti, quando non siano presenti limitazioni che trovano la loro origine in norme pubblicistiche, come nei casi ora ricordati, anche le attività artigianali più tradizionali, che un tempo si svolgevano su scala esclusivamente locale (come quelle del panettiere o parrucchiere) possono oggi aggregarsi su scala nazionale e sovranazionale, ad es. attraverso contratti di *franchising*.

¹⁹³³ In questo senso Trib. Torino 17 marzo 2008 (ord.), Hermès International s.c.p.a. e Hermès Sellier s.a.s. c. Laurence s.r.l., in *Giur. it.* 2009, 662 ss. e in *Riv. dir. ind.* 2009, II, 289 ss., caso «Kelly, Birkin e Lyndy»; stando al testo della previsione dell'art. 12.1, lett. a), c.p.i., che si riferisce all'«uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso», parrebbe sufficiente l'uso non produttivo di notorietà ad attribuire non un diritto proprio in capo al preutente ma un'immunità nei confronti delle pretese altrui. In argomento v. M. CARTELLA, *Il marchio di fatto*, cit., 62, ma anche 88 e per un accenno v. già *supra*, il § 12.

Non vi è dubbio che il marchio preusato localmente non possa espandersi ulteriormente rispetto alla zona in cui era “noto” al momento del deposito successivo: tanto dispongono espressamente l’art. 12.1, lett. a), c.p.i. e la disposizione codicistica parallela contenuta nell’art. 2571 c.c.¹⁹³⁴. Sicuro è anche che il marchio stesso possa negli stessi limiti fatto valere contro terzi inautorizzati¹⁹³⁵.

Ci si chiede però se entro quella zona il diritto del preutente sia esclusivo e opponibile anche al successivo registrante del marchio nazionale; oppure se quest’ultimo possa ivi coesistere con quello preusato. Come si è visto, il diritto comunitario scorge in questo caso un’interferenza fra marchio registrato comunitario successivo e segni distintivi anteriori radicati nel diritto nazionale; e preferisce rimettere la soluzione del conflitto ai diritti nazionali di volta in volta interessati¹⁹³⁶. Anche con riguardo al corrispondente conflitto fra il marchio nazionale registrato successivo e il diritto anteriore di portata locale, il legislatore comunitario, all’art. 6, par. 2, direttiva, attribuisce ampia libertà di scelta ai legislatori nazionali.

Dal canto suo, la nostra giurisprudenza tendeva a escludere che il titolare del marchio registrato potesse usare il segno nella zona di preuso locale. Alla base di questa soluzione stava la convinzione che l’uso simultaneo dello stesso segno o di segni simili per gli stessi generi di prodotti possa ingenerare confusione nei consumatori e che questo pericolo vada in radice evitato impedendo sovrapposizioni¹⁹³⁷.

¹⁹³⁴ Il divieto di espansione comporta non solo la proibizione dell’attività di commercializzazione ma anche degli altri atti che interferiscono con l’esclusiva attribuita dal diritto di marchio (sui quali v. *infra*, § 123). In questa prospettiva, il preutente non potrebbe attivare un sito telematico, perché per definizione questo non conosce limitazioni geografiche nella sua accessibilità al pubblico (in questo senso Trib. Milano 13 marzo 2007, L’Arte Pasticciera di Mazzucchi Enrica & C. s.n.c. c. Ruffini Angela & C. s.n.c. in liquid. e c. Tacchinardi s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5146, caso «Tortionata»); anche se potrebbe argomentarsi sotto questo profilo che una distinzione possa sussistere fra un sito c.d. interattivo, che consente agli utenti di piazzare ordini per via telematica, e un sito cosiddetto passivo, che richiede all’utente di contattare il titolare del sito per ordinarne i beni, la distinzione non appare rilevante posto che l’esclusiva attribuita al titolare del marchio registrato si estende, come si vedrà, all’attività promozionale. Secondo Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405, caso «Canali», cit., dal principio dell’unitarietà dei segni distintivi discenderebbe che l’imprenditore che beneficia del preuso per una tipologia di segno (nella specie: insegna) potrebbe estenderlo anche ad altri tipi di segno distintivo (ditta e marchio). L’affermazione non persuade: non solo perché attribuisce al principio dell’unitarietà dei segni distintivi un significato che esso non possiede (per le ragioni indicate *infra*, ai §§ 79.4 e 5) ma anche perché essa comporterebbe l’espansione del preuso a modalità ulteriori rispetto a quelle presenti al momento della registrazione successiva.

¹⁹³⁵ Par. 3 dell’art. 111 r.m.c.

¹⁹³⁶ Par. 1 dell’art. 111 r.m.c. (su cui v. *supra*, § 76 (ii)).

¹⁹³⁷ In questo senso P. AUTERI, *Das Verhältnis der ‘marchio di fatto’ zur eingetragenen Marke im italienischen Recht*, cit., 6, ove anche un riferimento al divieto di uso ingannevole del marchio contenuto nella previsione corrispondente all’attuale art. 21.2 c.p.i., l’art. 11 l.m. Vedeva il preuso locale come un caso di concorso di più titoli “esclusivi che si comprimono a vicenda” G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I, 187 ss., 196. Una rassegna delle posizioni dottrinali sul punto è in R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 89 s., il quale, accettando l’impostazione tradizionale, ne attenua la portata attraverso il rilievo, esatto, secondo cui il registrante che operasse nella zona di preuso potrebbe comunque beneficiare della convalida.

Si tratta di un'impostazione molto tradizionale¹⁹³⁸. Si sono però nel frattempo moltiplicate le ipotesi di uso simultaneo dello stesso segno ad opera di operatori economici indipendenti da considerarsi legittime per previsione normativa espressa o implicita¹⁹³⁹. La legge prevede del resto adeguati correttivi quando l'uso del segno rischi di divenire ingannevole¹⁹⁴⁰, che possono arrivare alla decadenza del marchio¹⁹⁴¹. La prima soluzione imporrebbe un sacrificio del titolare del marchio registrato che appare oggi inesigibile: astenersi da tutte le modalità di impiego del segno – fra cui la pubblicità televisiva o su giornali a circolazione nazionale; e oggi anche la pubblicità *online* – che possano avere riflessi sulla zona di preuso locale. Per questo appare oggi preferibile¹⁹⁴² la regola opposta, secondo cui il registrante può impiegare il segno anche nella zona di preuso, mentre il preutente non può agire al di fuori di essa. Questa regola, che sancisce quello che si potrebbe designare come un “duopolio asimmetrico”, del resto, appare assai più in sintonia con la tendenza in atto a rivalutare il momento della registrazione come fatto costitutivo del diritto¹⁹⁴³. Questa è dunque la soluzione da seguire in caso di successiva registrazione di un marchio nazionale; e anche, grazie al rinvio operato dal diritto comunitario al diritto nazionale¹⁹⁴⁴, in caso di successiva registrazione di marchio comunitario.

¹⁹³⁸ Bene illustrata da P. AUTERI, *Das Verhältnis der 'marchio di fatto' zur eingetragenen Marke im italienischen Recht*, cit., 6.

¹⁹³⁹ V. ad es. le ipotesi di convalida di marchio, ammesse con particolare liberalità nei rapporti fra un marchio comunitario e un marchio nazionale anteriore, esaminate *infra*, ai §§ 85-87. Ma cfr. anche §§ 38.2, 38.5, 58.5, 99.3, 105.2, 152.2, 178.1, 195-196, 204, 208.

¹⁹⁴⁰ Anche attraverso la previsione dell'art. 21.2 c.p.i. e della lett. a) del comma 2° dell'art. 21 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, come modificato dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha dato attuazione alla direttiva n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali. Sul tema mi sono soffermato in “*Rischio di confusione*” e “*confusione*” fra diritto dei marchi e pratiche commerciali ingannevoli, cit. In argomento v. *infra*, anche §§ 87 e, per una trattazione più compiuta, 105.2.

¹⁹⁴¹ § 105.2.

¹⁹⁴² Ed è stata accolta da App. Torino 29 marzo 1995, Tecnocasa s.r.l. c. Tecno Kasa di Battocchio Lorenzetto Silvano & C. s.n.c., in *Giur. ann. dir. ind.* 3409, caso «Tecno Kasa», confermata poi da Cass. 27 marzo 1998, n. 3236, caso «Tecno Kasa», cit., ove in nota completi richiami. Nello stesso senso più di recente Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405, caso «Canali», cit., *obiter*. Conforme M.S. SPOLIDORO, *Il preuso del marchio*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 48-50 s. Ci si può domandare tuttavia se le circostanze specifiche del caso possano indurre il giudicante a riservare al preutente una zona di esclusiva, come ritenuto sulla base delle particolari circostanze del caso da Trib. Milano 13 marzo 2007, caso «Tortionata», cit.; e se la statuizione corrispondente possa trovare il proprio fondamento nel potere di adottare gli opportuni provvedimenti, previsto dall'art. 2599 c.c., piuttosto che nel diritto dei marchi.

¹⁹⁴³ In questo senso, con richiamo espresso anche alle opzioni operate dal legislatore comunitario con riguardo alla coesistenza fra marchio di fatto anteriore a notorietà generale e successiva registrazione convalidata, Cass. 27 marzo 1998, n. 3236, caso «Tecno Kasa», cit.

¹⁹⁴⁴ Sotto il profilo delle conseguenze della preesistenza di un segno nazionale anteriore [v. art. 111 r.m.c. e § 76(ii)]; ma non dei suoi presupposti per l'interferenza [§ 76(iii)].

79. (Segue). C) *Il conflitto con una ditta, insegna o nome a dominio anteriori*

Abbiamo visto come la presenza di “altri contrassegni” anteriori “ed utilizzati nella normale prassi commerciale” sia considerata unitariamente – insieme con la presenza di marchi di fatto precedenti – dal diritto comunitario, in relazione naturalmente alla registrazione di un marchio comunitario successivo (art. 8, par. 4, r.m.c.). Dal canto suo, il legislatore interno fa oggetto di una disposizione specifica questa eventualità: esso delinea come motivo di nullità della registrazione di un marchio nazionale la circostanza che al momento del deposito il segno sia identico o simile “ad un segno già noto come ditta, denominazione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo adottato da altri” (art. 12.1, lett. b), c.p.i.) a condizione che ricorra il rischio di confusione (definito nei termini, ormai consueti, del conflitto di secondo tipo).

In queste disposizioni normative, apparentemente così semplici e lineari, è racchiusa una serie di nodi interpretativi non facili da sciogliere. Alcuni sono simmetrici a quelli appena incontrati a proposito del conflitto con i marchi non registrati anteriori e attengono alla determinazione del potere invalidante del segno distintivo di fatto anteriore – qui: la ditta, l’insegna, il nome a dominio e gli altri segni distintivi anteriori¹⁹⁴⁵ – come anche della fattispecie costitutiva corrispondente. Le questioni aperte nell’esegesi delle norme non si fermano però qui. Ai fini della loro corretta applicazione ci si deve infatti altresì domandare se il potere invalidante dei segni distintivi anteriori nei confronti di una registrazione successiva di marchio (nazionale, ma anche comunitario) confliggente presupponga un qualche collegamento qualificato fra il segno anteriore e i beni e servizi offerti sul mercato dal suo titolare; se la previsione nazionale, anche letta in congiunzione con l’art. 22 c.p.i., effettivamente sancisca il principio della c.d. unitarietà dei segni distintivi e quali siano gli “altri segni distintivi” che, pur essendo menzionati dalla norma, non sono da essa esplicitamente indicati.

Affrontiamo questi diversi profili nell’ordine ora enunciato, focalizzando in un primo momento l’analisi sulla ditta per poi estenderla agli altri segni distintivi considerati dalla norma.

79.1. *Il potere invalidante della ditta nei confronti di un marchio registrato successivo confliggente.* Ragioni di coerenza sistematica consigliano di seguire anche qui il suggerimento¹⁹⁴⁶ di reperire nel “rischio di confusione per il pubblico” determinatosi “a causa dell’identità o somiglianza dei segni e dell’identità o

¹⁹⁴⁵ Sulla questione dell’individuazione dei segni distintivi di fatto cui si applica la previsione della lett. b) dell’art. 12.1 c.p.i. v. *amplius*, § 79.5.

¹⁹⁴⁶ Formulato da G. SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, cit., 21-22. Nello stesso senso, anche se con corollari in parte diversi, C. GALILI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 221 ss. a 222-223. La contrapposta posizione di A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di “Codice”*, cit., 101-102 è discussa ai §§ 12 e 78.

affinità dell'attività di impresa", esercitata dal titolare della ditta "ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato" di cui all'art. 12.1, lett. b), c.p.i., il presupposto esplicito del potere invalidante della ditta anteriore nei confronti di un marchio registrato successivo e al contempo il presupposto implicito del suo *ius excludendi*, sempre nei confronti di una registrazione di marchio (nazionale e, grazie al rinvio operato dal par. 4 dell'art. 8 r.m.c., anche comunitario). È vero che questa soluzione porta a una frammentazione dei presupposti della tutela della ditta, che, in questa prospettiva, verrebbero distribuiti su tre distinte previsioni: quella dell'art. 2564 c.c. nei confronti di una ditta successiva, quella di cui all'art. 12.1, lett. b), c.p.i. nei confronti di un marchio registrato e infine dell'art. 2598, n. 1, c.c. nei confronti dei segni distintivi diversi dalla ditta e dal marchio registrato. Si tratta peraltro di un costo, tutto sommato, modesto sul piano operativo¹⁹⁴⁷, a fronte del quale stanno molteplici benefici, fra cui va annoverata, insieme con la coerenza sistematica che suggerisce la scelta, l'eliminazione del disallineamento che altrimenti si produrrebbe fra il diritto interno e quello comunitario, che, come si è ripetutamente constatato, delinea il potere invalidante di tutti i segni di fatto e quindi della ditta non meno che del marchio di fatto attraverso il richiamo al "diritto di vietare l'uso di un marchio di impresa successivo"¹⁹⁴⁸.

79.2. La "notorietà qualificata" della ditta come fattispecie costitutiva del suo potere invalidante. In passato si segnalava come la principale differenza fra il regime della ditta e quello del marchio di fatto preusato stesse nelle regole rispettivamente applicabili a questi due segni distintivi sotto il profilo del modo di acquisto del diritto¹⁹⁴⁹. Essi erano entrambi basati sull'uso o, più precisamente, sulla notorietà conseguente all'uso¹⁹⁵⁰; e tuttavia il regime applicabile al marchio non registrato finiva con l'accordare a questo una tutela più ampia di quella disponibile alla ditta¹⁹⁵¹. Questa non era mai protetta se non nell'ambito territoriale in cui essa fosse usata e/o conosciuta, sia pure tenendo conto degli sviluppi potenziali dell'attività dell'impresa; mentre, una volta accertato che il marchio di fatto fosse usato oltre a un ambito locale, all'epoca inteso per di più in modo assai generoso a favore del preutente¹⁹⁵², al suo titolare competeva la facoltà sia di provocare la nullità di un marchio registrato successivo sia di vietarne l'uso¹⁹⁵³.

La situazione pare essere oggi cambiata radicalmente.

Il diritto comunitario, nel disciplinare il potere invalidante dei segni di fatto nei

¹⁹⁴⁷ Visto che la pluralità di enunciati, verosimilmente, non comporta incertezze applicative.

¹⁹⁴⁸ Corsivo aggiunto. V. § 77.3.

¹⁹⁴⁹ P. AUTERI, voce *Segni distintivi dell'impresa*, cit., 2-3 e 6-7.

¹⁹⁵⁰ Per le necessarie messe a punto v. *supra*, § 77.2.

¹⁹⁵¹ P. AUTERI, voce *Segni distintivi dell'impresa*, cit., 2-3 e 6-7.

¹⁹⁵² V. *supra*, § 77.2.

¹⁹⁵³ Anche in parti del territorio nazionale dove il marchio di fatto mai fosse stato usato. In argomento anche per una dimostrazione dell'assunto v. P. AUTERI, voce *Segni distintivi dell'impresa*, cit., 7. Per la diversa ricostruzione oggi prevalente v. § 77.3.

confronti di una registrazione di marchio successiva¹⁹⁵⁴, non pone ai legislatori nazionali alcun vincolo, se non quello relativo al necessario parallelismo fra il potere invalidante e la sfera di protezione¹⁹⁵⁵. In questa prospettiva, la scelta del legislatore italiano di disciplinare con disposizioni sostanzialmente sovrapponibili il potere invalidante dei marchi non registrati e degli altri segni distintivi di fatto e di ricollegare il potere in questione alla circostanza che i segni distintivi anteriori possano considerarsi, con espressione identica nelle due proposizioni normative, “noti”, sembra stare a indicare una volontà legislativa di individuare la nozione di notorietà cui è ricollegato il potere invalidante (ed escludente) degli uni e degli altri segni di fatto in una prospettiva unificante.

Dunque, oggi vi sono assai buone ragioni per lasciarsi alle spalle la divergenza di regimi che fino alla Novella del 1992 avevamo ereditato dal passato e per ripercorrere anche con riferimento alla ditta le tappe attraverso le quali si è individuata la nozione di “notorietà qualificata”: in primo luogo il suo ancoramento alla nozione di rischio di confusione per il pubblico¹⁹⁵⁶; in secondo luogo le dimensioni economiche, territoriali e il perimetro merceologico desunto a partire dal rischio di confusione¹⁹⁵⁷; in terzo luogo, la limitazione del conflitto ai casi di rischio di confusione¹⁹⁵⁸.

In termini operativi ciò comporta che, anche per la ditta, si abbia una tendenziale coincidenza della sfera del potere invalidante con quella dello *ius excludendi*; il che non esclude però, neppure in questo caso, che possa manifestarsi ancora una volta una qualche eccedenza del potere invalidante della ditta, ogni qualvolta essa sia usata e conosciuta su di una larga porzione del territorio nazionale, o, in altri termini, abbia una “portata” non meramente “locale”¹⁹⁵⁹; nel qual caso essa potrà invalidare un marchio successivo confliggente, anche se resta fermo che essa non sarà dotata di *ius excludendi* nei confronti di segni distintivi pur confliggenti nelle porzioni di territorio in cui essa non sia nota (esattamente come avviene nel caso del marchio di fatto)¹⁹⁶⁰.

79.3. *In particolare: sulla questione della necessità dell’uso della ditta (anche) in funzione distintiva di beni.* Un profilo richiede una considerazione più circostanziata. A proposito del concetto di “notorietà qualificata”, si è sottolineato come – in relazione ai marchi di fatto – questa nozione presupponga la consape-

¹⁹⁵⁴ Alla lett. b) del par. 4 dell’art. 4 della direttiva.

¹⁹⁵⁵ V. già *supra*, §§ 77.3 e 79.1.

¹⁹⁵⁶ V. *supra*, § 77.2.

¹⁹⁵⁷ V. *supra*, § 77.4.

¹⁹⁵⁸ Ad esclusione quindi di forme di tutela allargata o di presunzione di confusione, quali si profilano in relazione al terzo e al primo conflitto fra marchi registrati: in argomento v. *supra*, § 77.4.

¹⁹⁵⁹ Dovendosi individuare il carattere non locale dell’uso alla stregua, rispettivamente, del diritto nazionale (§ 78) e comunitario [§ 76(ii)], a seconda che il marchio successivo sia nazionale o comunitario (e v. sul punto Corte UE 10 luglio 2014 (Nona Sezione), casi “Peek & Cloppenburg/ Peek & Cloppenburg», citt., par. 51).

¹⁹⁶⁰ § 77.3.

volezza del pubblico interessato che il segno anteriore in questione è impiegato come marchio, vale a dire come segno che distingue i prodotti provenienti da un determinato imprenditore da quelli di provenienza diversa¹⁹⁶¹. Ora, se questa caratterizzazione ha buone ragioni dalla sua con riferimento a un marchio di fatto anteriore, essa non si presta per contro a essere trasposta meccanicamente alla “notorietà qualificata” della ditta, posto che, qualunque sia la ricostruzione di questo segno distintivo che si preferisca accogliere¹⁹⁶², è da escludersi che essa vada ricollegata alla funzione distintiva dell’origine di prodotti e servizi.

Si ripresenta dunque qui un quesito già incontrato nel corso dell’analisi della disciplina degli impedimenti relativi specificamente riferiti al marchio comunitario successivo¹⁹⁶³: qualora la ditta sia adottata e usata al solo fine di identificare il soggetto imprenditore e la sua attività sul mercato, in assenza di un collegamento qualificato del segno in questione con i beni immessi sul mercato dal suo titolare – perché ad es. essi siano muniti di altro marchio –, si tratta di verificare se al titolare della ditta in questione sia purtuttavia attribuito il diritto di vietare l’uso di un marchio identico o simile per i beni corrispondenti a quelli che rientrano nel suo campo di attività. Per la verità, fino ad oggi si è formata giurisprudenza comunitaria solo sul quesito inverso, se il diritto anteriore sul marchio consenta di vietare l’uso di una ditta identica o simile in un settore di attività non distante¹⁹⁶⁴; e pare difficile riferire i risultati, del resto non sicuri¹⁹⁶⁵, conseguiti a questo specifico riguardo per dare soluzione alla questione se il titolare di una ditta possa vietare l’uso di un marchio successivo solo in quanto sia riscontrabile un collegamento qualificato del segno anteriore con beni immessi sul mercato dal suo titolare. A questo proposito va peraltro considerato che la questione relativa ai presupposti del conflitto fra ditta anteriore e successiva registrazione di marchio (nazionale o comunitario), diversamente dal quesito inverso, è materia interamente rimessa al diritto interno¹⁹⁶⁶. Da questo punto di vista, la stessa dizione letterale

¹⁹⁶¹ V. *supra*, § 77.2.

¹⁹⁶² V. P. AUTERI, voce *Ditta*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XI, Roma, 1989.

¹⁹⁶³ V. *supra*, § 76 (iii).

¹⁹⁶⁴ Corte di Giustizia 11 settembre 2007, causa C-17/06, Céline SARL c. Celine SA, in *Racc.* 2007, I, 7041 ss. e in *Giur. ann. dir. ind.* 5195, caso «Céline»; 16 novembre 2004, caso «Budweiser III», cit. (che peraltro, oltre ad affrontare il conflitto marchio anteriore-ditta successiva, ai par. 86 ss. ha anche esaminato il conflitto fra ditta anteriore e marchio successivo e, tuttavia, in questa seconda prospettiva si è limitato a individuare i requisiti minimi di uso di una ditta anteriore potenzialmente confliggente con una registrazione successiva, e in ipotesi valida, di marchio, alla cui verifica è subordinata legittimità della continuazione dell’uso della ditta anteriore) e 21 novembre 2002, causa C-23/01, Robelco NV c. Robeco Groep NV, in *Racc.* 2002, I, 10913 ss., caso «Robelco/Robeco». La questione se l’uso della ditta possa invalidare un marchio successivo identico o simile è stata sfiorata da Trib. UE 24 gennaio 2013 (Quinta Sezione), caso «Jackson Shoes/Jacson of Scandinavia», cit., par. 23 s., che però si è limitato a ricordare che, anche se la ditta può operare su di un piano diverso, può anche essere usata in commercio per beni; e in ogni caso non sempre il consumatore percepisce esattamente la differenza fra ditta e marchio.

¹⁹⁶⁵ Sui quali v. *infra*, §§ 122 e 125 e per un primo inquadramento A. KUR, *Confusion over Use? – Die Benutzung “als Marke” im Lichte der EuGH Rechtsprechung*, in *GRUR Int.* 2008, 1 ss., a 2-4.

¹⁹⁶⁶ In questo senso già A. KUR, *Confusion over Use?*, cit., 2, nota 21 e 3.

della previsione di cui alla lett. *b*) dell'art. 12.1 c.p.i., isolatamente considerata ed, a maggior ragione, se confrontata con la lett. *a*) della stessa norma, sembra essere basata sull'assunto che rischio di confusione possa darsi anche nei rapporti fra la ditta anteriore e il marchio successivo. Invero, la lett. *b*) dell'art. 12.1 c.p.i. ipotizza che uno dei due fattori dal cui congiunto operare può derivare il rischio di confusione sia "l'identità o l'affinità fra l'attività di impresa da questi (*scil.*: il titolare della ditta anteriormente adottata) esercitata e i prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato"¹⁹⁶⁷, parificando così questa situazione all'"identità o affinità fra i prodotti o servizi" di cui alla lett. *a*) della stessa previsione. Va al riguardo peraltro sottolineato come il rischio del ricorrere di un conflitto effettivo presupponga l'"adozione" della ditta e quindi un comportamento che va al di là dell'uso episodico e occasionale e che richiede una presenza stabile del segno sul mercato¹⁹⁶⁸. Se il congiunto operare dell'identità o dell'affinità fra attività di impresa esercitata dal titolare della ditta anteriormente adottata e i beni per cui il marchio successivo da un lato e l'identità o somiglianza dei segni possano produrre un rischio di confusione, è accertamento che deve essere effettuato in concreto, sulla base delle circostanze del singolo caso, come, del resto, si è visto essere la regola nel caso di un conflitto fra un segno anteriore di fatto e una registrazione successiva¹⁹⁶⁹.

Ora, provandosi a ricostruire una improvvisata tipologia di situazioni ricorrenti, è abbastanza verosimile che l'adozione e l'uso di una ditta anteriore cui si accompagni l'impiego di un marchio completamente diverso dalla ditta medesima sui prodotti immessi sul mercato dal primo imprenditore difficilmente sia produttivo del rischio di confusione ad opera di un marchio successivo identico o simile alla sola ditta anteriormente adottata, quando quest'ultima resti in ipotesi non visibile agli occhi del pubblico al momento dell'acquisto del bene. Per contro, è altrettanto verosimile che la ditta adottata da un'impresa che opera nel campo dei servizi e quindi impiegata sui documenti (stampati, polizze, moduli contrattuali) in cui si esplica l'attività possa subire una confusione ad opera di un marchio di servizio nello stesso settore o in settori contigui a quello di attività del titolare della ditta anteriore. In questo caso, infatti, i servizi del nuovo venuto ben possono essere ascritti all'attività del titolare della ditta anteriore. D'altro canto, la giurisprudenza ha chiarito che la ditta può trovarsi in una relazione qualificata con i beni "anche in assenza di apposizione" del segno corrispondente alla prima sui secon-

¹⁹⁶⁷ Corsivo aggiunto.

¹⁹⁶⁸ Questa è la ragione per la quale la norma non è riferibile ai disegni, registrati o meno che essi siano: non si tratta di segni distintivi suscettibili di "adozione" e quindi essi vanno considerati come segni coperti da un diritto esclusivo che dà luogo all'impedimento e alla causa di nullità di cui rispettivamente agli artt. 14.1, lett. *c*) e 25.1, lett. *b*), c.p.i. e alla lett. *d*) par. 2 dell'art. 53 r.m.c. (per i quali v. il § 84.3).

¹⁹⁶⁹ È appena il caso di segnalare che il ricorso a un criterio di questo tipo comporta notevoli incertezze, come pare confermato dalla fenomenologia di situazioni tipiche illustrata qui di seguito; dove va piuttosto avvertito che la presenza di margini così accentuati di incertezza costituisce un buon argomento giuspolitico per estendere la disciplina della convalida anche al caso di un conflitto con una ditta (od altro segno distintivo di fatto) anteriore: in argomento v. *infra*, § 85.4.

di, quando il segno medesimo venga impiegato “in modo da creare un nesso tra il segno che rappresenta” la ditta “e i prodotti commercializzati”, come è nel caso di un negozio che consegna alla clientela tutti i beni anche di produzione altrui riponendoli in una busta, contenitore, *shopper* o sacchetto che rechi in caratteri ben visibili la propria ditta¹⁹⁷⁰. Cosicché ancor una volta il criterio decisivo appare dover essere reperito nella percezione del pubblico: il rischio di confusione fra ditta anteriore e marchio registrato successivo va precisato come rischio che il pubblico ascriva anche i beni contraddistinti con il marchio successivo all’attività dell’impresa titolare del diritto anteriore.

79.4. *Il c.d. principio di unitarietà dei segni distintivi.* Ad avvalorare questa conclusione si potrebbe richiamare l’opinione largamente diffusa secondo la quale la previsione di cui alla lett. b) dell’art. 12.1, insieme con l’art. 22 c.p.i., consacrerebbero definitivamente l’emersione del principio dell’unitarietà dei segni distintivi, già da lungo tempo accolto dalla dottrina¹⁹⁷¹. Secondo questa prospettiva¹⁹⁷², il rischio di confusione non si produrrebbe solo nel caso di interferenza fra segni distintivi di tipo omogeneo (ad es. fra marchi registrati; o fra marchio di fatto e marchio registrato) ma anche in quello di interferenza fra segni distintivi di tipi diversi, come, nelle situazioni fin qui considerate, la ditta e il marchio. Il principio dell’unitarietà dei segni distintivi andrebbe però oltre all’interferenza fra ditta e marchio; infatti, fra i segni suscettibili di reciproco conflitto andrebbero annoverati secondo le due disposizioni appena richiamate anche segni distintivi che si collocano su di un piano leggermente sfalsato rispetto alla ditta, come la ragione o denominazione sociale, cui fin dai tempi della Novella va aggiunta l’insegna. Con il Codice ha trovato emersione per la prima volta anche il nome a dominio; anche questo segno, che contraddistingue un sito web e può assumere rilievo come segno distintivo d’impresa quando attraverso il sito venga svolta attività economica, è immediatamente stato arruolato fra i segni distintivi suscettibili di conflitto con una registrazione successiva di marchio abbracciati dal principio di unitarietà. La stessa sorte hanno conosciuto, con il decreto correttivo, gli “altri segni distintivi” anteriormente adottati.

Una regola attributiva di rilevanza al conflitto fra tipi diversi di segni trova in effetti la propria ragione nella constatazione per cui i diversi tipi di segno distintivo tendono nella realtà del processo economico a convergere fra di loro sotto il

¹⁹⁷⁰ L’esempio è ripreso, con qualche adattamento, dalla situazione considerata da Corte di Giustizia 11 settembre 2007, caso «Céline», cit., par. 23. Sotto questo profilo possono assumere rilievo primario le regole attinenti all’onere della prova: v. ad es. Trib. Firenze 20 ottobre 2008, Alaia Azzedine e Azzedine Alaia s.a.s. c. Alaia Marco titolare della ditta Mapel, in *Giur. ann. dir. ind.* 5311, caso «Alaia», dove il titolare della ditta anteriore è riuscito a dimostrare l’antioriorità dell’uso come ditta ma non come marchio.

¹⁹⁷¹ V. in passato P. GRECO, *Corso di diritto commerciale e industriale. I diritti su beni immateriali*, Giappichelli, Torino, 1948, 79; T. RAVÀ, *Diritto industriale*, vol. I, Azienda. Segni distintivi. Concorrenza, Utet, Torino, 1973, 323 ss.

¹⁹⁷² Cui aderiscono fra gli altri A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁶, 184-185; M. TRAVOSTINO, *Gli impedimenti relativi alla registrazione*, cit., 102.

profilo funzionale e nella percezione del pubblico, anche se permangono differenze concettuali che consentono di tenerli distinti sul piano teorico. Occorre infatti considerare che, anche se in teoria i diversi segni distintivi – marchio, ditta, insegna – si differenziano nettamente quanto al loro oggetto¹⁹⁷³, nella pratica i confini fra di essi tendono a diventare sempre più labili. Quando sulla pubblicità di una vettura si incontra il segno «FIAT», non sempre è chiaro se si sia venuti in contatto con il marchio (generale) che contraddistingue le vetture pubblicizzate o con la denominazione sociale dell'impresa che le immette sul mercato. Ed è fuor di discussione che i diversi tipi di segni distintivi, se identificano oggetti che sono almeno concettualmente distinti (rispettivamente: i beni; l'attività; il soggetto titolare dell'impresa sociale; i locali; il sito web), ricollegano poi ciascuno di essi, in quanto momenti in cui si articola l'esercizio dell'impresa, a un unico centro unificatore, che è costituito da un imprenditore o da un'impresa determinati (a seconda che si accolga la prospettiva del soggetto o quella dell'attività). Cioè l'eventualità stessa che più imprenditori possano utilizzare segni simili, ancorché in funzioni tipologicamente diverse, può certamente evocare, almeno in linea teorica, il pericolo di una confusione del pubblico.

L'interprete deve tuttavia domandarsi se, prendendo atto della possibile rilevanza del conflitto fra segni appartenenti a tipi diversi, questa debba – e possa – necessariamente tradursi nell'accoglimento di un principio di unitarietà dei segni distintivi inteso in modo rigido e inflessibile. Ciò avverrebbe se il principio venisse interpretato come assolutizzazione della regola *prior in tempore, potior in iure* e quindi sancisse sempre e comunque la prevalenza dell'imprenditore che compie la fattispecie acquisitiva del diritto su uno qualsiasi dei segni distintivi nei confronti di qualunque segno distintivo identico o simile impiegato per settori di attività simili.

Alcune fra le ragioni di esitazione verso l'integrale accoglimento del principio di unitarietà dei segni distintivi, pur baldanzosamente enunciato dal legislatore nazionale nella rubrica dell'art. 22 c.p.i., stanno nel rapporto fra il diritto interno e quello comunitario. Sotto questo profilo, occorre tenere conto della circostanza che il diritto comunitario, che pur ammette la *possibilità* di conflitto fra segni tipologicamente diversi¹⁹⁷⁴, non pare assumere affatto però che questa sia un'evenienza necessaria e tantomeno inevitabile¹⁹⁷⁵.

¹⁹⁷³ In argomento v. *supra*, § 1. Un'enunciazione assai netta è in Trib. UE 26 settembre 2012 (Quinta Sezione), caso «Citigate/citi, citibank, citigroup etc.», cit., par. 126.

¹⁹⁷⁴ Come illustrato ai §§ 75-76.

¹⁹⁷⁵ Salvo che – forse – si potrebbe sostenere che la previsione un po' sibillina di cui all'art. 53, par. 4, r.m.c., secondo cui “Il titolare di un diritto di cui ai paragrafi 1 o 2”, che si riferiscono rispettivamente a segni distintivi o altri diritti anteriori confliggenti, “che abbia preliminarmente domandato la nullità del marchio comunitario o introdotto una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione non può presentare un'altra domanda di nullità o introdurre una domanda riconvenzionale fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda”, sia fondata su di un principio dell'equipollenza o equivalenza del potere invalidante di segni distintivi di tipologie diverse fatti valere contro una registrazione successiva. Questa ipotesi esplicativa

Di fronte a questo possibilismo comunitario, viene da domandarsi per quale ragione il legislatore nazionale avrebbe voluto vincolare le mani all'interprete sancendo un principio impegnativo come quello dell'unitarietà dei segni distintivi inteso nella sua versione massimalistica. L'interrogativo si ripresenterà con riferimento alla questione, inversa, se il diritto su di un marchio anteriore sia violato dall'uso di un segno distintivo di impresa diverso dal marchio, che trova la propria disciplina nelle previsioni rispettivamente dell'art. 5, par. 5 della direttiva e dell'art. 22 c.p.i. Se a quest'ultimo riguardo occorrerà anche domandarsi quale interpretazione della previsione nazionale sia conforme al precetto comunitario¹⁹⁷⁶, si può per l'intanto constatare come il legislatore nazionale disponga invece di completa libertà nel caso invero e quindi nel delineare i presupposti del potere invalidante di segni distintivi diversi dal marchio nei confronti di una registrazione successiva di marchio¹⁹⁷⁷.

Vero è però che, anche nella prospettiva che qui interessa, già si sono incontrate valide ragioni per attenuare e smorzare in misura significativa la portata del principio dell'unitarietà. La soluzione alla questione se una ditta anteriore interferisca con una registrazione come marchio di un segno identico o simile per beni in tutto o in parte sovrapponibili dipende non solo dall'operare congiunto dei due fattori consueti nell'analisi del conflitto del secondo tipo (l'identità o somiglianza di segni e beni) ma anche dalla considerazione in concreto di circostanze ulteriori. Quali poi siano queste circostanze, è presto detto. Con riguardo alla ditta anteriore, si è visto che esse attengono a fattori come l'accertamento dell'adozione del segno, intesa come comportamento produttivo di una presenza stabile sul mercato dell'impresa contraddistinta, l'individuazione di un nesso qualificato fra il segno distintivo anteriore e i beni offerti sul mercato dall'imprenditore che ne sia titolare, l'apposizione o meno di marchi (diversi dal segno anteriore) sui prodotti, la qualificazione come prodotti o servizi dei beni offerti dall'imprenditore preutente¹⁹⁷⁸.

È possibile ora generalizzare l'analisi, provandosi a fornire criteri che possano essere utilizzati anche a proposito di segni distintivi anteriori diversi dalla ditta, osservando che la questione se fra il segno distintivo anteriore e la registrazione successiva vi sia conflitto va valutata in concreto e non in astratto¹⁹⁷⁹ e, quindi, attribuendo peso non solo alla qualificazione del segno anteriore ma alle modalità effettive con cui questo sia usato sul mercato; e tenendo presente come stella polare che la valutazione corrispondente è costituita dal ricorrere di un rischio di

della norma enunciata nel testo va tuttavia presa con tutte le dovute cautele: la previsione ora trascritta pare più attendibilmente dare applicazione a principi di economia processuale, come quelli sottesi al divieto del *ne bis in idem* e al principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

¹⁹⁷⁶ V. *infra*, §§ 122 e 125.3.

¹⁹⁷⁷ Salvo, è appena il caso di ricordarlo, il principio della necessaria coincidenza fra il potere invalidante e la sfera di protezione: v. *supra*, § 76.3.

¹⁹⁷⁸ V. *supra*, § 79.3.

¹⁹⁷⁹ Almeno per quanto attiene al segno anteriore: v. *supra*, § 39.

confusione nel pubblico e quindi va condotta avendo riguardo alla percezione del pubblico interessato. Insomma: per accertare se ricorra un conflitto rilevante ai sensi della lett. b) del 1° comma dell'art. 12 c.p.i. non ci si può arrestare a domandarsi se il segno anteriore vada qualificato come ditta, ragione o denominazione sociale, insegna o nome a dominio; ma occorre anche chiedersi se, misurata la notorietà di cui *quel* segno gode su *quel* mercato, ci si possa attendibilmente aspettare che il pubblico, vedendo lo stesso o simile segno usato come marchio da un imprenditore successivo, possa erroneamente ricondurre i beni così contraddistinti all'attività dell'impresa esercitata dal titolare che è individuato dal segno anteriore.

Accogliendo uno schema di riferimento come questo, non viene negato il principio dell'unità dei segni distintivi, il cui accoglimento, del resto corrisponde a un'opzione legislativa espressa che, in assenza di contrasto con il diritto comunitario sovraordinato, non può essere disattesa. Se ne riconduce piuttosto l'operatività entro coordinate plausibili, col negare che il principio costituisca un automatismo e affermando che esso indica ipoteticamente una possibile interferenza anche fra segni di tipo diverso, il cui ricorrere nel caso concreto va comunque misurato sulla base della percezione del pubblico interessato.

Quanto all'individuazione della sede nella quale può essere fatta valere l'invalidità della successiva registrazione e alla relativa legittimazione, le regole sono identiche a quelle considerate nel precedente paragrafo¹⁹⁸⁰. A ciò si aggiunga che sul piano del diritto interno parrebbe doversi negare il permanere dell'efficacia invalidante che i segni distintivi ora considerati avessero al momento del deposito del marchio posteriore, qualora al momento della proposizione dell'azione di nullità essi non posseggano più notorietà attuale¹⁹⁸¹.

79.5. *Il perimetro del principio di unitarietà dei segni distintivi.* Come si è visto, il legislatore nazionale ipotizza che il motivo di nullità della registrazione successiva sia costituito dalla preesistenza di alcuni segni distintivi anteriori specificamente indicati: la ditta, la ragione e la denominazione sociale, l'insegna, il nome a dominio¹⁹⁸². A questo elenco il decreto correttivo ha aggiunto il riferimento agli "altri segni distintivi" che possano interferire con la registrazione successiva di un segno identico o simile come marchio, senza indicare esplicitamente quali possano essere le entità ricomprese nella norma. I segni candidati a collocarsi in posizione confliggente non sono né pochi né di poca importanza: già la sommaria ricognizione operata in relazione alla disposizione parallela del regolamento, l'art. 8, par. 4, r.m.c., ha portato alla ribalta i titoli delle opere dell'ingegno, i titoli e le testate dei giornali, le indicazioni geografiche, i disegni o modelli, le denominazioni varietali come anche i segni distintivi atipici¹⁹⁸³.

Si avrebbe ragione di dubitare dell'opportunità, come anche della legittimità comunitaria, dell'estensione del principio dell'unità dei segni distintivi anche a

¹⁹⁸⁰ Ciò per il chiaro tenore degli artt. 176.5 e 122.2 c.p.i.

¹⁹⁸¹ Arg. ex art. 12, 2 c.p.i. e art. 3 Cost.; e v. già § 77.4.

¹⁹⁸² Lett. b) dell'art. 12.1 e art. 22 c.p.i.

¹⁹⁸³ V. § 76 (iii).

questi “altri” segni, diversi da quelli espressamente menzionati dalla lett. *b*) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i., se il principio fosse inteso inflessibilmente e fosse sufficiente che un’entità fosse riconducibile a una qualsivoglia fra le tipologie di segni ora inventariate per concludere che il segno corrispondente posseda sempre e comunque potere invalidante della registrazione successiva di marchio (nazionale o comunitario) identico o simile, in presenza di somiglianza di segni e affinità di settori. A diversa conclusione si può però pervenire quando il principio dell’unitarietà dei segni distintivi venga inteso non come automatismo ma come regola tendenziale e quindi alla stregua di una ipotesi normativa di valutazione del conflitto, da confermare sulla base delle circostanze concrete del caso, secondo quanto si è appena suggerito¹⁹⁸⁴.

In questa prospettiva il conflitto fra questi “altri” segni ora menzionati dalla lett. *b*) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i. e una registrazione successiva pare dovere seguire un percorso snodantesi in tre tappe. Prima di tutto, si tratta di verificare se il conflitto fra quell’entità e una registrazione successiva di marchio sia espressamente disciplinato da una previsione specifica del Codice o della normativa in tema di segni distintivi, come è nel caso delle denominazioni geografiche¹⁹⁸⁵; se così è, occorre aver riguardo alle regole di settore in ossequio al principio di specialità¹⁹⁸⁶. In secondo luogo, si tratta di verificare quale sia il contenuto della protezione che il diritto interno accorda a quell’entità e quale ne sia la fattispecie costitutiva: una volta assodati l’esistenza di uno *ius excludendi* e la presenza dei presupposti per il suo esercizio, la fattispecie può essere incanalata lungo i binari di valutazione offerti dalla previsione facoltizzante contenuta della direttiva¹⁹⁸⁷ e dalla disposizione di identico contenuto del regolamento¹⁹⁸⁸, che ricollegano il potere invalidante del segno anteriore al “*diritto di vietare l’uso di un marchio di impresa successivo*”. In terzo luogo, si tratta di verificare se in concreto e nella percezione del pubblico interessato l’interferenza fra il segno “altro” e il marchio registrato successivo possa ingenerare un rischio di confusione, inteso come ascrizione all’impresa esercitata dal titolare del diritto anteriore anche dei beni contraddistinti dalla registrazione successiva; dove alla risposta affermativa al quesito consegue l’applicazione delle previsioni che sanciscono l’impedimento e il motivo di nullità della registrazione successiva¹⁹⁸⁹.

Val la pena di osservare, aprendo una parentesi, che questo approccio consente anche di impostare in maniera adeguata la questione se il principio di unitarietà dei segni distintivi valga solo “verticalmente”, nei rapporti fra un segno anteriore

¹⁹⁸⁴ Al punto precedente.

¹⁹⁸⁵ Sul punto v. *infra*, § 208.

¹⁹⁸⁶ Correlativamente, in assenza di una disposizione specializzata rivolta a risolvere il conflitto fra una registrazione di marchio e una indicazione geografica, come è nel caso delle indicazioni c.d. semplici, trova applicazione l’art. 12.1, lett. *b*), c.p.i.

¹⁹⁸⁷ Art. 4, par. 4, lett. *b*).

¹⁹⁸⁸ Art. 8, par. 4, r.m.c.

¹⁹⁸⁹ Lett. *b*) del 1° comma dell’art. 12 c.p.i., par. 4 dell’art. 8 e lett. *c*) del par. 2 dell’art. 53 r.m.c.

e un marchio successivo e fra un marchio anteriore e un segno successivo, oppure anche “orizzontalmente”, nei reciproci rapporti fra segni distintivi diversi (ad es. insegna nei confronti di ditta; oppure slogan rispetto a un nome a dominio). La seconda soluzione è preferibile. Si tratta infatti di conflitti che possono vantaggiosamente venire inquadrati a partire dal principio dell’unitarietà dei segni distintivi, a patto che questo venga inteso come regola tendenziale e non come automatismo.

79.6. *I limiti al potere invalidante dei segni distintivi anteriori al marchio registrato.* Il diritto sul segno distintivo anteriore nazionale, invocato per fare valere la nullità del marchio registrato successivo, non è sempre e necessariamente valido. Anche in questo caso¹⁹⁹⁰, il successivo registrante di un marchio nazionale può a sua volta fare valere i motivi di nullità che viziano il segno anteriore invocato per invalidare la registrazione, paralizzando così l’azione corrispondente; il successivo registrante comunitario può d’altro canto incontrare l’ostacolo procedurale consueto¹⁹⁹¹.

Ci si potrebbe peraltro domandare che cosa avvenga quando due imprenditori impieghino simultaneamente il proprio patronimico come ditta: come è perfettamente compatibile dato il ridotto ambito di protezione territoriale di questo segno distintivo, che nei reciproci rapporti fra due ditte è desumibile dalla previsione dell’art. 2564 c.c.¹⁹⁹². La situazione differisce da quella appena analizzata sotto un profilo importante: entrambi i diritti anteriori sono validi e si tratta quindi di vedere quale di essi prevalga, quando uno degli imprenditori in un momento successivo decida di registrare come marchio la ditta da lui in precedenza legittimamente usata. A chi compete dunque il diritto di usare lo stesso segno anche come marchio? In passato si era sostenuto¹⁹⁹³, all’epoca fondatamente, che tale prerogativa spettasse a quello dei titolari della medesima ditta che per primo si risolvesse a impiegare il segno anche come marchio. È poi sembrato che questa regola di soluzione del conflitto dovesse essere abbandonata in conseguenza dell’accoglimento del principio dell’unità dei segni distintivi. In questa prospettiva si potrebbe pensare che la prima ditta, pur non rendendo necessariamente illegittima quella successiva coincidente, sarebbe comunque di impedimento alla registrazione di un segno confliggente come marchio, anche quando il successivo utilizzatore della ditta avesse per così dire “battuto sul tempo” il primo nella registrazione del marchio¹⁹⁹⁴. Quest’ultima impostazione non mi pare più del tutto convincente: visto che il principio dell’unitarietà dei segni distintivi non va inteso come infles-

¹⁹⁹⁰ Come in quello esaminato *supra*, al § 77.5 a proposito del conflitto della registrazione successiva con un marchio di fatto anteriore [e v. § 76 (iv)].

¹⁹⁹¹ Che si frappone al giudizio di invalidità del segno distintivo nazionale anteriore di fronte alle autorità comunitarie (ma non al Tribunale dei marchi comunitari): v. §§ 17.4 e 77.5.

¹⁹⁹² E non dall’art. 12, 1° comma, lett. b), c.p.i., per le ragioni già fatte valere al § 79.1.

¹⁹⁹³ Da P. SPADA, *Marchi denominativi: vicende di una categoria giuridica*, in *Riv. dir. civ.* 1969, I, 140 ss.

¹⁹⁹⁴ In questo senso anche il mio *I segni distintivi: diritto interno e comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999, 90.

sibile automatismo, occorrerà chiedersi se in concreto la prima fra le ditte anteriori, pur essendo convissuta serenamente con una ditta successiva coincidente, confligga davvero con il marchio successivo adottato dal titolare di quest'ultima; e la risposta al quesito, anche qui, pare dovere dipendere essenzialmente dalla dimensione geografica (locale o generale) del primo uso¹⁹⁹⁵ e dalla percezione del pubblico interessato¹⁹⁹⁶.

79.7. *Il preuso locale della ditta, dell'insegna e degli altri segni distintivi anteriori.* Quanto al preuso locale, le previsioni della lett. b) e della lett. a) del 1° comma dell'art. 12 c.p.i. manifestano un parziale parallelismo. "L'uso precedente del segno," – recitano entrambe – "quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità". La norma che qui interessa lett. b), assume, dunque, che l'uso di fatto dei segni presi in considerazione possa anche avere una dimensione locale. Assunto questo che sicuramente è confermato dall'esperienza per quello che concerne la ditta, la ragione, la denominazione sociale e l'insegna; come è altrettanto sicuramente smentito dall'esperienza con riguardo ai nomi a dominio, visto che la rete è presente dappertutto e in nessun posto in particolare e quindi un uso di portata locale del nome a dominio è più difficilmente immaginabile.

Non sembrano esserci particolari controindicazioni a pensare che anche gli "altri" segni distintivi, non nominati espressamente dalla previsione di cui all'art. 12, 1° comma, lett. b), c.p.i., come la testata del giornale piuttosto che lo slogan, possano essere noti nell'ambito di una dimensione puramente locale. Si tratta piuttosto di stabilire sulla base di quali criteri vada stabilito il carattere locale della notorietà prodotta dall'uso di questi segni. I punti di riferimento non mancano e vanno dalla "portata non meramente locale" di cui al par. 4 dell'art. 8 r.m.c., che, si ricorderà, è parametrata sul diritto comunitario, come è logico visto che la nozione esplica i suoi effetti sulla validità di un marchio comunitario¹⁹⁹⁷; al preuso locale del marchio di cui all'appena ricordata previsione di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 12 c.p.i.¹⁹⁹⁸, che invece è chiamato a interagire con la validità della successiva registrazione di un marchio nazionale.

Entro queste coordinate normative, va ricordato che sono nel frattempo venute meno le ragioni che in passato avevano sorretto la divergenza fra i requisiti territoriali e quantitativi al cui accertamento era subordinato il riconoscimento della notorietà qualificata del marchio di fatto e della ditta rispettivamente¹⁹⁹⁹. Poiché d'altro canto si è visto che il perimetro della notorietà puramente locale costituisce l'altra faccia della medaglia della notorietà generale che produce l'invalidità

¹⁹⁹⁵ § 79.2.

¹⁹⁹⁶ Sull'*iter* da percorrere per giungere a una risposta v. il § 79.3. Sui ruoli rispettivamente giocati da uso e registrazione nella fattispecie acquisitiva della ditta v. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012⁷, 331 ss.

¹⁹⁹⁷ § 76 (ii).

¹⁹⁹⁸ § 78.

¹⁹⁹⁹ § 79.2.

della registrazione²⁰⁰⁰, viene spontaneo concludere che oggi il carattere locale della notorietà della ditta vada ricostruito sulla base degli stessi parametri che valgono per il marchio, almeno in linea di principio e salvo tenere conto della specificità delle tipologie di segni distintivi di volta in volta considerati. Così, la conoscenza nel ceto dei fornitori e delle banche finanziatrici potrà essere elemento significativo per l'accertamento della notorietà della ditta, pur essendo sicuramente privo di rilievo per un marchio. Piuttosto, è da ricordare la divaricazione nella misurazione del carattere "locale" della portata del segno anteriore, a seconda che la registrazione successiva sia di un marchio comunitario o nazionale²⁰⁰¹.

Lo stesso modo di procedere pare attendibile anche con riferimento agli altri segni distintivi menzionati direttamente o indirettamente dalla previsione ora considerata. In questi casi la misurazione della notorietà pare ammettere e anzi richiedere una qualche misura di geometria variabile. Così, con riferimento alla denominazione e alla ragione sociale, qualche rilievo potrà essere assunto dalla circostanza che l'ambito territoriale possa essere enunciato nel programma di attività contenuto nella clausola dello statuto che individua l'oggetto sociale: una società di gestione di impianti sciistici il cui raggio di operatività fosse limitato alla valle di Gressoney difficilmente potrebbe vantare per la sua ragione sociale "Nube d'Argento" un potere invalidante nei confronti di un marchio registrato pur identico o simile. Del resto, che con riferimento a questi segni distintivi "altri" si debba procedere con qualche misura di geometria variabile pare confermato dal caso del nome a dominio, che non può avere uso solamente locale; anche se poi non è detto che l'accessibilità da qualunque parte del mondo stia a indicare automaticamente e necessariamente anche una notorietà eccedente la dimensione locale. Invero, è assai facile misurare il numero di accessi ai siti web; e se risultasse che un sito web ha avuto pochissimi accessi, diverrebbe difficile argomentarne il potere invalidante nei confronti di una registrazione successiva di marchio²⁰⁰².

Le previsioni della lett. *b*) e della lett. *a*) del 1° comma dell'art. 12 c.p.i. divergono però sotto un profilo importante: l'inciso secondo cui "il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso" compare nella lett. *a*) ma non nella lett. *b*). Si potrebbe pensare che questa divergenza nel tenore letterale delle due norme stia a indicare che non si dà diritto alla continuazione del preuso locale per la ditta e per i segni distintivi diversi dal marchio di fatto. Forse non è questa la spiegazione giusta della differenza testuale.

Se siano in concreto ipotizzabili un uso locale e una notorietà locale, dipende dalla natura di questi segni. L'eventualità è del tutto attendibile ad es. rispetto a

²⁰⁰⁰ § 78.

²⁰⁰¹ E v. §§ 76(ii) e 78.

²⁰⁰² Richiede la prova di una conoscenza "presso una parte non insignificante del pubblico" di un sito contraddistinto da un nome a dominio, con riferimento peraltro alla tutela e non al potere invalidante del segno, Trib. Catania 5 febbraio 2005, Mediafin di G.A. Pulvirenti c. T.I.E.N. di Tidona Giuseppe, in *Giur. ann. dir. ind.* 4962, caso «La Miniera».

una testata giornalistica locale (“L’eco del Chisone”) o a un’insegna (“Locanda da Geppone”); molto più dubbia, come si è visto, per un nome a dominio. A ragione quindi i redattori della norma hanno voluto evitare di introdurre una disposizione al riguardo, visto che questa difficilmente avrebbe potuto svolgere una funzione utile in relazione ad alcuni fra i segni ipotizzati. Può dunque essere parso preferibile omettere qualsiasi previsione espressa in materia, affidando così la disciplina della situazione al principio consolidato secondo il quale i profili non previsti dalla legge con riguardo ai segni “minori” o atipici devono essere disciplinati innanzitutto attraverso l’applicazione analogica delle norme dettate per il segno più compiutamente regolato, cioè per il marchio²⁰⁰³. Dall’accoglimento di questa impostazione, deriva una duplice conseguenza: che è ipotizzabile un diritto alla continuazione del preuso locale anche a vantaggio della ditta e degli altri segni distintivi²⁰⁰⁴ e che la loro coesistenza con i marchi è disciplinata dalle stesse regole che valgono nei rapporti fra marchio preusato localmente e marchio registrato.

80. *Il conflitto con ritratti, nomi e altri diritti esclusivi anteriori nel diritto comunitario e italiano*

Gli impedimenti relativi e i motivi di nullità relativa non costituiscono un *numerus clausus*. L’elencazione contenuta nelle previsioni di riferimento²⁰⁰⁵ è infatti suscettibile di integrazione attraverso la più classica delle clausole generali, costituita dal richiamo alla nozione di malafede contenuto nella previsione di cui all’art. 19.2 c.p.i.²⁰⁰⁶. In ogni caso, l’elenco degli impedimenti e motivi di nullità relativa “tipici” si conclude con un ultimo gruppo di ipotesi di diritti anteriori confliggenti. Qui non si tratta più, come in tutti i restanti casi fin qui considerati, di segni distintivi d’impresa anteriori ovvero di entità il cui titolo di protezione stia nell’uso di un segno distintivo sul mercato, a secondo dai casi programmato od attuato, bensì di entità che trovano il fondamento della propria tutela in settori del diritto civile diversi dal diritto dei segni distintivi e più precisamente nelle previsioni poste a tutela dei diritti al ritratto e al nome, come anche di diritti della proprietà intellettuale, quali il diritto d’autore, che svolgono una funzione diversa dall’identificazione dell’iniziativa economica.

La collocazione di questi “altri” diritti anteriori merita qualche attenzione. Nel regolamento sul marchio comunitario questi diritti anteriori confliggenti sono pre-

²⁰⁰³ In questo senso, quasi letteralmente, F. GIOIA, *Effetti dell’istituzione del registro delle imprese sulla disciplina della ditta*, in *Riv. dir. ind.* 1997, I, 219 ss., a 239, nota 65.

²⁰⁰⁴ In senso conforme nel risultato, se non nell’*iter* argomentativo, Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405, caso «Canali», cit. e Trib. Catania 5 febbraio 2005, caso «La Miniera», cit., che accorda tutela nei limiti del preuso a un’insegna, equiparandola peraltro a un marchio di fatto.

²⁰⁰⁵ Artt. 8 r.m.c., 4 direttiva e 8, 12, 14.1, lett. c), c.p.i.

²⁰⁰⁶ Sulla lettura dell’art. 52, par. 1, lett. b), r.m.c. come norma suscettibile di essere riferita anche agli impedimenti relativi v. § 90 e già § 35.2.

si in considerazione non come impedimenti suscettibili di opposizione ma come motivo di nullità relativa. Essi possono quindi essere fatti valere soltanto con un'azione di nullità della registrazione successiva di fronte all'Ufficio di Alicante o su domanda riconvenzionale di fronte a un Tribunale dei marchi comunitari nell'ambito di un'azione di contraffazione del marchio comunitario cui il conflitto si riferisce²⁰⁰⁷. Nel diritto nazionale, i medesimi diritti anteriori confliggenti possono sì essere fatti valere dai loro titolari con l'azione giurisdizionale di nullità di fronte al giudice ordinario²⁰⁰⁸; tuttavia, nel caso del diritto al ritratto e al nome, i soggetti legittimati possono fare valere il proprio diritto già nella fase amministrativa della registrazione²⁰⁰⁹.

In quest'ultimo caso, dunque, la tutela sul piano nazionale si presenta come anticipata rispetto a quanto avviene nel diritto comunitario. La soluzione è del tutto conforme alla direttiva di armonizzazione²⁰¹⁰; esibisce comunque un'inversione degna di nota rispetto all'assetto del conflitto della registrazione di marchio con altri segni distintivi di impresa anteriori, ove è il diritto del marchio comunitario che presenta un'anticipazione della tutela rispetto al diritto nazionale²⁰¹¹. L'asimmetria risulta accentuata se si consideri che l'impedimento rappresentato dalla presenza di un diritto anteriore sul ritratto o sul nome è, nel diritto italiano, addirittura oggetto di esame d'ufficio²⁰¹².

Sotto altro profilo, il diritto comunitario lascia per intero il compito dell'individuazione dei presupposti di questi impedimenti e motivi di nullità al diritto nazionale²⁰¹³, accontentandosi di fornire un'indicazione assai generale (e non esaustiva)²⁰¹⁴ relativa alla tipologia di diritti anteriori che possono da questo essere presi in considerazione ("un diritto al nome", "un diritto all'immagine"; "un diritto d'autore"; "un diritto di proprietà industriale")²⁰¹⁵ e di subordinare l'efficacia preclusiva dei diritti così evocati alla condizione che il diritto nazionale che li prevede conferisca al titolare il diritto di "vietare l'uso di un marchio di impresa successivo"²⁰¹⁶.

²⁰⁰⁷ Art. 53, par. 2, r.m.c. Per un'applicazione Trib. UE 22 giugno 2010, caso «Jose Padilla/Jose Padilla», cit., par. 70.

²⁰⁰⁸ Artt. 25.1, lett. b) e c) e 122.2 c.p.i.

²⁰⁰⁹ Art. 176.5 c.p.i. e art. 46.2, lett. b) e c) del regolamento di attuazione del c.p.i. adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33 (r.a.). In tema v. §§ 15.3 e 15.4.

²⁰¹⁰ Art. 4, par. 4, lett. b), direttiva.

²⁰¹¹ V. *supra*, § 75.2.

²⁰¹² Nei limiti che si vedranno *infra*, §§ 82.1 e 83.4. Si tratta comunque di circostanza inconsueta rispetto a un impedimento relativo. In argomento v. già § 15.3.

²⁰¹³ V. art. 4, par. 4, lett. c) direttiva; art. 53, par. 2, r.m.c.

²⁰¹⁴ Come confermato da Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., par. 34.

²⁰¹⁵ Rispettivamente i punti i), ii), iii) e iv) dell'art. 4, par. 4, lett. c) direttiva e le lett. a), b), c) e d) del par. 2 dell'art. 53 r.m.c. (in quest'ultima previsione l'articolo indeterminato è sostituito dall'articolo determinato; ma non pare che questa differenza abbia rilievo esegetico).

²⁰¹⁶ V. anche sotto questo profilo l'art. 4, par. 4, lett. c) direttiva e l'art. 53, par. 2, r.m.c.

Si tratta di un approccio molto diverso da quello adottato con riguardo al conflitto fra un marchio comunitario successivo e gli altri diritti su segni distintivi anteriori nazionali, nella cui disciplina convergono profili tratti dal diritto comunitario e dai diritti nazionali²⁰¹⁷. È per questa ragione che la trattazione che qui segue è in massima parte dedicata al diritto nazionale: anche se l'impedimento o motivo di nullità relativo può, a seconda dei casi, riferirsi a un successivo marchio nazionale o comunitario, in entrambe le situazioni i contorni, la portata e i presupposti della tutela sono infatti affidati al diritto nazionale applicabile al diritto anteriore confliggente di volta in volta fatto valere.

81. *Il conflitto con altri diritti anteriori di terzi: A) Il ritratto*²⁰¹⁸

Il ritratto di una persona non può essere registrato come marchio senza il consenso dell'interessato o, dopo la sua morte, dei congiunti indicati dalla legge (art. 8.1 c.p.i.)²⁰¹⁹. L'impiego di un ritratto o dell'immagine di una persona fisica come marchio costituisce per la verità una rarità; esso è riscontrabile solo in settori determinati, come è nel caso di alcune confezioni di sigari. Sarà pur vero che un tempo accadeva che fossero usate come marchi "le immagini dei fondatori delle case produttrici o degli inventori della formula di un dato prodotto"²⁰²⁰; ma, se così è, si tratta di esempi desueti²⁰²¹. Nel nostro ordinamento il ritratto è concepito come diritto della personalità; si tratta di una tutela incondizionata, che non presuppone l'accertamento della lesione dell'onore, della reputazione o del decoro dell'interessato od alcun tasso di notorietà o di fama della persona in questione.

(quest'ultima norma fa riferimento all'utilizzazione, anziché all'uso; ma la variazione lessicale non è significativa). Non tutti i diritti nazionali esercitano le opzioni offerte dalle previsioni comunitarie: così il diritto britannico tutela nome e immagine non direttamente ma nei limiti in cui essi si possano valere della tutela offerta dal *passing off* (L. BENTLY-B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, cit., 891).

²⁰¹⁷ § 76.

²⁰¹⁸ In dottrina v. M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Riv. dir. ind.* 2002, I, 470 ss., 489 ss.

²⁰¹⁹ Per la disciplina generale del ritratto v. artt. 10 c.c. e 96 ss. l.d.a.

²⁰²⁰ Come attestava P. CRUGNOLA, *Problemi giuridici relativi all'uso di fotografie per pubblicità commerciale*, in *Dir. aut.* 1973, 418 ss., 425.

²⁰²¹ Per un'altra ipotesi considerata in giurisprudenza v. Cass. 12 marzo 1997, n. 2223, De Curtis c. Sperlari, in *Il dir. ind.* 1997, 1022 ss., con nota di A.M. TONI, *Totò e il diritto di marchio*, caso «Totò». Avviene con qualche frequenza che l'immagine di una persona, specie se famosa, venga collegata a un prodotto, sia esso una t-shirt, un disco o un alimento, come è avvenuto nel caso deciso da Trib. Torino 30 novembre 2012, Ditta Alessandro Lunardelli, Vini Tipici e pregiati c. Alpa s.n.c., in *Giur. it.* 2013, 2060 ss., con nota di E. LERRO, *L'archetipo del marchio contrario all'ordine pubblico. Rilevabilità e effetti del vizio*, caso «Linea della Storia», dove la fotografia del Che Guevara, famosa per la generazione del '68, era usata su bottiglie di vino (la decisione si segnala per avere, equivocando, negato tutela al segno ritenendo che la mancanza del consenso della persona ritrattata costituisca causa di nullità assoluta); in questi casi l'impiego dell'immagine non sta tuttavia a indicare l'origine commerciale dei beni in questione; di conseguenza, difficilmente l'utilizzatore la registra come marchio.

Dunque, l'inclusione del ritratto altrui è sempre illecita, se la persona in questione sia riconoscibile, salvo che l'avente diritto abbia prestato il suo consenso alla registrazione²⁰²².

In giurisprudenza, i quesiti più interessanti al riguardo si sono proposti non in materia di inclusione dell'entità in un marchio ma di pubblicità commerciale. Si può tuttavia ritenere che il principio secondo il quale l'illiceità non è esclusa quando il ritratto concerna non l'avente diritto ma un suo sosia²⁰²³ e la regola secondo la quale, nel caso di un personaggio di popolarità eccezionale, al ritratto possano essere equiparati la citazione di tratti caratterizzanti, quali lo zucchetto e gli occhialetti a binocolo²⁰²⁴, siano trasponibili senza difficoltà alla materia dell'inclusione in un marchio.

Fino a tempi recenti la giurisprudenza non aveva ancor compiuto il passo successivo: per ritratto si intendeva solo la rappresentazione delle fattezze della persona fisica, sia pur nella maniera ellittica che si è ricordata, ma non le diverse effigie attraverso cui può essere riconoscibile un ente organizzato. Di conseguenza, si era ritenuto che il milanese Teatro alla Scala non potesse reagire sulla base di questa norma all'inclusione della rappresentazione della facciata del tempio della lirica nell'etichetta di un *bitter* analcolico, visto che la persona giuridica non avrebbe un sembiante suscettibile di essere ritrattato²⁰²⁵. Questo approccio è stato di recente capovolto: il proprietario e l'utilizzatore di un'imbarcazione velica che ha partecipato a regate e come tale è riconoscibile da una parte significativa del pubblico, avrebbero un diritto all'immagine sulla raffigurazione di questa imbarcazione e quindi potrebbero opporsi al suo uso commerciale non autorizzato²⁰²⁶. La pronuncia non si riferisce espressamente all'inclusione della raffigurazione di cosa altrui in una registrazione di marchio; e tuttavia è formulata in termini abbastanza ampi da ricomprendere anche questa ipotesi²⁰²⁷. Ora, se si pensa

²⁰²² La ricostruzione della disciplina del consenso alla registrazione e all'uso del ritratto presenta profili che la accostano al tema (non del consenso alla registrazione e all'uso di un marchio, su cui v. *infra*, § 181, 182-186, ma) del consenso all'uso dei nomi e segni notori, di cui *infra*, §§ 83.1, 181 e 188-189.

²⁰²³ V. ad es. Trib. Milano 26 ottobre 1992, Ceciarelli, in arte Monica Vitti c. Doimo Salotti s.p.a., in *Dir. inf.* 1993, 942 ss. con nota di C. MARTORANA, *La conquista dei sosia, ovvero: verso il riconoscimento, in capo a questi ultimi, di un 'incondizionato' diritto di sfruttamento delle proprie 'qualità' fisiche e fisionomiche*.

²⁰²⁴ V., con riferimento a Lucio Dalla, Pret. Roma 18 aprile 1984, in *Giust. civ.* 1984, I, 2271 ss.

²⁰²⁵ App. Milano 30 luglio 1996, Ente Autonomo Teatro alla Scala c. Distillerie Flli Ramazzotti, in *Giur. ann. dir. ind.* 3605, caso «La Scala». La soluzione intanto risulta inappagante, in quanto alla persona giuridica è stato simultaneamente – e erroneamente: v. § 82.1 – negata la tutela del nome.

²⁰²⁶ Cass. 11 agosto 2009, n. 18218, Rimini Sail di Giorgio Benvenuti e In.Co. Rimini s.r.l. c. Cartiere Fedrigoni, caso «Rimini Sail», in *Danno e responsabilità* 2010, 471 ss. con nota di G. RESTA, *L'immagine dei beni in Cassazione, ovvero: l'insostenibile leggerezza della logica proprietaria* e in *Riv. dir. ind.* 2010, II, 146 con nota di N. ROMANATO, *Sullo sfruttamento dell'«immagine» di un bene nella disponibilità di una persona giuridica*. In argomento v. G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, cit., 41 ss.; M. COMPORI, *Sfruttamento abusivo dell'immagine altrui e dei segni distintivi delle persone giuridiche*, in *AIDA* 1997, 540 ss.

²⁰²⁷ Si può peraltro dubitare sulla futura «tenuta» della sentenza: questa pare infatti incorrere in

a quanto di frequente accade che un edificio, un monumento, un castello compaiono nella comunicazione commerciale e anche siano inclusi in qualche porzione di una registrazione di marchio, ci si rende conto come quella che era una norma di importanza marginale possa tutto di un colpo assumere estrema attualità.

82. (Segue). B) *Il nome*²⁰²⁸

82.1. *La tutela del nome fra diritto dei marchi e Codice civile.* La registrazione del nome anagrafico (cognome e nome di battesimo) di una persona si colloca al crocevia fra il diritto civile (art. 7 ss. c.c.) e quello dei marchi (2° e 3° comma dell'art. 8 c.p.i.). Normalmente un nome anagrafico può essere registrato come marchio senza che il suo portatore abbia ragione di lamentarsi. È ben vero, infatti, che secondo l'interpretazione costantemente seguita da quasi mezzo secolo dalla nostra giurisprudenza di legittimità, la tutela civilistica generale del nome dà all'interessato il diritto di impedire non solo gli usi del nome che abbiano come conseguenza lo scambio o la confusione di persone, ma anche quelli che si traducano in una non veritiera attribuzione a un soggetto di iniziative, attività, atti o dei relativi risultati²⁰²⁹. Però è anche vero che la protezione corrispondente scatta solo quando l'impiego del nome comporti la riferibilità od attribuibilità di tali comportamenti o risultati a un soggetto determinato: solo in questo caso è, invero, ravvisabile quel pregiudizio all'identità personale che la norma mira a evitare. Ora, è ben noto che, mentre il ritratto è di regola riferibile a una e a una sola persona, un nome anagrafico può essere riferito a più di un soggetto. Così, un ipotetico Carlo Leone non potrà lamentarsi se il suo patronimico venga impiegato – magari da un omonimo – per contraddistinguere occhiali, salvo che non esista una ragione specifica che faccia ritenere che l'impiego di quel nome istituisca un collegamento fra i beni così contrassegnati e quella particolare persona. Inoltre, va considerato che il cognome «Leone», se impiegato da solo, a maggior ragione non si deve in-

un'inversione logica, laddove essa desume un pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale derivante dallo sfruttamento non autorizzato della raffigurazione dell'altrui imbarcazione dalla rilevazione dell'impatto negativo che questo comportamento potrebbe avere sui contratti di sponsorizzazione e di *merchandising* stipulati dall'avente diritto sull'imbarcazione medesima. Vero è piuttosto che la validità dei corrispondenti contratti aventi a oggetto la raffigurazione dell'imbarcazione presuppone l'esistenza del diritto del titolare sull'entità; e che il legislatore, che pur è intervenuto, con l'art. 8.3 c.p.i., a istituire una riserva sui nomi o segni notori (sulla quale v. *infra*, § 83), non sembra aver ritenuto di estenderla anche al ritratto di cose appartenenti a un soggetto, salvo che questi non siano per l'appunto qualificabili come nomi o segni notori. D'altro canto, la deriva proprietaria si sta spingendo a ipotizzare che il proprietario di un bene materiale (si esso un edificio, un fondo, un paesaggio) abbia un diritto esclusivo su di esso: v. G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, cit., 41 ss.; un accenno sul tema è anche *infra*, al § 84.3.

²⁰²⁸ In argomento F. GIOIA, *Diritto di marchio e omonimia*, Giappichelli, Torino, 1999.

²⁰²⁹ A partire da Cass. 1° febbraio 1962, n. 201, in *Giust. civ.* 1962, I, 659 ss., caso «Farouk» e Cass. 14 ottobre 1963, n. 2748, Dino de Laurentis cinematografica s.p.a. c. Busacca, in *Giust. civ.* 1963, I, 2531 ss., caso «Busacca».

tendere riferito, salvo particolari circostanze, a quel singolo ipotetico individuo, perché ben potrebbe anche stare a significare un richiamo in chiave fantastica all'animale così designato. Considerazioni non dissimili valgono con riferimento alle denominazioni dei gruppi organizzati, anch'esse presidiate in via analogica dalla tutela prevista dall'art. 7 c.c.²⁰³⁰.

Ma già da un punto di vista civilistico le cose cambiano quando una persona abbia legato il proprio nome a un certo genere di attività che renda possibile il collegamento fra il nome stesso e un certo genere di prodotti. Così, per restare in tema di «Leoni», Sergio Leone è nome noto nel campo dei *western*; e a lui potrebbero essere riferibili iniziative collegate a questo genere (per restare ai margini del paradosso: l'impiego di questo nome per contraddistinguere un *kit* di armi giocattolo composto di cinturone pistola e speroni).

Il diritto dei marchi non si pone su di un piano diverso da quello su cui si collocano i precetti civilistici, che anzi specifica e integra. Esso stabilisce in primo luogo che in alcune ipotesi già l'Ufficio (nazionale) abbia il dovere di intervenire valendosi dei suoi poteri di ufficio senza attendere l'iniziativa del portatore del nome civile. Se l'uso del nome è tale da «ledere la fama, il credito e il decoro» di chi abbia il diritto a portare quel patronimico²⁰³¹, esso ha il potere-dovere di rifiutare la registrazione. Così sarebbe nel caso venisse richiesta la registrazione di un marchio per armi da fuoco coincidente con il nome di un soggetto riconosciuto dal pubblico in ragione del suo impegno in campagne pacifiste. L'Ufficio ha inoltre la facoltà di subordinare la registrazione alla prestazione del consenso del portatore del nome anagrafico²⁰³² (si intende: sempreché il suo impiego come marchio per quella categoria di beni renda il nome riferibile a quella specifica persona). E tale facoltà diviene un vero e proprio atto dovuto, nel caso²⁰³³ in cui il nome sia «notorio» ai sensi del comma successivo.

Per individuare le situazioni nelle quali ricorre un divieto di registrazione in quanto l'inclusione dell'altrui nome sarebbe lesiva della fama, del credito e del decoro del titolare di questo segno di identificazione personale occorre in primo luogo prendere atto che da lungo tempo si ritiene che non si via nulla di in sé disdicevole nell'impiego commerciale del proprio nome o nella prestazione del consenso del portatore del patronimico a che un terzo ne faccia uso nell'attività commerciale. Certo, fino a mezzo secolo fa il tema era dibattuto, forse più nelle discussioni accademiche²⁰³⁴ che nella percezione corrente nella vita sociale; ma

²⁰³⁰ Trib. Torino 12 marzo 2010 (ord.), A.P.H.I.C.I. c. A.P.I.C.I., caso «APICI/APHICI», ined.; Cass. 11 agosto 2009, n. 18218, caso «Rimini Sail», cit.; Cass. 28 gennaio 1997, n. 832, EURISPES c. ISPES, in *Giur. ann. dir. ind.* 3568, caso «Eurispes/Ispes» (*obiter*); Cass. 21 febbraio 1981, n. 1185, in *Giur. it.* 1981, I, 1025 ss. In argomento v. già R. COSTI, *Il nome delle società*, cit., 9 ss.

²⁰³¹ Prima proposizione del 2° comma dell'art. 8 c.p.i.

²⁰³² Seconda proposizione del 2° comma dell'art. 8 c.p.i.

²⁰³³ Esaminato qui di seguito al § 83.

²⁰³⁴ V. su fronti contrapposti P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Utet, Torino, 1959, 118 e G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Cedam, Padova, 1959, 162 ss.

oggi non vi è nessuno che ritenga lesiva del decoro della persona la stessa ‘degradazione’ del nome di una persona “dalla dignità di attributo della personalità alla modesta funzione di strumento di individuazione di prodotti”²⁰³⁵.

Di conseguenza, solo in casi particolari sarà ravvisabile la lesione considerata dalla norma. “Ad esempio si potrà ritenere” – come è stato autorevolmente sostenuto – “che l’altrui nome non possa essere registrato come marchio quando, come tale, serva a designare un prodotto di natura vile, volgare, poco decorosa od indecente. O quando, essendo il nome inserito nel contesto di un marchio complesso, questo contesto sia costituito da figurazioni frivole o antiestetiche, o da motti o frasi non confacenti alla personale dignità del titolare del nome”²⁰³⁶.

Si è anche sostenuto che il perdurante richiamo al termine “fama” – accanto ai riferimenti al “credito” e al “decoro” nel 2° comma dell’art. 8 c.p.i. –, in luogo della nozione di notorietà, sarebbe frutto di un difetto di coordinamento legislativo con il 3° comma della medesima disposizione, che detta una disciplina compiuta della registrazione dei segni “notori” ivi considerati²⁰³⁷. Qualunque sia il significato dell’ennesima ipotesi di notorietà, considerata da quest’ultima norma²⁰³⁸, occorre prendere atto che essa non coincide con la nozione di fama, posto che quest’ultimo termine allude al bene che subisce il pregiudizio e non ai presupposti della tutela e comunque possiede un significato qualitativo e non solo quantitativo, dovendosi intendere come “buona fama” e “buon nome”, piuttosto che ampia e diffusa conoscenza presso il pubblico²⁰³⁹.

Vi è però anche un secondo profilo che occorre considerare: l’operare dell’impedimento o della causa di nullità qui esaminati non è limitato ai soli casi di lesione dei valori personalistici indicati dalla prima proposizione del 2° comma dell’art. 8 c.p.i. Invero, a questo riguardo, non appare per nulla condivisibile la posizione, pur ricorrente, secondo cui le previsioni del Codice civile non troverebbero applicazione con riferimento all’inclusione di un nome anagrafico all’interno di un marchio, perché la disciplina civilistica e quella di diritto dei marchi avrebbero diverso contenuto precettivo e diverso ambito di applicazione. In questa prospettiva l’art. 7 c.c. vieterebbe non qualsiasi uso del nome altrui, ma unicamente l’uso posto in essere a scopo di identificazione personale; l’art. 8 c.p.i. sancirebbe il principio di “libera appropriazione” e quindi la libertà dell’imprenditore di scegliere un segno coincidente con un nome anagrafico come marchio e prevedereb-

²⁰³⁵ Così convincentemente A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁶, 207.

²⁰³⁶ Così A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁶, 207-208 e in termini pressoché identici App. Milano 30 luglio 1996, caso «La Scala», cit.

²⁰³⁷ M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio*, cit., 480.

²⁰³⁸ Che va ad aggiungersi alle quattro distinte ipotesi di notorietà inventariate al § 77.2 e che nel contesto che qui interessa assume il significato che verrà precisato *infra*, al § 83.

²⁰³⁹ Vero è però che il riferimento al nome di un buon medico condotto, noto e apprezzato nella sua condotta e dintorni, ma sconosciuto al grande pubblico non sarebbe preclusivo della registrazione, perché alla ‘fama’ non si accompagnerebbe la riferibilità od attribuibilità del nome, che, come si vedrà qui di seguito, costituisce presupposto di applicazione della norma.

be come rigorosa eccezione a questa regola il solo caso in cui l'uso del marchio così formato sia lesivo di fama, decoro o credito del portatore del nome²⁰⁴⁰.

Si tratta infatti di un'opinione che, pur essendo largamente diffusa fra la magistratura specializzata e nella dottrina di settore, riesuma un relitto di un passato ormai lontano e si pone in netto contrasto con l'evoluzione che ha conosciuto l'ambito di protezione nel diritto civile generale. La tutela del nome oggi non è più limitata alle azioni di reclamo e di usurpazione e quindi all'"uso di nomi altrui che abbia come conseguenza lo scambio o la confusione di persone"²⁰⁴¹ e si estende anche a fenomeni di uso indebito come l'attribuzione di atti, attività e opere non ascrivibili al portatore del nome²⁰⁴². In questo caso, il diritto "secondo" dei marchi stenta a tenere il passo con l'evoluzione del diritto "primo" e in particolare con le norme di diritto civile generale relative al nome e all'immagine, che oramai dalla metà degli anni '70 del secolo scorso hanno prima introdotto e poi articolato il diritto all'identità personale grazie all'incontro fra la previsione civilistica del diritto al nome e alla disposizione dell'art. 2 Cost.²⁰⁴³. Si trascura così che l'impiego di un nome in funzione distintiva di un prodotto può, quando quel nome nel contesto sociale rilevante sia riferibile od attribuibile a un soggetto determinato, comportare una falsa rappresentazione della personalità del portatore del nome stesso, anche quando l'accostamento non sia per nulla degradante e tuttavia risulti altrimenti pregiudizievole in quanto distorsivo del patrimonio ideologico e esistenziale con il quale il soggetto è conosciuto nel suo ambiente di riferimento. È vero che poi il diritto "secondo" si è provato a recuperare il terreno perduto, accogliendo una disciplina speciale che tutela i segni "notori" e tra di es-

²⁰⁴⁰ In questo senso Trib. Milano 30 maggio 1974, Elvira Leonardi e Biki di Elvira Leonardi & C. c. Ditta Grappeggia, in *Giur. ann. dir. ind.* 565 e in *Riv. dir. ind.* 1983, II, 223 ss., caso «Biki». Quest'opinione è seguita ancor oggi dalla maggior parte della giurisprudenza e della dottrina: v. ad es. App. Palermo 18 ottobre 1999, caso «Duca di Salaparuta», cit.; App. Milano 30 luglio 1996, caso «La Scala», cit.; Cass. 6 aprile 1995, Industrie Alimentari Molisane s.r.l. c. Bruno e Alfredo Guacci s.d.f., in *Giur. ann. dir. ind.* 3198, caso «Guacci» (peraltro con riferimento alla tesi secondo la quale gli eredi non potrebbero invocare l'art. 7 c.c. per far valere il carattere indebito dell'uso del loro nome da parte di un soggetto che aveva acquistato la ditta senza azienda); A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2012⁷, 216-217; C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, cit., 63 ss.; M. TRAVOSTINO, *Gli impedimenti relativi alla registrazione*, cit., 109-110 (dubitativamente); F. MACIOCE, *Profili del diritto al nome civile e commerciale*, Padova, 1984, 97 e 109 ss.

²⁰⁴¹ Così scriveva App. Milano 30 luglio 1996, caso «La Scala», cit., riproducendo, forse inconsapevolmente, le espressioni usate da F. FERRARA, *Trattato di diritto civile italiano*, I, *Dottrine generali*, Roma, 1921, 575 e D. CALLEGARI, *I requisiti del nome della persona*, in *Arch. giur.* 1927, II, 99 ss. e 114 ss.

²⁰⁴² Per uno sguardo di insieme L. BIGLIAZZI GERI-U. BRECCIA-F.D. BUSNELLI-U. NATOLI, *Diritto civile*, Vol. I, Tomo I, *Norme, soggetti e rapporto giuridico*, Torino, 1987, 163 ss. In senso conforme anche M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio*, cit., 481 s.

²⁰⁴³ V. Cass. 7 febbraio 1996 n. 978, Tabocchini c. RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., in *AIDA* 374; Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.* 1985, I, 2211 ss., caso «Veronesi» (che richiamano l'art. 2 Cost.). Fra le sentenze capostipite va ricordata Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Foro it.* 1974, I, 3227 ss.

si i nomi di persona “notori”²⁰⁴⁴; ma è anche vero che, se il titolare di un nome “notorio” disponesse della tutela rafforzata apprestata dal 2° e 3° comma dell’art. 8 c.p.i., mentre il titolare di un nome che non incorpora analogo capitale di notorietà non potesse reagire a impieghi del suo patronimico nel marchio altrui che pur gli fossero riferibili e attribuibili e ne distorcessero l’identità personale, la regola condurrebbe a risultati iniqui e non si sottrarrebbe a sospetti di incostituzionalità²⁰⁴⁵.

Vero è, piuttosto, che la funzione della previsione specializzata contenuta nell’art. 8 c.p.i. consiste nel segnare i confini dell’intervento della Pubblica Amministrazione e in particolare dell’esame di ufficio, che concerne la lesione dei valori personalistici (e la presenza del consenso quando il nome sia notorio)²⁰⁴⁶. Invero, la disciplina della registrazione²⁰⁴⁷ prevede che l’esame dell’Ufficio sia rivolto ad accertare il rispetto dell’art. 8 c.p.i. e non dell’art. 7 c.c.; e quindi l’esame di ufficio dovrà vertere sull’idoneità del segno a ledere la fama, il credito e il decoro del portatore del nome²⁰⁴⁸. E tuttavia non vi è ragione per ritenere che il titolare del nome anagrafico non possa fare valere, prima con l’opposizione e poi con l’azione giurisdizionale²⁰⁴⁹, anche un “pregiudizio” derivante dall’“uso indebito” che altri faccia del segno di identificazione personale, anche se l’uso indebito fatto valere non conduca alla lesione dei valori personalistici della fama, del decoro e del credito e tuttavia comporti una falsa rappresentazione dell’identità personale del portatore del nome²⁰⁵⁰.

²⁰⁴⁴ *Infra*, § 83.

²⁰⁴⁵ Come avevo segnalato in *I segni distintivi dello sport*, in *AIDA* 1993, 126.

²⁰⁴⁶ L’argomentazione corrispondente è già articolata nel mio *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1991, 213 ss., 223 ss. In argomento, con soluzione solo parzialmente convergente, R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 147 ss.

²⁰⁴⁷ Lett. a) del 1° comma dell’art. 170 c.p.i.

²⁰⁴⁸ Nonché la presenza del consenso del portatore del nome “notorio”, ove occorra (per le ragioni indicate *infra*, § 83). In senso conforme, con riferimento però alla sola lesione dei valori personalistici, P. SPADA, *Opposizione alla registrazione del marchio e giurisdizione della Commissione dei ricorsi*, in *Riv. dir. ind.* 2000, I, 77 ss., 84 s. Non mi pare peraltro che l’impedimento corrispondente alla lesione dei valori personalistici, in ipotesi riscontrato d’ufficio, sia rimovibile con il consenso del portatore del nome anagrafico, come ipotizza l’A. a 85, posto che, come rilevato da M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio*, cit., 487, “potrebbe sempre presentarsi un terzo soggetto omonimo, e contestare fondatamente l’uso del nome”. Sulla non convalidabilità della lesione dei valori personalistici v. *infra*, §§ 85.4 e 87.

²⁰⁴⁹ Sulle ragioni per le quali pare da escludersi la formazione di un giudicato anche nel caso in cui si abbia una pronuncia nel merito della Commissione dei ricorsi v. *supra*, § 16.1.

²⁰⁵⁰ In questo senso ora, ma con riferimento al caso di un nome notorio, App. Milano 4 dicembre 2012, caso «Biondi Santi», cit. Con specifico riguardo all’art. 8.3 c.p.i. Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., parr. 33 ss. ha ritenuto che la norma non farebbe riferimento al diritto al nome unicamente in quanto attributo della personalità e comprenderebbe lo sfruttamento patrimoniale del nome stesso. La stessa considerazione deve applicarsi alla previsione civilistica, la cui possibilità di applicazione ai fatti di causa non è stata presa in considerazione dai giudici comunitari.

82.2. *Profili applicativi.* Le considerazioni ora svolte con riguardo al nome sono estensibili *de plano* allo pseudonimo, sempre, si intende, che esso sia univocamente riferibile a un soggetto determinato²⁰⁵¹.

Secondo un'opinione, i limiti alla registrazione come marchio di un patronimico varrebbero solamente nel caso di adozione come marchio di un nome diverso da quello di chi chiede la registrazione²⁰⁵². La tesi non è condivisibile. La norma non ammette che venga registrato come marchio per sigarette il nome "Veronesi", visto che lo scienziato e ex ministro ha dedicato la sua vita alla battaglia contro il cancro, a prescindere dalla circostanza che il registrante si chiami anche lui Veronesi. La circostanza casuale dell'omonimia non elide la lesione del diritto alla personalità²⁰⁵³.

Una sentenza comunitaria ha di recente opinato che il diritto al nome potrebbe essere invocato contro una registrazione di marchio successivo confliggente solo dal titolare del patronimico stesso ad esclusione dei suoi eredi²⁰⁵⁴. L'affermazione non persuade, perché il diritto comunitario si limita a individuare le tipologie di diritti anteriori che possono impedire la valida registrazione di un marchio senza prendere posizione sull'individuazione dei soggetti legittimati a farli valere. Il compito di individuare gli aventi diritto è rimesso al diritto nazionale²⁰⁵⁵; e, nel caso del diritto italiano, il diritto spetta in linea generale ai congiunti e specificamente ai "parenti fino al quarto grado" in relazione alle fattispecie disciplinate dall'art. 8 c.p.i.

La previsione contenuta nel 1° e 3° comma dell'art. 8 c.p.i. è fondata sulla volontà di tutelare un diritto di natura strettamente personale, proprio del titolare o di altri membri superstiti della sua famiglia, e come tale insuscettibile di essere trasmesso oltre i limiti generazionali indicati nella medesima norma. La norma quindi attribuisce solo al titolare e, in sua mancanza, alla cerchia limitata di prossimi congiunti indicati dalla legge, la possibilità di prestare l'assenso alla registrazione del nome come marchio da parte di terzi, dovendosi presumere che oltre i parenti di quarto grado sia definitivamente venuto meno l'interesse a difendere il nome notorio in ragione del decorso di un lasso di tempo apprezzabile dalla morte dell'originario titolare del nome²⁰⁵⁶.

Si potrebbe ipotizzare che gli enti esponenziali cui facciano capo gli stemmi, emblemi, bandiere e altri simboli e segni di interesse generale, la cui presenza costituisce impedimento assoluto alla registrazione di un marchio che li riproduca

²⁰⁵¹ Nega tutela nei confronti dell'inclusione di uno pseudonimo nell'altrui marchio Trib. Roma 29 gennaio 1991, in *Riv. dir. ind.* 1997, II, 400 ss., caso «Totò», sulla base peraltro della restrittiva concezione della portata dell'art. 7 c.c. qui criticata. La sentenza è stata poi superata da Cass. 12 marzo 1997, n. 2223, caso «Totò», cit.

²⁰⁵² G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 135.

²⁰⁵³ In senso conforme M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio*, cit., 482.

²⁰⁵⁴ Trib. UE 22 giugno 2010, caso «Jose Padilla/Jose Padilla», cit., parr. 63-64.

²⁰⁵⁵ In questo senso, espressamente, la lett. c) del par. 1 dell'art. 56 r.m.c.

²⁰⁵⁶ In questo senso Trib. Milano 17 maggio 2011 (ord.), Mark Twain Foundation Trust c. Macma Werbeartikel Ohg e Trinova s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5734, caso «Mark Twain».

od includa²⁰⁵⁷, possano invocare (anche) la disposizione qui considerata per fare valere l'impedimento. Questa lettura pare autorizzata dalla previsione in tema di impedimenti assoluti alla registrazione²⁰⁵⁸, almeno nei limiti in cui questi stemmi, emblemi e bandiere abbiano valenza identificatrice dell'ente. Essa è sicuramente avvalorata dalla disposizione introdotta dal decreto correttivo, in forza della quale possono essere registrati come marchio "elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio" dalle "amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni", atteso che la medesima norma (art. 19.3 c.p.i.) autorizza la "concessione di licenze e ... attività di *merchandising*".

82.3. *Il conflitto fra marchio anteriore e nome civile.* È comune l'osservazione per cui, una volta che un nome anagrafico sia stato validamente registrato come marchio, la sua disciplina viene per così dire attratta da quella dei segni distintivi. Il suo conflitto con un marchio posteriore viene oggi considerato né più né meno che alla stregua del conflitto fra due marchi non patronimici²⁰⁵⁹ e a nulla rileva che il soggetto che vorrebbe effettuare il successivo deposito sia effettivamente soggetto portatore di quel nome civile²⁰⁶⁰. La regola può apparire eccessivamente rigorosa, perché può sacrificare la persona che voglia impiegare il proprio patronimico come marchio a favore di chi invece non sia portatore di quel nome anagrafico, solo perché questi ha provveduto alla registrazione in tempi anteriori; e può assumere talora il sapore di un'ingiustizia, quando impedisca a un componente di una famiglia di imprenditori di successo di fregiarsi del suo proprio nome, solo perché non abbia titolo proprietario sull'impresa familiare e sui segni distintivi che a essa fanno capo. Una situazione del genere è stata ampiamente documentata dalle vicende giudiziarie che sono insorte intorno all'impiego del nome dei Gucci dopo la scomparsa del fondatore della «celebre» casa. Occorre peraltro tenere presente che in queste fattispecie si contende primariamente dell'uso del nome nella sua proiezione commerciale.

Per la verità, il tema è del tutto estraneo all'argomento qui trattato degli impedimenti relativi e dei motivi di nullità relativa; esso è frequentemente menzionato nelle trattazioni relative alla registrazione come marchio del nome altrui perché lo stesso 2° comma dell'art. 8 c.p.i., dopo aver enunciato le regole ora esaminate, aggiunge: "In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta". Si tratta del primo dei due temperamenti introdotti dalla legge al rigore della regola; il secondo è rappresentato dalla libera utilizzazione di cui all'art. 21.1, lett. a), c.p.i. Sull'argomento si dovrà tornare più

²⁰⁵⁷ In argomento v. *supra*, § 34.4.

²⁰⁵⁸ Art. 10.1 c.p.i., che prescinde, parrebbe, dal carattere "notorio" (nel senso di cui al successivo § 83) del segno fatto valere. E v. art. 13.2 r.a. In questo senso G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 136.

²⁰⁵⁹ E quindi risolto alla stregua delle regole considerate *supra*, ai §§ 41-71.

²⁰⁶⁰ In questo senso, in applicazione della disciplina anteriore al 1992, Cass. 15 settembre 1997, n. 9514, s.p.a. Kraft General Foods c. s.a.s. Invernizzi & C., in *Riv. dir. ind.* 1998, II, 195 ss., caso «Invernizzi».

avanti, quando si tratterà della tutela del diritto di marchio²⁰⁶¹. Per l'istante ci si potrà limitare a due osservazioni. In primo luogo, la previsione appena trascritta consente l'uso del proprio nome *nella* ditta e non *come* ditta; quindi la liceità dell'impiego è condizionata alla circostanza che il nucleo ideologico della ditta sia diverso dal nome stesso²⁰⁶². In secondo luogo, la libera utilizzazione intanto è ammessa, in quanto sussistano “i presupposti di cui all'art. 21, 1° comma” e quindi l'impiego del proprio patronimico avvenga con la “adozione di caratteri di piccole dimensioni e che non siano evidenziati in alcun modo (né per il colore, né per il tipo di carattere utilizzato) rispetto alle altre indicazioni contenute nelle etichette e nelle confezioni, in posizione decentrata, accanto all'indirizzo o alla sede dell'azienda preceduto dalla parola ‘ditta’ o simili e con l'adozione di altro segno distintivo che svolga la funzione di marchio”²⁰⁶³.

83. (Segue). C) *I nomi, segni ed emblemi “civili” notori (della cultura, dello spettacolo, della politica, dello sport)*²⁰⁶⁴

83.1. *Il fondamento della tutela.* La Novella del 1992 ha introdotto un'innovativa disciplina della registrazione come marchio di alcune categorie di segni, ora confermata dall'art. 8.3 c.p.i. Essa è applicabile in quanto tali segni al momento della registrazione siano da considerarsi «notori» in seguito a un'utilizzazione c.d. «primaria», che li abbia portati alla ribalta del grande pubblico. Si tratta de «i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di enti e associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi».

Si assiste qui a un nuovo caso – per la precisione il quinto – in cui è impiegato il termine «notorio», in un'accezione ancora diversa da quelle precedentemente esaminate. Essa fa riferimento alla notorietà, simpatia o accreditamento che consegua a un'utilizzazione «primaria» molto spesso di carattere non imprenditoriale e comunque diversa dall'impiego in funzione distintiva di beni e servizi²⁰⁶⁵. La

²⁰⁶¹ In argomento v. *infra*, § 142.

²⁰⁶² Per un'applicazione v. Trib. Savona 12 settembre 2006, Ruffino s.p.a. c. Azienda Agricola Ruffino s.a.s. e Paolo Ruffino, in *Giur. ann. dir. ind.* 5104, caso «Ruffino». Assai meno chiara al riguardo Cass. 21 maggio 2008, n. 13607, caso «Scifoni», cit.

²⁰⁶³ Così con ammirevole precisione Trib. Savona 12 settembre 2006, caso «Ruffino», cit. Il rinvio al 1° comma dell'art. 21 c.p.i. è stato introdotto dal decreto correttivo; e può ritenersi riferito alla condizione che l'uso del marchio sia “conforme ai principi della correttezza professionale” oppure anche al rispetto della lett. a) del medesimo 1° comma dell'art. 21 c.p.i. In argomento v. *infra*, § 142.1.

²⁰⁶⁴ In argomento v. M. AMMENDOLA, *Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni*, Giuffrè, Milano, 2004; G. OLIVIERI, *Il marchio degli enti non commerciali: ovvero della tutela della notorietà civile*, in *AIDA* 1993, I, 43 ss. e F. LEONINI, *I segni distintivi degli artisti interpreti e esecutori*, *ivi*, 97 ss.

²⁰⁶⁵ Per un inventario delle altre quattro variazioni sul tema della notorietà v. *supra*, § 77.2.

disciplina della registrazione di questi segni è però del tutto conforme alle linee portanti della riforma. Anche qui si è preso atto della circostanza che, nella società della comunicazione globale, ben pochi sono i segni davvero capaci di catturare l'attenzione del pubblico e porsi al di sopra del «rumore» prodotto dalla onnipresenza e pervasività dei messaggi pubblicitari; e che questa risorsa strategica, per essere valorizzata a pieno, deve essere posta al riparo di iniziative parassitarie di terzi che con tali segni non abbiano nulla a che fare e pur vogliano appropriarsene²⁰⁶⁶. Pertanto la legge dispone che, quando i segni sopra elencati abbiano conseguito la «notorietà» in seguito a una loro utilizzazione primaria, nei settori indicati dalla norma, la loro registrazione è di volta in volta riservata agli artefici del loro originario successo «extramercantile», ovvero, secondo l'espressione legislativa, ai rispettivi «aventi diritto»²⁰⁶⁷ e ai loro aventi causa («con il consenso di questi») ²⁰⁶⁸. In questo caso il requisito della «notorietà» non allude genericamente alla misura della conoscenza del nome e del segno presso il pubblico, ma specificamente al tasso di affermazione che il segno in questione abbia conseguito nella sua utilizzazione primaria²⁰⁶⁹. Si ritiene che l'elenco dei segni oggetto della riserva sia esemplificativo e non tassativo²⁰⁷⁰.

Questa riserva ha per oggetto specificamente il valore pubblicitario incorporato nei segni indicati dalla norma, che li rende appetibili per operazioni di *merchandising*. In forza del contratto così denominato nella prassi²⁰⁷¹, infatti, l'«avente diritto» può concedere a una o più imprese il diritto di impiegare tali segni per contraddistinguere i beni e servizi offerti dal terzo autorizzato e per promuoverne così le vendite, mettendo in tal modo a frutto il capitale di popolarità, di simpatia e talora di affidabilità acquisito nel corso della loro utilizzazione primaria. La racchetta «firmata» dal virtuoso del tennis; i *gadget* muniti del logo di un'edizione dei Mondiali di calcio posseggono agli occhi del pubblico un plusvalore, che però attiene esclusivamente al significato pubblicitario incorporato nel segno e non a un suo precedente impiego distintivo di un'origine commerciale od imprenditoriale. In questi casi mancano infatti per definizione precedenti esperienze di acquisto dei consumatori, posto che la notorietà è, come si è visto, di origine extramercantile e assai spesso conseguita nel corso di un'attività neppure organizzata in forma d'impresa. E lo stesso vale anche quando a essere adoperato sia un nome che ha acquisito notorietà nel campo commerciale, come è nel caso

²⁰⁶⁶ In questo senso Trib. Milano 30 giugno 2013, caso «Braccio di ferro», cit.

²⁰⁶⁷ Sull'identificazione dell'avente diritto, in una situazione nella quale il segno (il logo di un premio letterario) era stato portato alla notorietà dall'associazione organizzatrice ma registrato dal presidente di questa v. Trib. Torino 8 marzo 2013, Fondazione Bottari Lattes c. Giuliano Soria e Renato Vargiu, in *Giur. it.* 2013, 637 ss., con nota di E. TONELLO, *Note a margine (ma non tanto) su una poco ammirevole vicenda torinese*, caso «Premio Grinzane Cavour».

²⁰⁶⁸ Art. 8.3 c.p.i.

²⁰⁶⁹ Per una dimostrazione approfondita M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio*, cit., 483-484.

²⁰⁷⁰ M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio*, cit., 488 ss.

²⁰⁷¹ Sul quale v. *infra*, §§ 181 e 187-189.

del designer Philip Stark o dell'amministratore delegato della FIAT Marchionne²⁰⁷² e forse anche quando il segno già sia noto come marchio²⁰⁷³. È infatti dato di immaginare che, quando ad es. il nome «Ferrari» (ed il rosso del suo celebre *racing team*) venga abbinato a una linea di telefoni cellulari, ciò che rileva non è un messaggio derivante dalle caratteristiche delle vetture di Maranello ma il *glamour* accumulato nei successi di gara dell'omonima scuderia.

Correlativamente, la riserva a favore degli aventi causa non è – e di regola non può neppur teoricamente essere – commisurata a una funzione distintiva da essi svolta sul mercato, la quale o manca del tutto o si riferisce a «mercati», come quello politico, dell'*entertainment*, dello sport-spettacolo, ben diversi da quelli per cui è programmata l'utilizzazione ulteriore («secondaria») di questi segni.

In questo caso, ai segni di identificazione considerati dalla norma viene accordata una protezione che va ben al di là dell'applicazione della norma civilistica generale corrispondente²⁰⁷⁴. La «riserva» scatta infatti non solo in presenza di un «pregiudizio» all'identità personale dell'avente diritto, sia esso persona fisica o giuridica, ma nei confronti di qualsiasi interferenza con l'aspettativa di sfruttare in campo commerciale la notorietà conseguita attraverso l'utilizzazione primaria del segno. Essa può avere ad oggetto anche entità che non potevano essere protette alla stregua della normativa anteriore: si pensi al fortunato titolo del *jingle* «Cacao Meraviglioso», che difficilmente poteva beneficiare della protezione accordata alle opere dell'ingegno e che sicuramente sarebbe oggi da considerarsi riservato ai sensi della previsione dell'ultimo comma dell'art. 8 c.p.i.

83.2. *L'estensione della tutela*. Non perciò la prerogativa attribuita dalla norma può considerarsi «assoluta» e illimitata²⁰⁷⁵. La riserva infatti si esplica solo nei

²⁰⁷² In questo senso Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., par. 56 e Trib. primo grado CE 14 maggio 2009, causa T-165/06, Elio Fiorucci c. UAMI e Edwin Co., in *Racc.* 2009, II, 1375 ss., caso «Elio Fiorucci», par. 40 ss. Questo è, tuttavia, un caso nel quale le pronunce del giudice comunitario non posseggono valore di precedente e tanto meno di precedente vincolante per il giudice nazionale (per la regola generale, opposta, v. *supra*, § 9): infatti la sentenza comunitaria non ha la pretesa di individuare quale sia la retta interpretazione della norma nazionale applicata ma di prendere atto di quella che è l'interpretazione seguita al riguardo dai giudici nazionali; di conseguenza, se nel settore di riferimento si manifestasse un altro orientamento, il giudice comunitario dovrebbe adeguare la sua posizione agli sviluppi attestati nel diritto nazionale applicabile.

²⁰⁷³ Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., par. 56. Che un nome famoso non attribuisca automaticamente lo statuto di marchio che gode di notorietà alla registrazione che lo incorpora è stato ben argomentato da Trib. UE 17 dicembre 2010 (Ottava Sezione), caso «Seve Trophy/Seve Ballesteros Trophy e Seve Trophy», cit., par. 71 ss.

²⁰⁷⁴ Sulla quale v. *supra*, § 82.

²⁰⁷⁵ Diversamente, però, Trib. Milano 22 ottobre 2007, Warner Bros. Entertainment Inc. e Warner Bros. Entertainment Italia s.p.a. c. E.C., in *Giur. ann. dir. ind.* 5171, caso «The OC» (*obiter*) e in dottrina G. OLIVIERI, *Nomi, ritratti e emblemi altrui*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 211-214 s., che, tuttavia, in sede di tutela del segno pare richiedere la prova «che la condotta di cui (il titolare) chiede la cessazione sia potenzialmente lesiva dell'identità o della notorietà del segno» (218) e quindi presuppone la riferibilità dell'uso inautorizzato al titolare.

confronti delle iniziative – di registrazione come marchio – che abbiano carattere parassitario e istituiscano un’associazione (anche solo inconscia) fra il segno adottato come marchio e l’avente diritto e che consentano un agganciamento al capitale di popolarità da esso incorporato. Così, un calciatore ben difficilmente potrebbe lamentarsi della circostanza che il suo nome venga registrato per contraddistinguere lampadine: mentre avrebbe azione per impedire l’appropriazione del segno rivolta a contrassegnare una linea di abbigliamento sportivo e, verosimilmente, anche degli occhiali o delle agende.

Non va neppur trascurato che la norma è primariamente volta a istituire una tutela rafforzata sul piano del diritto al nome e all’identificazione e non su quello della protezione alla stregua del diritto dei marchi. Certamente, la modifica operata al 3° comma dell’art. 8 c.p.i. con il decreto correttivo attribuisce al titolare del marchio la facoltà di opporsi non solo alla registrazione ma anche all’uso del segno “notorio”; e tuttavia questa regola dà applicazione alla tutela generalcivilista del nome e non attribuisce automaticamente al segno di identificazione la protezione alla stregua del diritto dei marchi. Nessun dubbio che questa seconda salvaguardia possa raccordarsi alla precedente. Ma perché ciò avvenga è pur sempre richiesto che l’avente diritto si valga della riserva accordatagli dall’art. 8, ultimo comma, c.p.i. e completi la fattispecie acquisitiva del diritto di marchio, procedendo alla registrazione (o all’uso) direttamente od attraverso terzi da lui autorizzati. Il diritto così acquistato è sottoposto a tutte le regole proprie del diritto dei marchi nel suo complesso, ivi comprese quelle che determinano i presupposti, il contenuto e le condizioni della tutela di questo segno distintivo²⁰⁷⁶.

È vero che i segni «notori» di questa categoria si presentano come i candidati naturali a beneficiare della tutela, anch’essa allargata, propria dei marchi «che godono di rinomanza», perché è del tutto verosimile che la popolarità acquisita sul piano civile si possa comunicare a quello commerciale. Se la cantante «Madonna» si risolvesse a impiegare il suo nome a contraddistinguere una linea di occhiali, avrebbe verosimilmente maggiori possibilità di largo successo del nostro ipotetico Carlo Leone del paragrafo precedente. Ciò non toglie però che questa tutela rafforzata – e, occorre aggiungere, di qualsiasi tutela proveniente dal diritto dei marchi – resta ancorata ai presupposti definiti dal diritto dei marchi. Essa non ricorre, in particolare, quando il segno, pur «notorio», sia usato in funzione esclusivamente ornamentale o promozionale e non distintiva. Si è a questo proposito avuta notizia giornalistica del fatto che i ritratti di due protagonisti di un celebre film sono stati apposti sull’etichetta di una marca di vino: non perciò essi possono automati-

²⁰⁷⁶ Per una dimostrazione dell’assunto si rinvia a P. AUTERI, *I nomi e i segni distintivi notori delle manifestazioni e degli enti sportivi fra la protezione del nome e quella del marchio*, nota a Trib. Modena 26 giugno 1994 e 19 agosto 1994 (ordd.), in *NGCC* 1995, I, 99 ss. Va peraltro osservato che fra il diritto dei marchi e il diritto al nome si possono porre delicati problemi di raccordo, ben illustrati dalla situazione descritta da Corte UE 5 luglio 2011 (Grande Sezione), caso «Elio Fiorucci», cit., nella quale ci si può chiedere se il consenso dell’avente diritto al segno “notorio” alla registrazione come marchio gli precluda di far valere lo stesso segno nei confronti di altre registrazioni dell’avente causa.

camente cumulare alla protezione del diritto all'immagine quella, più intensa e dotata di caratteri speciali, che loro proverrebbe dal diritto dei marchi.

Si è discusso se il mancato uso – o l'uso in funzione non distintiva – di un marchio legittimamente tratto da un segno notorio ne provochi la decadenza. La risposta diviene agevole quando si distinguano i due piani in cui si colloca il diritto al segno: la riserva non viene meno, finché duri la notorietà derivante dall'utilizzazione primaria²⁰⁷⁷. Ma, se il segno non è usato come marchio, decorso il quinquennio di cui all'art. 24 c.p.i., cessa la tutela specifica conferita dalla legge marchi²⁰⁷⁸.

83.3. *Le regole relative all'appartenenza del diritto sul segno.* Nel caso in cui l'utilizzazione primaria dia luogo, oltre che a un segno "notorio" ai sensi dell'art. 8 c.p.i., anche a entità tutelabili attraverso il diritto d'autore, ad es. il titolo di una trasmissione di successo²⁰⁷⁹ od anche il suo *format*, nei limiti in cui si ammetta la protezione di quest'entità²⁰⁸⁰, viene spontaneo domandarsi a chi appartenga il diritto sul segno²⁰⁸¹. In linea di principio si dovrebbe pensare che titolare dei diritti sul segno sia il soggetto che lo ha portato alla sua affermazione attraverso un'utilizzazione primaria; e che, se nel corso dell'utilizzazione primaria, venissero a esistere altri diritti esclusivi spettanti ad altro soggetto e in particolare all'impresa che coopera alla realizzazione dell'iniziativa, allora la valida registrazione del marchio che comportasse l'impiego anche dei segni oggetto di questi ulteriori diritti esclusivi richieda anche il consenso di questo altro soggetto. Non è facile tradurre in pratica quest'enunciazione di principio. Intanto, se vi è collaborazione con l'impresa, è probabilmente difficile individuare un solo soggetto cui vada attribuito in via esclusiva il merito del successo dell'utilizzazione primaria; e difficilmente la questione non avrà trovato una definizione contrattuale *ex ante*²⁰⁸².

Anche in questo caso il diritto spetta, oltre che al suo titolare originario, ai suoi congiunti²⁰⁸³.

83.4. *Profili procedurali.* Nella prospettiva del diritto nazionale, l'impedimento è rilevabile sia d'ufficio²⁰⁸⁴ sia su opposizione dell'avente diritto. Nel pri-

²⁰⁷⁷ Per una trattazione attenta dell'incidenza dei fenomeni di mutamento della notorietà sulla portata del diritto v. M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio*, cit., 485-486.

²⁰⁷⁸ Questo principio vale anche se il marchio in questione goda di rinomanza: v. *infra*, § 94.4.

²⁰⁷⁹ Come nel caso deciso da Trib. Roma 24 dicembre 2002 (ord.), Metro Goldwin Mayer Studios Inc. c. Maria de Filippi e Revim, in *Giur. ann. dir. ind.* 4654, caso «Saranno Famosi».

²⁰⁸⁰ Sul tema v. Cass. 17 febbraio 2010, n. 3817.

²⁰⁸¹ Il tema è affrontato nella nota a Trib. Roma 24 dicembre 2002 (ord.), caso «Saranno Famosi», cit.

²⁰⁸² Del resto, la storia del diritto mostra che difficilmente l'ordinamento vede di buon occhio la coesistenza di diritti esclusivi facenti capo a soggetti diversi e vertenti sulla stessa entità: v. con riguardo ai diritti dei produttori di fonogrammi e degli interpreti, artisti e esecutori E. PIOLA CASELLI, *Intorno al conflitto tra i diritti degli interpreti e artisti esecutori*, in *Studi in onore di M. D'Amelio*, Vol. III, Roma, 1933, 175 ss., 178.

²⁰⁸³ Nei limiti di cui ai commi 3° e 1° dell'art. 8 c.p.i.

²⁰⁸⁴ In senso contrario, P. SPADA, *Opposizione alla registrazione del marchio e giurisdizione*

mo caso, l'impedimento è superabile se consti il consenso del titolare di cui al 3° comma dell'art. 8 c.p.i. L'assenza del consenso costituisce altresì motivo di nullità relativa, azionabile di fronte all'autorità giudiziaria. Anche nel regolamento sul marchio comunitario, la presenza di un diritto anteriore confliggente su di un marchio o segno notorio assume rilievo; in questo contesto però viene in considerazione solo come causa di nullità²⁰⁸⁵.

84. (Segue). D) *Il diritto d'autore, i diritti di proprietà industriale e gli altri diritti esclusivi*

84.1. *Generalità.* Alla valida registrazione di un segno come marchio, comunitario o nazionale, può infine opporsi la circostanza che “la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore in base alla normativa comunitaria o al diritto interno che ne disciplina la protezione”, art. 53, par. 2, r.m.c. e in particolare in virtù “del diritto d'autore” (lett. c) di questa previsione) o “del diritto di proprietà industriale” (lett. d). Secondo il diritto nazionale il motivo di nullità relativa si produrrebbe quando l'uso del marchio “costituirebbe violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi” (art. 14.1, lett. c), c.p.i.). La norma italiana poco opportunamente raggruppa questa fattispecie con gli impedimenti assoluti che attengono alla contrarietà alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e alla decettività²⁰⁸⁶, unificando gli impedimenti correlativi sotto una rubrica che originariamente faceva riferimento al concetto di liceità. La classificazione appare poco felice, perché apparenta impedimenti assoluti, che possono essere rilevati d'ufficio e fatti valere da chiunque, con un impedimento tipicamente relativo, che può essere fatto valere solo dal titolare del diritto anteriore confliggente, come conferma la previsione dell'art. 122.2 c.p.i. Sotto questo profilo, il decreto correttivo ha opportunamente modificato la rubrica della norma, aggiungendo alla parola “liceità” la locuzione “e diritti di terzi”, verosimilmente per chiarire che la violazione di questi ultimi in sede di registrazione è profilo che attiene al piano non della liceità ma della validità.

84.2. *Il conflitto con diritti d'autore anteriori.* La disposizione si riferisce in primo luogo al caso in cui il segno oggetto di registrazione come marchio ricada nell'ambito dell'esclusiva conferita dal diritto d'autore. Ed in effetti ben si comprende che, posto che l'autore (ed i suoi aventi causa) hanno il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l'opera dell'ingegno, essa non possa essere validamente registrata come marchio senza il consenso del titolare.

della Commissione dei ricorsi, cit., 85 sulla base del rilievo che la mancanza del consenso dell'avente diritto costituirebbe impedimento relativo e quindi darebbe luogo solo a opposizione e non a esame di ufficio. Nel senso del testo M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio*, cit., 483-484.

²⁰⁸⁵ Art. 53, par. 2, r.m.c.

²⁰⁸⁶ Su cui v. *supra*, §§ 31-33.

Per questi, potere invocare un diritto d'autore presenta un indubbio vantaggio. Non solo i requisiti di accesso alla tutela sono piuttosto larghi²⁰⁸⁷, ma la protezione è automatica e universale, nel senso che si applica, senza formalità alcuna, ovunque sia avvenuta l'estrinsecazione dell'opera²⁰⁸⁸. Si comprende quindi per quale ragione la tutela corrispondente venga invocata con qualche frequenza anche in relazione al titolo dell'opera dell'ingegno, quando poi questo venga registrato per essere impiegato in funzione distintiva di beni; od alla testata di un giornale o di una rivista²⁰⁸⁹. Per la verità la giurisprudenza nazionale è piuttosto decisa nel negare che una testata di giornale sia proteggibile come opera dell'ingegno, preferendo qualificarla a seconda dei casi come segno distintivo disciplinato dall'art. 102 l.d.a. e tutelato alla stregua delle norme sulla concorrenza sleale²⁰⁹⁰ od anche come marchio di fatto²⁰⁹¹. Si tratta di una presa di posizione comprensibile, che non conduce a negare il potere invalidante del segno anteriore ma a collocarlo in una categoria diversa di anteriorità, quelle costituite dai segni distintivi di impresa anteriori²⁰⁹²; anche se poi, a ben vedere, non è affatto escluso che una testata, un emblema, un fregio posseggano anche una loro caratterizzazione grafica tale da giungere al livello della tutela d'autore²⁰⁹³.

Sull'opera dell'ingegno possono anche insistere diritti connessi: si pensi al diritto del produttore di fonogrammi e degli artisti e interpreti e esecutori, in relazione a un *jingle* di cui si chiedi la registrazione come marchio. Anche qui la violazione del diritto anteriore potrà costituire motivo di nullità della registrazione, a condizione che il diritto in questione comporti uno *ius excludendi* e non un mero diritto al compenso²⁰⁹⁴.

84.3. Il conflitto con diritti di proprietà industriale e altri diritti esclusivi ante-

²⁰⁸⁷ Anche se la protezione va esclusa per stilemi banali e entità che manchino un minimo di creatività: così, in relazione al simbolo dei Mondiali di calcio del 1994, Trib. Modena 22 luglio 1994 (ord.), FIFA c. Panini s.r.l., in *AIDA* 327, caso «pallone mondiali USA».

²⁰⁸⁸ Il titolare deve peraltro fornire la prova della titolarità del diritto, alla stregua del diritto nazionale: v. Trib. UE 13 settembre 2012 (Settima Sezione), caso «immagine di una mano», cit.

²⁰⁸⁹ V. ad es. Trib. Milano 23 luglio 2003, Edizioni Condé Nast s.p.a. c. De Agostini Rizzoli Periodici s.r.l. e nei confronti di Tomorrow Verlag GmbH & Co. KG, in *Giur. ann. dir. ind.* 4793, caso «Tomorrow» (in cui è stata negata la tutela di diritto d'autore di una testata).

²⁰⁹⁰ Cass. 19 dicembre 2008, Barberio Editori s.r.l. c. Conti Editore, in *Giur. ann. dir. ind.* 5231, caso «riviste automobilistiche» e Trib. Milano 23 luglio 2003, caso «Tomorrow», cit. Per un caso nel quale il titolo di uno spettacolo (seriale) è stato qualificato come segno «notorio» ai sensi dell'art. 8.3 c.p.i. v. Trib. Roma 24 dicembre 2002 (ord.), caso «Saranno Famosi», cit.

²⁰⁹¹ Trib. Milano 18 novembre 2006, caso «What's up», cit.

²⁰⁹² Su cui v. *supra*, § 76.

²⁰⁹³ Sulla qualificazione del titolo come opera dell'ingegno alla luce del diritto italiano v. l'insoddisfacente Trib. primo grado CEE 30 giugno 2009, caso «Dr. No», cit., parr. 41-46 a 43.

²⁰⁹⁴ Nel caso in cui il marchio sia basato su di un elaborato di proprietà altrui, ma non proteggibile con il diritto d'autore e usato *sine titulo* dal registrante, al proprietario competerebbe un rimedio risarcitorio, in luogo dell'azione di invalidità, secondo M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio*, cit., 492-493 in applicazione dei principi in materia di utilizzo di prestazioni professionali altrui.

riori. L'interferenza con anteriori diritti su disegno o modello profila questioni delicate. Il conflitto fra un disegno anteriore e una registrazione successiva di marchio è tema che assume particolare rilievo ora che, come si è visto, si è superata la posizione secondo la quale le due tutele sarebbero mutuamente esclusive²⁰⁹⁵; cosicché diventa plausibile domandarsi se la registrazione di un marchio – *scil.*: di forma bidimensionale o tridimensionale – sia preclusa da diritti che un terzo detenga su di una forma identica o simile tutelata come disegno o modello. Il conflitto può in effetti profilarsi; e, se ciò avviene, va visualizzato nell'ottica delle previsioni qui considerate²⁰⁹⁶; salvo che, se poi, come ben è possibile, il disegno anteriore a sua volta svolga sul mercato una concorrente funzione distintiva, allora il conflitto potrebbe essere preso in considerazione anche alla luce della disposizione di cui all'art. 8, par. 4, r.m.c. e all'art. 12.1, lett. *b*), c.p.i., con il vantaggio di poter essere fatto già valere, sotto questo profilo e limitatamente al diritto comunitario, come causa di opposizione²⁰⁹⁷.

Se vi siano norme che attribuiscono diritti anteriori suscettibili di confliggere con una registrazione successiva e che non siano riconducibili alle fitte maglie tracciate dalle previsioni che si sono commentate nei paragrafi precedenti, non è facile dire. Certo è che la previsione che riserva a “le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni” le “registrazioni di marchio, anche aventi a oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio”²⁰⁹⁸ rappresenta un'ennesima norma attributiva di posizioni di riserva. È possibile che sia questa la via d'ingresso attraverso la quale potranno farsi valere pretese proprietarie inedite, come quelle degli enti locali e delle associazioni operanti sul territorio sui segni ad essi collegati, come anche, forse, dei privati sulla raffigurazione delle loro vigne, come, del resto, si sta da qualche tempo proponendo²⁰⁹⁹. Che poi l'evoluzione sia opportuna e auspicabile in una fase storica nella quale le ragioni delle condivisioni stanno reclamando la loro superiorità rispetto a quelle dell'appropriazione proprietaria, è dato di dubitare.

²⁰⁹⁵ V. *supra*, § 28.3.2. Per la situazione inversa, di un conflitto fra marchio anteriore e disegno successivo, v. Trib. UE 16 dicembre 2010 (settima Sezione), caso «pupazzo seduto», cit.

²⁰⁹⁶ Art. 53, par. 2, lett. *d*), r.m.c. e art. 14.1, lett. *c*), c.p.i.

²⁰⁹⁷ Non dovrebbero sussistere preclusioni a far valere sequenzialmente l'impedimento di cui al par. 4 dell'art. 8 r.m.c. e il motivo di invalidità di cui al par. 2 dell'art. 53 r.m.c. (arg. ex art. 53, par. 4); va anzi ricordato che la decisione definitiva in materia di opposizione non ha efficacia di giudicato e non vincola altrimenti (ad es. in virtù del divieto di *venire contra factum proprium*) la decisione in una successiva azione di nullità: v. Trib. primo grado CE 14 ottobre 2009, caso «TiMi Kinderyoghurt/Kinder», cit., par. 36. La situazione inversa, del conflitto fra un marchio anteriore e un disegno successivo, è disciplinata dalla lett. *e*) del par. 1 dell'art. 25 r.d.c.; per applicazioni v. Trib. UE 25 aprile 2013 (Settima Sezione), caso «dispositivo di pulitura» e 12 maggio 2010, caso «strumento di scrittura», cit.

²⁰⁹⁸ Art. 19.3 come modificato dal decreto correttivo che, peraltro, può essere letto sia come conferma di un principio generale che come norma speciale.

²⁰⁹⁹ M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio*, cit., 494. Una conferma di questa spinta può essere rinvenuta anche in Cass. 11 agosto 2009, n. 18218, caso «Rimini Sail», cit. In argomento G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, cit., 41 ss.

84.4. *Profili procedurali*. I diritti anteriori qui esaminati possono essere fatti valere solo come motivo di nullità nelle sedi deputate e dai soggetti a ciò legittimati²¹⁰⁰. Che dire se l'Ufficio dovesse avvedersi che il richiedente sta cercando di registrare un marchio che riproduce il famoso quadro di Picasso, "Guernica", senza documentare il consenso degli eredi del famoso pittore catalano? Come è stato rilevato²¹⁰¹, in questo caso la violazione del diritto d'autore risulta *ex actis*; e tuttavia, né l'Ufficio né gli eredi potrebbero porre rimedio all'illecito se non con l'azione di nullità della registrazione rinviata alla sede giurisdizionale, salvo che non si voglia ammettere una interpretazione analogica delle disposizioni che prevedono l'esame di ufficio anche in relazione a un impedimento relativo²¹⁰².

85. *La convalida dei marchi registrati nel diritto nazionale e nel diritto comunitario*²¹⁰³

85.1. *Il tempo e i marchi: prescrizione, usucapione e convalida*. Come opera il decorso del tempo sul conflitto fra un segno distintivo o diritto anteriore e una registrazione successiva? Il fattore tempo, come può assumere rilievo sul piano della valutazione degli impedimenti assoluti in corrispondenza dei fenomeni del *secondary meaning* e della volgarizzazione²¹⁰⁴, così influisce in vario modo sul piano degli impedimenti e motivi di nullità relativi e quindi in rapporto al conflitto fra il marchio registrato e altri segni distintivi o diritti anteriori.

A questo proposito, si è già visto che la registrazione del marchio non può essere dichiarata invalida se il marchio distintivo anteriore sia scaduto da più di due anni o decaduto al momento dell'azione di nullità (c.d. sanatoria o consolidamento)²¹⁰⁵.

Passiamo ora a considerare con la dovuta attenzione un'altra ipotesi ancora: quella in cui il segno distintivo di impresa od altro diritto anteriore e confliggente continui a essere usato e quindi non decada, e tuttavia per lungo tempo esso non venga invocato dal suo titolare per fare dichiarare l'invalidità della registrazione del segno successivo. In queste circostanze il segno successivo è invalido a partire dal momento della sua registrazione ma precariamente sopravvive, in quanto non attaccato dal titolare del diritto anteriore confliggente: quindi la situazione di fatto non corrisponde a quella di diritto.

²¹⁰⁰ V. lett. c) del par. 1 dell'art. 53 e dell'art. 56 r.m.c. nonché artt. 25.1, lett. b) e 122.2 c.p.i.

²¹⁰¹ Da P. SPADA, *Opposizione alla registrazione del marchio e nullità relativa*, cit., 142.

²¹⁰² In questo senso M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio*, cit., 500-501; l'argomentazione mi pare meno implausibile di quanto non possa apparire di primo acchito, visto che essa non propone un'interpretazione analogica di un impedimento assoluto (verosimilmente inammissibile per le ragioni esplorate ai §§ 19.2 e 36.2) ma l'applicazione a un impedimento relativo di uno spezzone della disciplina degli impedimenti assoluti.

²¹⁰³ In argomento v. R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit.

²¹⁰⁴ Su cui v. *supra*, § 26.

²¹⁰⁵ Sul tema v. anche in rapporto all'art. 12.2 c.p.i. *supra*, §§ 38.4(iii) e 5 (per la sanatoria o consolidamento); e v. *infra*, §§ 91.1 e 99 per la riabilitazione del marchio decaduto.

Nel diritto civile generale, lo stato di incertezza giuridica prodotta da una situazione di questo tipo verrebbe a lungo andare eliminata dall'operare delle regole relative od alla prescrizione del diritto anteriore od all'usucapione dello stesso a beneficio dell'utilizzatore successivo. Tuttavia, quando si tratti di risolvere il conflitto fra una registrazione successiva di marchio e i diritti anteriori presi in considerazione dal diritto dei marchi²¹⁰⁶, queste norme generali non operano. Infatti, i diritti anteriori idonei a invalidare una registrazione non sono soggetti a prescrizione, perché, si dice con qualche approssimazione, si tratta di diritti assoluti e non relativi²¹⁰⁷; e vi è d'altro canto vasto consenso sull'inapplicabilità dell'istituto dell'usucapione ai diritti anteriori qui considerati, visto che nessuno di essi ha natura di bene corporale e cioè fisico e materiale ed è quindi suscettibile di quel possesso esclusivo che, nel nostro sistema, è presupposto indefettibile dell'operare dell'usucapione²¹⁰⁸.

²¹⁰⁶ In questo paragrafo, d'ora in poi e salvo diversa indicazione, si userà l'espressione "diritti anteriori" per designare sia i segni distintivi di impresa anteriori sia gli altri diritti anteriori.

²¹⁰⁷ Un collegamento fra la (pretesa) realtà del diritto sul marchio di fatto e la imprescrittibilità del diritto corrispondente è operato, *obiter*, da Cass. 27 marzo 1998, n. 3236, caso «Tecno Kasa», cit. Più esatto sarebbe però dire, sulle orme di P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2007¹⁷, 536 s., che il carattere reale o personale del diritto non influisce sulla sua prescrittibilità, tant'è che anche i diritti reali, in particolare quelli di godimento su cosa altrui, sono anch'essi suscettibili di prescrizione; e piuttosto la prescrittibilità è caratteristica dei diritti (disponibili) cui corrisponda una posizione giuridica soggettiva passiva posta a carico di soggetti determinati. Sulle ragioni per le quali l'operare della prescrizione presuppone, ai sensi del 2° comma dell'art. 2934 c.c., che alla posizione giuridica soggettiva del titolare corrisponda una limitazione della sfera di libertà di uno o più soggetti determinati v. approfonditamente P. VITUCCI, *La prescrizione*, Tomo primo, in *Il Codice Civile. Commentario* diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1990, 42 ss. nonché F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1989⁹, 114 s. Sugli equivoci cui può dar adito l'inquadramento dei segni distintivi fra i diritti reali v. già *supra*, §§ 52, 54.2 e *infra*, §§ 114.2, 116 e 182. Il tema è oggetto di prese di posizione giurisprudenziali variegate ma non sempre approfondite. Così ipotizza che la prescrizione dell'azione di nullità del marchio possa essere fondata sul combinato disposto fra gli artt. 1422 e 1324 c.c. Trib. Torino 25 gennaio 2010, Leonardo Guiderdone e Ace Gadget Product c. EMI Music Italy s.r.l. e c. Vasco s.r.l. (ord.), in *Riv. dir. ind.* 2010, II, 78 ss., con nota di D. CAPRA, *Sulla convalida di marchio corrispondente a nome notorio altrui*, caso «Vasco Rossi».

²¹⁰⁸ V. R. SACCO-R. CATERINA, *Il possesso*, in *Trattato di dir. civ. e comm.* a cura di A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, Giuffrè, Milano, 2000², 133 ss., ove a 137 il rilievo, decisivo, secondo cui i beni immateriali, in quanto caratterizzati da godimento "non rivale", possono essere posseduti simultaneamente da più di un soggetto. Nello stesso senso, e con maggior articolazione, R. CATERINA, *Il possesso*, in *Trattato dei diritti reali* diretto da A. Gambaro e U. Morello, Vol. I, *Proprietà e possesso*, Giuffrè, Milano, 2008, 357 ss., 385 ss.; nello stesso senso anche G.G. AULETTA-V. MANGINI, *Del marchio*, cit., 109 s. e T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 499, che sottolinea che gli istituti industrialistici specifici come la convalida prendono le loro mosse dalla possibilità dell'uso simultaneo dell'entità da parte di più di un soggetto. Quindi Cass. 22 dicembre 1978, n. 6150, S.A.G.E.A. s.p.a. c. Successori Sorelle Adamoli, in *Giur. it.* 1980, I, 1, 321 ss., caso «successori Sorelle Adamoli», in *Giur. it.* 1980, I, 1, 321 ss., secondo cui "il diritto dell'imprenditore sulla ditta ... può formare oggetto di acquisto per usucapione, poiché questo istituto generale si coordina senza incompatibilità con la natura di diritto reale su bene immateriale attribuito al diritto *de quo*", e ancor più App. Napoli 25 febbraio 1950,

È questa la ragione per la quale il protrarsi nel tempo del conflitto fra diritti anteriori e una registrazione di marchio successiva ha da lungo tempo trovato una disciplina espressa nelle diverse leggi speciali che si sono succedute nel tempo²¹⁰⁹. È così nato l'istituto della convalida, talora indicata anche come consolidazione, inoppugnabilità, incontestabilità o preclusione per tolleranza. Esso, inizialmente delineato in termini piuttosto restrittivi dal diritto nazionale, ha poi conosciuto un'evoluzione in senso grandemente espansivo per effetto dell'ingresso del diritto comunitario, che ha impresso alla disciplina previgente una curvatura nuova e coerente con la finalità di rimuovere quanto più possibile gli ostacoli alla libera circolazione dei beni "di marca" nel mercato unico²¹¹⁰. Infatti, questa istanza era stata fatta valere dalle rappresentanze tedesche e, in misura minore, francesi, già nei primi lavori rivolti all'unificazione del diritto dei marchi europeo intrapresi alla fine degli anni '50 del secolo scorso, prima ancora dello Schema di convenzione del 1964; e ha trovato poi conferma nelle norme comunitarie sui marchi successivamente adottate. All'esito di questo percorso le ipotesi nelle quali il decorso del tempo può incidere sul diritto esclusivo risultano individuate dal perimetro impresso dal diritto comunitario²¹¹¹.

Dusmet c. Soc. Vetraria Meccanica, in *Dir. e giur.* 1950, 305 ss., che ammettono l'usucapione di una ditta (a condizione, nel primo caso, che l'uso anteriore sia cessato), rappresentano due rondoni che non fanno primavera.

Un'interessante – e forse arida – prospettiva è ora aperta da Trib. Milano 11 luglio 2013, caso «Liberti/Liberty», cit., che, nel caso di un conflitto fra un anteriore marchio registrato di uso generale e un successivo marchio (post-)usato localmente ha scorto nella tolleranza del titolare del marchio anteriore protrattasi per lungo tempo, anche in assenza dei presupposti per l'operatività della convalida, la ragione per escludere la presenza di un rischio effettivo di confusione. Questa strada non appare peraltro percorribile: nel nostro diritto, la tolleranza può in qualsiasi momento venire meno, perché essa, più che revocabile, è precaria, nel senso che in ogni momento può subentrare la proibizione del comportamento tollerato (in questo senso F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, ESI, Napoli, 2001⁹, 222; per un'applicazione nella nostra materia Trib. Bologna 8 febbraio 2010, caso «Pancaldi» cit.; e v. nella prospettiva del diritto dei marchi comunitario la presa di posizione di Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 44, secondo cui la tolleranza si distingue dal consenso perché essa "implica che chi tollera resti inerte al cospetto di una situazione alla quale avrebbe avuto la possibilità di opporsi").

È quindi verosimile che i presupposti e i limiti nei quali può trovare un proprio fondamento il consolidamento di una situazione di coesistenza fra due marchi fra di loro confliggenti vada ricercata non nelle categorie generali del diritto civile ma all'interno del diritto dei marchi. Anche questa seconda ricostruzione è stata in effetti presa in considerazione e accolta dalla sentenza milanese, che sottolinea come il protrarsi per parecchi decenni della convivenza fra i due segni teoricamente confliggenti stia a dimostrare l'assenza di un pericolo (anche solo) astratto di confusione. In questo modo la sentenza si colloca in un recente filone di giurisprudenza comunitaria, attestato, nei limiti consueti delle pronunce pregiudiziali, della Corte UE, in particolare da Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit. e Corte UE 19 settembre 2013 (Terza Sezione), causa C/661/11, Martin y Paz Diffusion SA c. David Depuydt e Fabriek van Maroquinerie Gauquie SA, caso «Nathan Baume». In argomento v. anche il § 196.

²¹⁰⁹ Per una ricostruzione approfondita e convincente v. R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 15 ss.

²¹¹⁰ Come osservato da P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune*, cit., 47 ss.

²¹¹¹ Su questo punto si sono soffermate le Conclusioni dell'Avvocato generale Pedro Cruz Vil-

L'assetto attuale si colloca dunque al punto di incontro fra la disciplina originaria e la svolta ad esso impressa dal diritto comunitario; e deve quindi essere colto in una prospettiva accentuatamente evolutiva.

85.2. *Dal diritto nazionale al diritto comunitario (e comunitariamente armonizzato)*. Il diritto italiano anteriore alla Novella del 1992 considerava l'eventualità della convalida in una prospettiva assai circoscritta, perché visualizzava il solo conflitto fra una registrazione successiva e un marchio anteriore e, nel sancire i presupposti entro i quali la validità del marchio registrato successivo non poteva più essere "impugnata", estendeva la disciplina corrispondente al solo conflitto con "un nome o ritratto di persona"²¹¹². La giurisprudenza maggioritaria suggeriva una lettura ulteriormente restrittiva della norma: per essa, il "marchio anteriore" cui si riferiva la disciplina era solamente il marchio di fatto o non registrato; al marchio registrato anteriore la disciplina non si applicava²¹¹³.

Con la Novella del 1992 il raggio di applicazione dell'istituto si è esteso considerevolmente. Peraltro, stando al tenore letterale dell'art. 9 della direttiva, la misura dell'espansione imposta dalla norma comunitaria avrebbe potuto rimanere limitata, obbligatoria essendo ai sensi del par. 1 di questa disposizione l'applicazione dell'istituto – designato dal diritto comunitario come "preclusione per tolleranza" anziché convalida –²¹¹⁴ ai soli marchi anteriori registrati²¹¹⁵ e restando invece facoltativa, ai sensi del par. 2 dello stesso art. 9 della direttiva, l'applicazione agli altri segni distintivi di impresa e diritti anteriori confliggenti²¹¹⁶.

lálón del 18 aprile 2013, nel caso deciso dalla sentenza della Corte UE 19 settembre 2013 (Terza Sezione), caso «Nathan Baume», cit.

²¹¹² Art. 48 l.m.

²¹¹³ In questo senso ancora (in applicazione della disciplina previgente) Trib. Padova 11 novembre 2005, Antonio Fusco s.p.a. c. Fusco Vincenzo, in *Giur. ann. dir. ind.* 4901, caso «Fusco»; Trib. Roma 31 marzo 2003, caso «Gentilini», cit. e Cass. 11 ottobre 2002, n. 14483, Zanotti Franco e Zanotti s.a.s. di Franco Zanotti & C. c. Società Italiana Calzature s.p.a., *ivi* 4478, caso «Zanotti». In precedenza, fra le molte, Cass. 29 marzo 1965, in *Foro it.* 1965, I, 1036 ss. In senso conforme T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 497-98. Un punto sulla situazione alla vigilia della Novella del 1992 è in P. AUTERI, voce *Segni distintivi dell'impresa*, cit., 7. Applica la convalida al conflitto fra marchi registrati sulla base delle norme ante-1992 Cass. 9 febbraio 2000, n. 1424, caso «Miogatto e Miocane/Mio», cit.

²¹¹⁴ Qui di seguito con il termine di "convalida" ci si riferirà indistintamente sia all'istituto nazionale, sia a quello comunitario; e si impiegherà il termine, extralegislativo, di convalida, anche se il legislatore italiano, che in origine non conosceva questa espressione, ora ha adottato nella rubrica dell'art. 28 c.p.i. il termine "convalidazione".

²¹¹⁵ Per la verità, le norme fanno riferimento ai marchi anteriori di cui all'art. 4, par. 2, direttiva e 8, par. 2, r.m.c.: e fra di questi vanno, a rigore, inclusi non solo i marchi registrati ma anche le domande di marchio non ancora concesso e i marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'art. 6bis CUP. Per le necessarie precisazioni v. *supra*, §§ 38 e 73 nonché la presa di posizione di Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 60 ss.

²¹¹⁶ V. il richiamo alle lett. b) e c) del par. 4 dell'art. 4 della direttiva (sulle quali v. *supra*, §§ 75-84) contenuto nel par. 2 dell'art. 9. Questa norma, alla lett. a), considera facoltativa l'applicazione dell'istituto anche ai marchi anteriori che godono di notorietà e agli stessi marchi di fatto (cui era riservata l'applicazione disciplina italiana previgente nell'impostazione giurisprudenziale prevalente).

Il legislatore nazionale si è valso a larghe mani dell'opzione accordatagli,²¹¹⁷ prevedendo che la convalida operasse nei confronti, oltre che dei marchi registrati anteriori, di tutti i "titolari di diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale"²¹¹⁸. Appare del tutto condivisibile l'opinione²¹¹⁹ che la scelta, sicuramente saggia²¹²⁰, fosse a ben vedere anche obbligata (oltre che conforme alla nostra tradizione giurisprudenziale, almeno per i marchi di fatto). Invero, nel momento stesso in cui il legislatore interno aveva esercitato appieno l'opzione, offerta dall'art. 4, par. 4, della direttiva, di considerare alla stregua di impedimento relativo e motivo di nullità relativa la presenza di tutti i segni distintivi di impresa e diritti anteriori di terzi ivi menzionati alle lett. *b*) e *c*), sarebbe risultato irragionevole esentare alcuno fra questi diritti dal regime della convalida.

Sotto questo profilo, l'espansione del raggio di applicazione della convalida ad includere sia i marchi registrati anteriori sia agli altri segni distintivi di impresa e diritti anteriori deve essere visto come corollario ultimo e estremo, ma conseguente, della scelta comunitaria a favore della coesistenza fra la disciplina dei marchi comunitari e quella dei diritti nazionali anteriori. La catena di passaggi che legano questo effetto alla sua premessa merita di essere ripercorsa nelle sue tappe fondamentali in vista di una corretta ricostruzione dei profili funzionali della convalida.

Il regolamento, lo si è detto²¹²¹, ammette la coesistenza del marchio comunitario con i diritti nazionali anteriori, al contempo relativizzando gli impedimenti e i motivi di nullità corrispondenti. Sul piano comunitario, tuttavia, solo il diritto anteriore che sia dotato di *ius excludendi* sulla base del diritto nazionale entra in conflitto con il marchio comunitario successivo²¹²²; e quindi per trovare emersione sul piano comunitario la regola attributiva dello *ius excludendi* deve essere affermata già sul quello interno²¹²³. Il legislatore nazionale ha prestato un'adesione entusiastica – forse: fin troppo entusiastica – a questa indicazione, sancendo il principio dell'unitarietà dei segni distintivi²¹²⁴. L'eventualità del conflitto fra re-

²¹¹⁷ Prima con la Novella del 1992 e poi con il d.lgs. n. 198/1996, che ha sancito, in conformità al diritto comunitario, che la convalida possa operare anche a carico dei marchi che godono di rinomanza e dei marchi notoriamente conosciuti di cui all'art. 6bis CUP. Su quest'innovazione v. C. GALLI, in P. Auteri (a cura di), *Commentario*, cit., 83.

²¹¹⁸ La formula non va, a mio avviso, riferita ai soli titolari di marchi di fatto dotati di notorietà non puramente locale (come ritengono ad es. G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 183 e C. GALLI, in *Commentario alla legge n. 480 del 1992*, cit., 1203; per altri richiami C.E. MAYR, *sub* art. 28 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 329), ma a tutti i segni distintivi di impresa e diritti anteriori di terzi menzionati alle lett. *b*) e *c*) del par. 4 dell'art. 4 direttiva.

²¹¹⁹ Di R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 106 s.

²¹²⁰ E a suo tempo auspicata da P. AUTERI, voce «*Segni distintivi dell'impresa*», cit., 7.

²¹²¹ Al § 36.1.

²¹²² Parr. 4 dell'art. 8 r.m.c. e 2 dell'art. 53 r.m.c.

²¹²³ Su questo (difficile) raccordo fra il conflitto sul piano comunitario e quello sul piano nazionale v. già §§ 75.1 e 76 (iii).

²¹²⁴ V. § 79.4.

gistrazione successiva e diritti anteriori risulta, alla fine di questo percorso, generalizzata. Questa generalizzazione della possibilità di conflitto postula peraltro un correttivo, quando la coesistenza dei segni confliggenti si protragga nel tempo: per l'appunto la "preclusione per tolleranza" che, sancita dal par. 2 dell'art. 54 r.m.c. a beneficio del marchio comunitario successivo nei confronti di qualsiasi tipo di segno o diritto anteriore, sul piano nazionale è accolta anche a beneficio del suo omologo, il marchio registrato italiano dall'art. 28 c.p.i. Né potrebbe essere diversamente: la registrazione nazionale non potrebbe essere sottoposta a incertezze maggiori di quelle cui è esposta la registrazione comunitaria, ancora una volta per l'operare del principio della competizione regolatoria fra ordinamenti²¹²⁵.

Questa è dunque la connotazione funzionale attuale dell'istituto. Essa è ancor più nitidamente visibile quando venga osservata a partire dalla prospettiva del diritto comunitario. Per l'ordinamento dell'Unione europea la scelta di vertice che governa a cascata i diversi momenti della disciplina consiste nell'obiettivo di massimizzare la libertà di circolazione dei beni (e di prestazione dei servizi) "di marca". In tanto la disciplina del marchio comunitario può accettare la coesistenza fra questo segno distintivo e i diritti nazionali anteriori, in quanto il momento in cui il marchio comunitario raggiungerà lo statuto ottimale di segno incontestabile sia predeterminato in termini rigorosi e preventivabili *ex ante* senza margini di incertezza e quello statuto comporti la circolazione libera dei beni contraddistinti dal marchio comunitario almeno sul territorio dove questo ha compiuto l'uso che gli ha guadagnato l'incontestabilità, anche se non su tutto lo scacchiere comunitario²¹²⁶. Che poi accanto al marchio comunitario, inteso come segno distintivo di elezione delle iniziative economiche di scala continentale, possano sopravvivere diritti nazionali anteriori, non importa eccessivamente: si tratta infatti di fenomeno che l'impresa maggiore è in grado di governare senza troppe difficoltà, visto che dopo tutto questa dispone di tutte le leve della comunicazione aziendale²¹²⁷. Fondamentale è piuttosto che non sia messa a repentaglio la prerogativa più preziosa che deve accompagnarsi alla titolarità del marchio comunitario: un diritto di uso proiettato su scala europea e non più attaccabile a decorrere da una data certa.

85.3. *Il fondamento razionale dell'istituto.* Prima della Novella del 1992, la

²¹²⁵ Il tema è, come si è visto, un *leit Motiv* della materia: v. già *supra*, §§ 2 B), 15.3, 19.1, 21 E), 36, 60, 135 e 177.

²¹²⁶ Sottolineava l'importanza di questo ultimo profilo, la cui realizzazione non è poi parsa possibile, P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune*, cit., 53-55.

²¹²⁷ Il rilievo è già di P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune*, cit., 49-50 e 74-75 (che convincentemente illustra il maggiore potenziale di controllo nelle politiche di marca insito nella distribuzione incentrata sulla pubblicità rispetto a quella che si affida alla distribuzione tradizionale); anche se occorre riconoscere che il segnalato inconveniente costituito dall'esistenza di diritti anteriori nazionali protetti in Stati membri nei quali non si sia compiuto il quinquennio produttivo della convalida e per i quali non vige, pertanto, il principio della libera circolazione, può profilarsi come particolarmente problematico. Sul compromesso raggiunto sul punto con il regolamento v. P. AUTERI, voce *Segni distintivi dell'impresa*, cit., 11.

funzione dell'istituto della convalida era abbastanza trasparente. Se al conflitto fra i diritti anteriori contemplati all'epoca dalla norma si fossero applicati i principi in materia di nullità, ci si sarebbe dovuti attenere al principio per cui il secondo segno, il marchio registrato, sarebbe restato esposto all'azione di nullità senza limiti di tempo²¹²⁸. Ma una soluzione come questa provocherebbe molti inconvenienti, non rimediabili, per le ragioni che si sono appena viste²¹²⁹, con il ricorso agli istituti generalcivilistici della prescrizione e dell'usucapione. Il titolare del segno anteriore potrebbe quindi maliziosamente astenersi dall'agire fin quando il segno successivo non si fosse accreditato sul mercato, per poi eliminarlo al momento buono e acquisirne la clientela²¹³⁰. Gli stessi consumatori potrebbero esserne pregiudicati: essi ben possono avere imparato a differenziare fra i due segni, che sono considerati confliggenti dal punto di vista normativo anche se siano solo simili e vengano usati in settori distinti (diversi ma affini). E resterebbero disorientati se il secondo marchio scomparisse dal suo settore di attività per essere ivi rimpiazzato dal primo²¹³¹.

La comunitarizzazione dell'istituto or ora delineata ne ha però spostato il baricentro: se ancor prima della Novella esso andava reperito nello scopo di evitare che il titolare del diritto anteriore restasse a lungo inerte con l'intento di appropriarsi al momento buono dell'avviamento conseguito dal successivo registrante, oggi la finalità è quella di fornire un lasciapassare quanto più sicuro (e forse ampio)²¹³² possibile al titolare della registrazione successiva. Insomma: dall'idea regolativa del divieto di abuso a carico del primo utilizzatore si passa a quella della garanzia dell'incontestabilità piena, estesa a vaste porzioni dello scacchiere comunitario, a favore dell'utilizzatore successivo²¹³³. Certo, non si tratta di un rovesciamento di prospettiva ma di un mutamento di accento: epperò dal polo della sanzione nei confronti dell'*acquiescence* si passa al favore nei confronti dell'*incontestability* o *Unanfechtbarkeit*²¹³⁴.

²¹²⁸ Art. 1422 c.c.

²¹²⁹ Al § 85.1.

²¹³⁰ Questa ricostruzione è accolta ora, ma con riferimento al regime successivo alla Novella, da Cass. S.U. 1 luglio 2008, n. 17927, Camomilla s.r.l., CMT s.r.l. e D.N.C. s.r.l. c. Camomilla s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 5224, caso «Camomilla». Nello stesso senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 2009⁶, 196.

²¹³¹ Se invece la somiglianza di segni e beni fosse così accentuata da escludere che i consumatori imparino a differenziare fra le due produzioni, e il titolare del marchio anteriore non intervenisse, verrebbero in gioco le norme sulla decettività sopravvenuta del medesimo marchio anteriore (sulle quali v. §§ 87 e 102-105 e con specifico riferimento alla situazione qui considerate § 105.2), con le conseguenze di cui *infra*, al § 86, punto (ii).

²¹³² V. *infra*, § 87.

²¹³³ Resta, naturalmente, la possibilità che restino scoperte – per così dire a macchia di leopardo – le aree in cui sussista un diritto nazionale anteriore e non consti l'uso ultraquinquennale del marchio comunitario successivo.

²¹³⁴ Secondo Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 52, «la regola della preclusione per tolleranza sancita dall'art. 9 di tale direttiva è stata introdotta per considerazioni di certezza di diritto». In termini ancor più espliciti, ma solo *obiter*, Corte di Giustizia 27

85.4. *La geometria delle norme.* Oggi la disciplina della materia è distribuita fra gli artt. 54 e 110 r.m.c. da un lato e l'art. 28 c.p.i. dall'altro.

Il regolamento si occupa della sorte dei marchi comunitari: e quindi sancisce quando un marchio comunitario posteriore benefici della convalida, con riferimento tanto ai casi nei quali l'antiorità contro cui opera la convalida sia un altro marchio comunitario²¹³⁵, quanto ai casi nei quali l'antiorità sia rappresentata da un segno distintivo o diritto anteriore diverso da un marchio comunitario e quindi tendenzialmente nazionale²¹³⁶. In entrambe le sue articolazioni, la norma concerne l'individuazione dei presupposti della preclusione "per tolleranza" con riferimento specifico all'azione di nullità; essa è peraltro completata dalla previsione che chiarisce che sulla base degli stessi presupposti è preclusa anche l'azione di contraffazione²¹³⁷.

L'art. 28 c.p.i. conferma il dono della sintesi del legislatore italiano: in una sola disposizione sono sancite le sorti dell'azione sia di nullità sia di contraffazione. Realizzatisi i presupposti della norma, i titolari dei diritti in essa indicati non possono né "domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso".

Con riguardo ai marchi registrati successivamente che beneficiano della convalida, la norma interna si occupa della sorte dei marchi italiani, enunciando quali siano i presupposti al cui ricorrere è subordinato l'effetto ad essi favorevole della convalida. Chiaro è che la convalidazione opera anche contro i marchi anteriori registrati, come ormai prevede la Novella.

Dal punto di vista letterale meno chiaro è se i marchi registrati anteriori contro cui opera la convalidazione siano solo quelli nazionali, come farebbe pensare il riferimento al "titolare di un marchio di impresa anteriore ai sensi dell'art. 12", visto che nella disposizione richiamata il legislatore italiano si occupa della questione solo con riguardo ai marchi per i quali ha diretta potestà normativa, che sono per l'appunto i marchi italiani. A chiarire il dubbio soccorre però il diritto comunitario sovraordinato, che nella disposizione obbligatoria della direttiva prescrive che la "preclusione" disciplinata dal diritto nazionale avvenga anche a cari-

aprile 2006, caso «Mouette», parr. 28-29 ricollega l'istituto della convalida all'imperativo di disponibilità (*Freihaltebedürfnis*). A sua volta il «Considerando» dodicesimo della direttiva n. 95/08, che scorge nelle istanze di "certezza del diritto" il fondamento della disciplina, sembra iscriversi agevolmente in questo ordine di idee, come, del resto, era stato esplicitamente affermato già dai parr. 135 ss. del *Memorandum sulla creazione di un marchio CEE*, cit., anche se – abbastanza curiosamente – Cass. S.U. 1 luglio 2008, n. 17927, caso «Camomilla», cit., scorge proprio in questo «Considerando» (per la precisione: nel «Considerando» undicesimo della direttiva n. 89/104, che per effetto di traduzione del termine tedesco *Rechtssicherheit* impiegava la nozione di "sicurezza giuridica") la conferma che l'istituto sarebbe rivolto "sempre più a garantire l'esigenza di evitare possibili abusi di diritto".

²¹³⁵ Art. 54, par. 1.

²¹³⁶ Salvi i limitati casi in cui il segno distintivo anteriore, pur diverso da un marchio comunitario, sia purtuttavia basato sul diritto comunitario, art. 54, par. 2; e v. § 76 (iii).

²¹³⁷ Art. 110, par. 1, r.m.c.

co dei marchi comunitari anteriori²¹³⁸. Dunque, i marchi registrati anteriori contro cui opera la convalidazione sono tutti quelli di cui all'art. 4, par. 2, della medesima direttiva, che possono essere nazionali, comunitari od anche "assimilati" a essi²¹³⁹.

Sempre dal punto di vista puramente lessicale, e con riferimento all'individuazione dei diritti anteriori rilevanti, ci si potrebbe anche chiedere chi sia, ai fini dello stesso art. 28 c.p.i., "il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale". Per la lettura di questa norma soccorre la previsione dell'art. 9, par. 2, della direttiva²¹⁴⁰. Tutti i segni distintivi e diritti anteriori confliggenti che potrebbero invalidare una registrazione successiva sono soggetti alla convalida; quindi, l'espressione corrispondente designa i titolari dei segni distintivi anteriori indicati all'art. 12.1, lett. b) e c), c.p.i., essendo il precetto a sua volta completato dal separato riferimento agli altri diritti anteriori confliggenti di cui agli artt. 8 e 14.1, lett. c), operato dal 2° comma dell'art. 28 c.p.i. Risultano quindi soggetti alla convalida anche i marchi non registrati anteriori, la ditta, l'insegna, il nome a dominio e gli altri segni distintivi, tipici e atipici, ricompresi nel perimetro tracciato dal principio dell'unitarietà dei segni distintivi; i ritratti, i nomi e gli altri diritti esclusivi²¹⁴¹.

Insomma, e riassuntivamente: prima della Novella del 1992 si riteneva che la convalida fosse affare che riguardava solo il rapporto fra un marchio registrato successivo e un marchio di fatto anteriore, con la modesta propaggine rappresentata da ritratti nomi e diritti esclusivi. Oggi il raggio di azione della convalida ha conosciuto un'estensione notevole, operando anche a carico dei marchi registrati anteriori come anche di tutti gli altri segni distintivi e diritti anteriori, nessuno escluso, che possano venire in considerazione come impedimenti relativi o motivi di nullità relativa.

È logico domandarsi se l'espansione così realizzata abbia raggiunto i suoi estremi confini. Ciò significa chiedersi se la convalida oggi non possa e debba operare a tutto campo e più precisamente se sia possibile sottoporre a essa per via interpretativa anche quelle ipotesi di conflitto che ancor oggi non trovano disciplina espressa nel dettato delle previsioni di riferimento. L'interrogativo ha in particolare ragion d'essere in due situazioni: opera la convalida anche a beneficio di

²¹³⁸ Par. 1 dell'art. 9 della direttiva. Sulle questioni di individuazione della legge applicabile che si profilano in questa situazione, v. già § 4 D).

²¹³⁹ Nell'accezione del termine esplorata al § 72.

²¹⁴⁰ Sempre che, si intende, si accolga l'opinione secondo cui le opzioni concesse dall'art. 9, par. 2, direttiva devono intendersi come esercitate per intero dal legislatore italiano rispetto a tutte le entità considerate come anteriorità convalidanti: v. § 85.2.

²¹⁴¹ V. §§ 77-84, sempre, si intende, che l'uso del marchio successivo non comporti la lesione dei valori personalistici della fama, del credito e del decoro (sul punto v. § 87). Non è facile comprendere per quale ragione Trib. Torino 2 aprile 2009, Xines s.r.l. c. Kelemata s.r.l. e Perlier s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5419, caso «Galitzine», abbia in linea generale escluso che la convalida operi "per sua natura" nei confronti del diritto di nome (in una situazione nella quale, peraltro, il titolare del diritto al nome aveva autorizzato, trent'anni prima, altro soggetto a registrarlo come marchio; nelle more il marchio registrato dal soggetto autorizzato era decaduto), nonostante il chiaro tenore del 2° comma dell'art. 28 c.p.i.

un marchio successivo che registrato non sia? E opera nel rapporto fra due segni distintivi nessuno dei quali sia un marchio?

La riflessione giuridica fornisce nei due casi indicazioni divergenti.

Quanto al primo quesito, dovrebbe escludersi che i marchi non registrati successivi beneficino della convalida per via di interpretazione analogica, perché questo risultato si porrebbe in contrasto con la scelta legislativa a favore della registrazione del marchio che è sottesa alla disciplina complessiva della materia²¹⁴².

Quando invece, venendo al secondo quesito, ci si imbatte in un conflitto “orizzontale” fra due segni distintivi, ad es. ditta contro ditta – ma lo stesso potrebbe valere per il conflitto fra una ditta anteriore e un nome a dominio usato nell’attività economica successivo e così via –, la tentazione di procedere a un’applicazione analogica si fa forte; e pare avere dalla sua anche buone ragioni di ordine generale. Dopo tutto, in questa situazione trova emersione puntuale l’esigenza generale di evitare il protrarsi di una situazione di incertezza giuridica, nella quale il segno successivo, pur soggetto in qualsiasi momento all’invalidazione, continua a svolgere la sua funzione sul mercato. Poiché quest’esigenza non può trovare, per le ragioni appena viste, risposta nelle norme generalcivilistiche, viene naturale provvedere alla bisogna con un’applicazione analogica dell’istituto della convalida. La giurisprudenza non mostra quindi particolare affanno nel ritenere che una ditta successiva possa beneficiare della convalida nei confronti di una ditta anteriore²¹⁴³.

Se poi impostazioni così divergenti possano essere ricondotte a una reciproca compatibilità, è altra questione. Il compito non pare impossibile: parrebbe coerente

²¹⁴² In questo senso Trib. Torino 18 dicembre 2009, Kelemata s.r.l. c. Erboristeria Magentina, in *Giur. ann. dir. ind.* 5517, caso «Venus/Venex». Un’applicazione rigorosa del principio enunciato nel testo è in Trib. Catania 6 marzo 2008, Belvest s.p.a. c. Belveste s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5279, caso «Belveste/Belvest», che esclude che la convalida operi a favore di un marchio successivo che, pur essendo registrato, non sia stato tempestivamente rinnovato nel periodo di maturazione del quinquennio richiesto dalla norma.

Anche Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 54 s. limita l’operare della convalida a beneficio a favore del marchio successivo registrato (e solo a decorrere dalla registrazione). La presa di posizione va rettamente intesa: la Corte si limita a prendere posizione sul significato della previsione dell’art. 9, par. 1, della direttiva; e non esclude la possibilità che la convalida operi a beneficio di segni di fatto successivi in virtù di altre disposizioni o di un’applicazione analogica della previsione in questione (come adombrato dalle Conclusioni dell’Avvocato generale Verica Trstenjak del 3 febbraio 2011, nel medesimo caso «Budweiser IX», par. 78; per un’applicazione singolare v. Trib. Milano 11 Luglio 2013, caso «Liberti/Liberty», cit.). Questa posizione trova in effetti sostenitori: secondo R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 106 ss. il *favor registrationis* non costituirebbe ostacolo a che la convalida operi a favore dei marchi non registrati, visto che questo principio sarebbe estraneo al fondamento della tutela. L’argomento non persuade, visto che non basta l’*eadem ratio* a fondare l’applicazione analogica di una norma; è ben pensabile che non vi sia affatto una lacuna in una disciplina che omette di prevedere la convalida a favore dei marchi che il privato si sia risolto a non registrare.

²¹⁴³ Trib. Bologna 11 giugno 2007 (ord.), Ceramica Flaminia s.p.a. c. Ceramica Flaminia s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 5244, caso «Ceramica Flaminia», che offre alla questione una soluzione comunque più soddisfacente di quella adottata da Cass. 22 dicembre 1978, n. 6150, e App. Napoli 25 febbraio 1950, citt., che entrambe ammettono (incongruamente: § 85.1) l’usucapione di una ditta.

te negare la registrazione per i segni registrabili ma non registrati; e concederla per quelli per i quali la registrazione non sia legislativamente prevista. Va infatti considerato che l'espansione della disciplina della convalida trova la propria ragione ultima nel contemperamento fra l'esigenza di ammettere la coesistenza fra marchi comunitari successivi, per definizione registrati, e diritti anteriori, e garantire l'incontestabilità dei primi dopo il decorso del tempo necessario; l'esigenza di questo contemperamento può riproporsi per i marchi nazionali registrati, non per quelli di fatto.

86. I presupposti della convalida

La convalida opera in tanto in quanto vi sia un conflitto fra il diritto anteriore e la registrazione successiva. Le norme comunitarie in tema di preclusione non dicono quali siano gli antecedenti del verificarsi di questo conflitto con specifico riferimento a ciascun segno e diritto: come è del tutto logico, visto che l'istituto della convalida serve a dare una soluzione ai problemi che derivano dal protrarsi di un conflitto latente, e non a identificare quando ricorra quest'ultimo. All'identificazione degli antecedenti del conflitto provvedono del resto con la necessaria precisione le specifiche disposizioni che di volta in volta identificano i motivi di nullità relativa suscettibili di convalida²¹⁴⁴.

L'effetto della convalida si produce quando si verificano tre presupposti, uno oggettivo e due soggettivi²¹⁴⁵. Più precisamente occorre, sotto il profilo oggettivo,

²¹⁴⁴ V. *supra*, §§ 38-84. Sotto questo profilo la norma italiana sembra sbilanciarsi, postulando al 1° comma dell'art. 28 c.p.i. che il marchio posteriore sia "identico o simile" al "diritto" anteriore; dove si potrebbe un po' ingenerosamente ricordare che la relazione di identità o somiglianza si può configurare tra segni e non tra un segno e un diritto. Il rilievo non sarebbe però decisivo: la previsione italiana disciplina separatamente la convalida rispetto a segni distintivi anteriori, 1° comma, e quella rispetto a diritti (di ritratto, nome e altri diritti esclusivi) anteriori, 2° comma, cosicché il riferimento alla nozione di identità o somiglianza nel 1° comma non risulta fuori luogo, anche se, in definitiva, appare più apprezzabile l'economia della formulazione comunitaria.

²¹⁴⁵ Le condizioni sarebbero quattro, secondo Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 53 ss., che aggiunge al par. 54 la registrazione del marchio posteriore, la cui necessità è stata già trattata al § precedente. Nello stesso senso Trib. UE 28 giugno 2012 (Sesta Sezione), causa T-134/09, Antonio Basile e I marchi italiani s.r.l. c. UAMI e Osra SA, caso «B. Antonio Basile 1952/Basile», par. 30.

L'analisi verrà qui di seguito condotta in parallelo per il marchio nazionale e per quello comunitario. Peraltro, come si vedrà, esistono profili per i quali la disciplina comunitaria diverge da quella nazionale; e altri nei quali fra le due serie di norme esiste un perfetto parallelismo. Nel primo caso, viene spontaneo domandarsi alla stregua di quale legge vada accertata la presenza degli elementi costitutivi della fattispecie della convalida del marchio comunitario, ad es. sotto il profilo dell'accertamento della conoscenza e della tolleranza del titolare del diritto anteriore. Si potrebbe pensare che, quando le anteriorità siano – come nel caso indicato *supra*, al § 76 (iii) – disciplinate dal diritto nazionale ad esse applicabile quanto ai presupposti che le rendono impedimento relativo o motivo di nullità di una registrazione successiva, il medesimo diritto nazionale sia chiamato anche ad apprezzare i profili della convalida del marchio comunitario successivo che attengono al diritto anteriore.

che (i) il marchio registrato successivo sia stato usato per un quinquennio ininterrotto; sotto il profilo soggettivo, che (ii) l'uso medesimo risulti conosciuto e tollerato per un periodo non inferiore dal titolare del diritto anteriore; ed, inoltre, che (iii) il deposito della domanda di registrazione posteriore non sia stato effettuato "in malafede".

Soffermiamoci a esaminare separatamente questi tre presupposti.

(i) Ritorna qui un altro riferimento alla nozione di uso. Trattandosi di un uso cui è addirittura ricollegato un effetto estintivo di una parte delle prerogative facenti capo al titolare del segno o diritto anteriore²¹⁴⁶, si avrebbe la tentazione di pensare che sia richiesto un uso del marchio registrato successivo dotato di caratteristiche sufficientemente intense e ampie da produrre l'effetto che in precedenza si è designato come "notorietà qualificata"²¹⁴⁷. Si potrebbe avvalorare tale suggerimento osservando che questo è un caso nel quale assume rilievo la percezione dei consumatori e il suo consolidamento rispetto alla rispettiva collocazione sul mercato dei due segni teoricamente confliggenti. Forse non è però proprio così; anzi, questo sembra essere un caso nel quale la valutazione ha primariamente per

La soluzione è quantomeno incerta, visto che la materia si colloca a cavallo fra il potere invalidante e lo *ius excludendi* del diritto anteriore da un lato e i fatti impeditivi della declaratoria di nullità della registrazione comunitaria successiva dall'altro; e, fra questi due poli, sembra essere il secondo che può fare valere ragioni giuspolitiche di maggior consistenza, che reclamano di essere considerate nell'apprezzamento. In questa seconda prospettiva, la disciplina andrebbe desunta dal diritto comunitario; e non ci si può nascondere come questa scelta interpretativa parrebbe allora destinata a esplicare effetti a cascata anche sull'interpretazione delle norme relative alla convalida dei marchi nazionali: dal punto di partenza secondo il quale il diritto comunitario sarebbe chiamato a disciplinare profili della convalida che pur abbiano attinenza anche al diritto anteriore si potrebbe transitare per il principio secondo il quale espressioni letteralmente identiche del regolamento e della direttiva (qui, rispettivamente, artt. 54 r.m.c. e 9 direttiva) debbono tendenzialmente essere interpretate nello stesso modo (in argomento v. *supra*, § 9) per arrivare alla conclusione che anche le norme nazionali di attuazione della direttiva che disciplinano la convalida puramente interna debbano essere interpretate in modo conforme all'interpretazione attestata con riguardo al regolamento (in questo senso v. l'impostazione seguita Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit.).

Ci si può domandare se la soluzione accolta sulla base del diritto nazionale comunitariamente armonizzato possa, all'inverso, influire anche sulla interpretazione delle previsioni del regolamento sul marchio comunitario. Nel caso deciso da Trib. UE 9 giugno 2010, caso «Riojavina/Rioja», cit., parr. 56 ss., nell'ambito di un procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio comunitario, si è ritenuto che la coesistenza pacifica di due marchi per oltre cinquant'anni attestata sul piano interno non escluda la presenza di un rischio di confusione a livello comunitario (per altri conformi richiami v. § 58.5); sempre in materia di convalida v. tuttavia Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., che sembra essere stata (implicitamente) guidata dalla preoccupazione di non sovvertire la regola britannica che ammette l'*honest concurrent use* (sul punto v. P. BICKNELL, *Statutory Acquiescence*, cit., 48 ss.).

²¹⁴⁶ L'effetto parrebbe non abdicativo ma estintivo, visto che esso deriva dall'operare della norma piuttosto che da un accertamento della volontà di rinuncia del titolare (per le ragioni già a suo tempo fatte vale da A. VANZETTI, *Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva*, in *Riv. dir. comm.* 1962, I, 20 ss.) e, d'altro canto, in capo al titolare del diritto anteriore restano comunque le prerogative nei confronti di terzi (sulle quali v. *amplius* § 87).

²¹⁴⁷ In argomento v. *supra*, § 77.2.

oggetto la posizione concorrenziale rispettiva delle due imprese titolari dei marchi coesistenti. Dopo tutto, il titolare del marchio posteriore della cui convalidazione si tratta già dispone nei confronti dei terzi del titolo che gli deriva dalla registrazione; e i terzi non possono mettere in questione la validità del titolo sulla base del diritto anteriore altrui. In questa prospettiva, si potrebbe argomentare che l'effetto della convalida è limitato ai rapporti fra i titolari dei due segni confliggenti e che quindi ai fini della convalida stessa non può e non deve essere richiesta la prova di un uso che vada al di là di quello che è richiesto dalle regole – che anch'esso attengono ai reciproci rapporti fra richiedente e titolare dei diritti anteriori – sulla prova dell'uso anteriore nell'azione di opposizione e di invalidità e dalle norme sulla decadenza²¹⁴⁸. In ogni caso anche qui è da ritenersi produttivo dell'effetto utile della convalida non qualsiasi uso, ma solo quello che avvenga in funzione distintiva dell'origine commerciale dei beni, non essendo, a tal fine, sufficiente un uso in funzione descrittiva di caratteristiche dei beni in questione²¹⁴⁹. Secondo i principi, l'uso del licenziatario è ascrivibile al titolare²¹⁵⁰. Peraltro il contesto proprio della convalida fa emergere due particolarità.

La prima si colloca sul piano cronologico o temporale: qui l'uso del marchio registrato posteriore deve essere almeno quinquennale; e ininterrotto. Le norme non lo dicono espressamente; ma è da ritenersi che ai fini del computo assuma rilievo solo l'uso successivo alla registrazione del marchio posteriore, posto che l'istituto opera – per le ragioni appena viste – solo a vantaggio dei marchi registrati e non di quelli di fatto²¹⁵¹. Che in questo caso sia richiesta una misu-

²¹⁴⁸ V. rispettivamente *supra*, §§ 38.2 e 3 (ove anche un abbozzo di teoria generale delle nozioni di uso impiegate dal diritto dei marchi) e *infra*, § 94. Sulle differenti nozioni di uso e sui corrispondenti requisiti v. § 38.3.

²¹⁴⁹ Come avviene, ad es., quando capi di abbigliamento contengano, accanto al loro marchio, l'indicazione del nome dello stilista che abbia la paternità del disegno corrispondente: così Trib. Padova 11 novembre 2005, caso «Fusco», cit. Non sarebbe neppure uso distintivo quello di un marchio denominativo registrato, includente l'indicazione «s.p.a.», che abbia luogo sulla carta intestata del titolare ma non sui beni da questo commercializzati: in questo senso Trib. Milano 1 marzo 2010, caso «Biondi Santi», cit.

²¹⁵⁰ Sul punto v. (indirettamente) App. Torino 9 marzo 2005, Pangborn Europe s.p.a. c. Pangborn Corporation, in *Giur. ann. dir. ind.* 4862, caso «Pangborn», che dà atto che sul punto si era formato il giudicato. Per contro, l'eccezione di convalida opera a istanza di parte e quindi non può essere richiesta dal solo licenziatario del marchio successivo: v. in questo senso Trib. Milano 30 luglio 2008, Anheuser Bush Inc. e Birra Peroni c. Italsug Trade s.r.l. e K. Kiem s.r.l. e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in *Giur. ann. dir. ind.* 5303, caso «Budweiser».

²¹⁵¹ Fa riferimento alla data di registrazione e non della domanda di registrazione Trib. UE 28 giugno 2012 (Sesta Sezione), caso «B. Antonio Basile 1952/Basile», cit., parr. 31, sulla base di un ragionamento, per la verità, non particolarmente convincente (e v. gli artt. 15.2 c.p.i. e 32 r.m.c., su cui v. *supra*, §§ 15.2 e 17.2). Non è del tutto vero che il titolare del segno anteriore non possa contrastare la registrazione successiva, fino a quando non è avvenuta la registrazione, visto che l'azione di nullità può essere proposta anche in pendenza del procedimento di registrazione (ancorché non possa essere decisa prima della registrazione). Allo stesso risultato perviene M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 155, secondo cui dal computo dovrebbe essere escluso il periodo intercorrente fra il deposito della domanda e

ra fissa *ratione temporis*, non sorprende: poiché la convalida è, come si è visto, preordinata a conferire certezza a beneficio dell'utilizzatore successivo, l'orizzonte temporale richiesto per il prodursi della convalida deve essere determinato con la massima precisione possibile, almeno nel suo parametro oggettivo (ché quanto al parametro soggettivo, della conoscenza dell'uso da parte del titolare del segno distintivo o diritto anteriore e della corrispondente tolleranza, non possono che residuare le incertezze che si vedranno fra breve). Se la convalida si produce rispetto a un marchio anteriore, l'uso dovrà riferirsi a beni identici o simili; e per determinare quando questo avvenga, dovrà farsi capo ai criteri ordinari impiegati ai fini dell'accertamento dell'impedimento nel secondo conflitto²¹⁵²; e anche il segno dovrà essere identico o simile²¹⁵³; ché, del resto, se non ricorressero questi due fattori non sarebbe neppure configurabile il motivo di nullità suscettibile di convalida²¹⁵⁴.

Quanto alla dimensione geografica o territoriale, la disciplina esibisce una divergenza parziale, ma significativa a seconda che il marchio registrato posteriore sia nazionale o comunitario. Sul piano interno, la convalida del marchio registrato successivo nazionale non si produce se l'impiego del marchio successivo non avvenga su scala nazionale²¹⁵⁵; e lo stesso vale per la convalida di una registrazione comunitaria successiva confliggente con un marchio o con un diritto anteriore nazionale: anche qui è richiesto "l'uso di un marchio nazionale posteriore *nello Stato membro*" in questione²¹⁵⁶. È dunque richiesto che l'uso del segno successivo avvenga nello stesso ambito geografico in cui il diritto anteriore è protetto.

Le norme comunitarie relative al conflitto con un marchio anteriore comunitario si riferiscono invece alla tolleranza per cinque anni consecutivi dell'"uso di un marchio comunitario posteriore *nella Comunità*"²¹⁵⁷. Peraltro, per la registrazione

la registrazione. In senso ancor dubitativo C. GALLI, in *Commentario alla legge n. 480 del 1992*, cit., 1203.

Invece, "la domanda di registrazione del marchio *anteriore* nello Stato membro interessato non costituisce una condizione necessaria affinché il termine di preclusione per tolleranza cominci a decorrere" secondo Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 60 (corsivo aggiunto), per le ragioni ivi di seguito indicate.

²¹⁵² V. *supra*, §§ 50-53. Per un'applicazione della nozione di affinità in tema di convalida v. App. Roma 10 marzo 2006, Nemo s.r.l. c. L'Oréal s.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 5008, caso «Nemo», che ha escluso che l'uso per abbigliamento produca la convalida di un marchio registrato per profumi e cosmetici.

²¹⁵³ V. *supra*, §§ 41, 46-49 e 65. Scarsamente comprensibile sotto questo profilo Trib. Milano 13 marzo 2007, caso «Tortionata», cit., che ha escluso l'operare della convalida perché il segno sarebbe stato registrato al plurale "Tortionate" invece che al singolare "Tortionata".

²¹⁵⁴ Anche per gli altri segni e diritti non dovrebbero esserci troppe difficoltà: se l'uso successivo confligge con il diritto esso è anche suscettibile di convalida.

²¹⁵⁵ Il punto è però dubbio: v. M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 156; e i dubbi potrebbero essere rafforzati tenendo conto della disciplina comunitaria esaminata qui di seguito.

²¹⁵⁶ Art. 54, par. 2, r.m.c. (corsivo aggiunto).

²¹⁵⁷ Art. 54, par. 1, r.m.c. (corsivo aggiunto).

di un marchio comunitario, diversamente da quanto avviene per la registrazione di un marchio federale anziché statale nel diritto degli Stati Uniti, non è richiesta la prova di un intento di usare in più di uno Stato membro²¹⁵⁸; e, come si vedrà, anche l'uso in un solo Stato membro è allo stato ritenuto sufficiente per evitare la decadenza²¹⁵⁹. Può quindi avvenire che la preclusione operi anche se il marchio comunitario successivo non sia stato affatto utilizzato nello Stato membro in cui il marchio comunitario anteriore è usato? Parrebbe di sì; e il risultato non dovrebbe oltremodo sorprendere, vista la curvatura funzionale dell'istituto, che è apparso preordinato a sgombrare il campo all'emersione e all'operatività su scala comunitaria di marchi a vocazione sovranazionale.

La soluzione pare però lasciare una sensazione di iniquità, una volta che consentisse che l'uso in una zona remota dell'Unione producesse la convalida anche a carico di un titolare di un marchio comunitario anteriore che operasse su tutt'altro mercato, quando invece la sovrapposizione di mercati è richiesta per la convalida dei marchi confliggenti con diritti nazionali anteriori. La soluzione, tuttavia, pare inscritta nelle scelte di vertice su cui ci si è precedentemente soffermati; e il rischio di una sua iniquità può forse essere attenuato, se non del tutto corretto, dall'operare degli altri due requisiti postulati perché si produca l'effetto della convalida, la conoscenza e la tolleranza, da un lato, e l'assenza di mala fede, dall'altro su cui ci si dovrà quindi ora soffermare.

(ii) Il prodursi dell'effetto della convalida è subordinato anche alla presenza di un duplice presupposto soggettivo. In passato nel nostro diritto il presupposto soggettivo era riferito al successivo registrante: occorre che il marchio successivo fosse stato "pubblicamente usato *in buona fede* per cinque anni senza contestazioni"²¹⁶⁰. A taluni era parso che un presupposto soggettivo così strutturato e basato sulla buona fede fosse di pressoché impossibile realizzazione: ci si domandava quando mai la presenza di un marchio di fatto anteriore dotato di notorietà generale avrebbe potuto essere ignorato proprio dal successivo registrante, che, per definizione avrebbe dovuto essere un operatore professionale attivo nel settore di riferimento²¹⁶¹. All'interrogativo potevano per la verità essere fornite risposte convincenti. All'epoca, la convalida poteva spesso assistere il registrante successivo nei confronti di anteriorità che, pur avendo da lungo cessato di essere vitali, fossero state riesumate dal contraffattore per paralizzare un'azione di contraffazione; e allora il titolare del marchio azionato poteva davvero non aver mai incon-

²¹⁵⁸ V. *supra*, § 13.

²¹⁵⁹ V. *infra*, § 93 (ove riferimenti anche alle forti opposizioni alla regola). La stessa regola parrebbe valere anche con riguardo alla prova dell'uso richiesta dall'art. 42, par. 2, r.m.c., venendo sottoposta a forti contestazioni anche in quest'ultimo contesto: v. ad es. la decisione dell'Ufficio dei brevetti ungherese dell'11 febbraio 2010, caso «C City Hotel» e anche per altri richiami *supra*, § 38.3.

²¹⁶⁰ Art. 48 l.m. (corsivo aggiunto). Per un'applicazione v. Cass. 9 febbraio 2000, n. 1424, caso «Miogatto e Miocane/Mio», cit.

²¹⁶¹ V. ad es. C. PASTERIS, *Lezioni di diritto industriale*, cit., 115.

trato per la sua strada quello che a tutti gli effetti era soltanto un “fantasma di marchio”. Se poi anche il marchio anteriore fosse usato sul mercato, il segno avrebbe potuto essere sufficientemente diverso e i beni sufficientemente lontani da persuadere il successivo registrante, che pur ne fosse al corrente, di non stare invadendo il perimetro dell'altrui esclusiva²¹⁶².

Oggi, il primo – e principale – presupposto soggettivo si riferisce al titolare del diritto anteriore e alla conoscenza e tolleranza da parte di questi del marchio successivo. Perché si produca la convalida, occorre infatti che il titolare del diritto anteriore abbia conosciuto e tollerato l'uso protratto per più di cinque anni del successivo registrante²¹⁶³; il *dies a quo* del quinquennio si commisura non all'inizio dell'uso né alla data della (pur necessaria) registrazione, ma al momento iniziale della conoscenza dell'uso²¹⁶⁴. Il presupposto soggettivo è inteso non senza rigore: sul registrante successivo che invochi la convalida incombe l'onere della prova non solo dell'uso ultraquinquennale²¹⁶⁵, ma anche della sua conoscenza e tolleranza da parte del titolare del diritto anteriore²¹⁶⁶.

La circostanza che il marchio successivo sia registrato non può di per sé essere decisiva a questo riguardo²¹⁶⁷. Anzi, a rigore questa circostanza non pare potere neppure istituire una presunzione semplice di conoscenza da parte del titolare del diritto anteriore²¹⁶⁸, ché, altrimenti, visto che il marchio candidato alla convalida per definizione è registrato, la presunzione sarebbe sempre operante. D'altro canto il tenore letterale della norma sembrerebbe postulare la conoscenza dell'uso, non della registrazione; e quindi la conoscenza – e a maggior ragione la conoscibilità attraverso il sistema pubblicitario in atto – della registrazione o della domanda di registrazione dovrebbe al più essere un fattore da prendere in considerazione fra gli altri²¹⁶⁹. È verosimile che la prova della conoscenza possa venire più

²¹⁶² In questo senso, sotto entrambi i profili, v. R. PENNISI, *La convalida del marchio*, cit., 88 e 116 ss.

²¹⁶³ Artt. 54 par. 1 r.m.c. e 28.1 c.p.i. E v. Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 58.

²¹⁶⁴ In questo senso Trib. UE 23 ottobre 2013 (Settima Sezione), causa T-417/12, SFC Jardibric c. UAMI e Aqua Center Europa SA, caso «Aqua Flow/Vaqua Flow», parr. 20-21 e 40 ss. L'uso rilevante è solo quello successivo alla registrazione, non al deposito della domanda: in questo senso Presidente Corte UE 6 giugno 2013 (ord.) (Sesta Sezione), causa C-381/12 P., I Marchi Italiani s.r.l. c. OSRA S.A., caso «Antonio Basile 1952/Basile», par. 53.

²¹⁶⁵ Così Cass. 13 febbraio 2009, caso «Venus», cit.

²¹⁶⁶ In questo senso App. Torino 11 giugno 2008, caso «Emilio Pucci/Emidio Tucci», cit. e Trib. Catania 6 marzo 2008, caso «Belveste/Belvest», cit. Nei limiti della sommarietà della cognizione cautelare, sembra assumere che la conoscenza da parte del licenziatario dell'uso del marchio successivo confliggente da parte del terzo possa essere ascritta al titolare licenziante Trib. Torino 25 gennaio 2010, caso «Vasco Rossi», cit.

²¹⁶⁷ Trib. Torino 25 gennaio 2010, caso «Vasco Rossi», cit.

²¹⁶⁸ Come sostenuto da G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 186.

²¹⁶⁹ Diversamente però Corte UE 22 settembre 2011 (Prima Sezione), caso «Budweiser», cit., par. 58 e le Conclusioni dell'Avvocato generale Verica Trstenjak del 3 febbraio 2011, nel medesimo caso «Budweiser IX», par. 79.

facilmente raggiunta mediante la dimostrazione della diffusione del marchio successivo, della sua notorietà pubblicitaria, della partecipazione a fiere e iniziative di settore, di cui il titolare del diritto anteriore sia attendibilmente consapevole²¹⁷⁰.

Quanto alla tolleranza, si possono porre due questioni, l'una sostanziale, l'altra procedimentale. Che dire, innanzitutto, del caso nel quale il marchio successivo in concreto non interferisca con il diritto anteriore, come avviene, ad es., se il marchio comunitario successivo sia usato solo sul mercato polacco e il titolare italiano non corra quindi neppure il rischio di perdere una sola vendita visto che egli opera solo sul mercato nazionale? Si potrebbe argomentare che qui, mancando un'interferenza dal punto di vista economico, non si avrebbe alcuna tolleranza del titolare del diritto anteriore. La questione è espressamente risolta nel caso del conflitto fra un marchio o diritto anteriore nazionale e un marchio comunitario registrato successivamente: la norma richiede la tolleranza – e quindi la conoscenza – de “l'uso di un marchio comunitario posteriore *nello Stato membro in cui il marchio anteriore ovvero l'altro contrassegno anteriore è tutelato*”²¹⁷¹. Quindi la tolleranza concerne solo l'uso nello Stato membri che dà protezione al diritto anteriore. Un dubbio si può profilare se il conflitto concerna due marchi entrambi comunitari. Si potrebbe anche in questo caso, già esaminato al punto precedente in relazione al requisito dell'uso del marchio successivo, subordinare la convalida alla prova della conoscenza da parte del titolare del marchio comunitario anteriore dell'uso del marchio comunitario successivo nello stesso Stato membro ove il primo operi: in difetto, si potrebbe dire, non vi è un conflitto economico reale. E tuttavia si potrebbe obiettare che, per tutto il periodo previsto dal par. 1 dell'art. 54 r.m.c., il titolare del marchio comunitario anteriore ha pur sempre la facoltà di chiedere l'annullamento della registrazione comunitaria successiva e che se, per un quinquennio, egli si astiene dal farlo, pur essendo a conoscenza dell'uso altrui, sarebbe riscontrabile quella tolleranza al cui verificarsi l'ordinamento ricollega una stabilizzazione del diritto successivo. Dopo tutto, chi chiede un marchio comunitario ha l'onere di vigilare sulla effettività della sua protezione sull'intero mercato dell'Unione. Questa seconda soluzione non è imposta dal tenore letterale della norma; ma sembra più coerente con il profilo funzionale della convalida che si è affermato nel diritto comunitario dei marchi.

²¹⁷⁰ Che dire se il marchio registrato successivo sia impiegato solo per beni destinati all'estero? In questo caso il conflitto fra segni è presente, visto che il diritto esclusivo si estende anche all'apposizione del segno su beni destinati all'esportazione (v. *infra*, § 123); ma al postadottante può risultare particolarmente difficile dimostrare l'uso sul mercato nazionale (che pur non manca: si pensi all'apposizione del marchio sui beni destinati all'estero) e soprattutto la conoscenza dell'uso. Per una fattispecie di questo tipo, nella quale la convalida è stata esclusa per assenza della prova della conoscenza dell'uso del titolare del diritto anteriore, v. App. Torino 11 giugno 2008, caso «Emilio Pucci/Emidio Tucci», cit.

Trib. UE 7 luglio 2010, caso «Carlo Roncato/Roncato», cit., parr. 48-49 sembrerebbe suggerire che possano esistere anche casi di convalida “atipica”; ma in realtà desume dalla constatata tolleranza del titolare del marchio anteriore elementi per escludere la prova dell'indebito approfittamento ad opera del successivo utilizzatore in un caso di terzo conflitto (in argomento v. § 140).

²¹⁷¹ Par. 2 dell'art. 54 r.m.c. (corsivo aggiunto).

Sotto il profilo procedimentale, ci si domanda se a evitare la tolleranza il titolare del diritto anteriore debba assumere una vera e propria iniziativa giudiziaria; oppure se sia sufficiente un atto stragiudiziale, come una diffida. La giurisprudenza formatasi con riferimento al regime anteriore alla Novella non esitava a ritenere sufficiente la diffida²¹⁷²; in quel contesto però la soluzione poteva agevolmente basarsi sul fatto che, dopo aver ricevuto una diffida (si intende: circostanziata), il successivo registrante non poteva più ritenersi in “buona fede”. Ma il sistema attuale fa riferimento non alla presenza e al permanere della “buona fede” del postadottante ma alla “tolleranza” del titolare del diritto anteriore. È questo il contesto nel quale più di recente la Cassazione ha assunto la posizione opposta: la convalida può essere impedita solo con la notifica di un atto giudiziario²¹⁷³. La soluzione appare coerente con la sopra segnalata svolta nella curvatura funzionale dell’istituto: la norma mira non a sanzionare l’inerzia del titolare del diritto anteriore ma a garantire un quadro di certezze a beneficio del marchio successivamente registrato²¹⁷⁴.

Che dire del caso in cui la tolleranza del titolare del marchio anteriore nei confronti del marchio successivo risultasse in una situazione di decettività, nella quale i consumatori possono incorrere in equivoco? L’ipotesi è tutt’altro che irrealistica. Può essere che i due marchi possano convivere gomito a gomito senza troppe interferenze e che il pubblico impari con il passare del tempo a distinguere fra le produzioni da essi rispettivamente contrassegnate; ma è anche possibile all’opposto che il titolare del marchio anteriore sia ben consapevole dell’errore in cui incorre il pubblico, che ascrive all’una linea di produzione le caratteristiche dell’altra e che valuti conveniente il protrarsi della situazione o comunque preferisca non porvi rimedio. Per escludere che questo comportamento del titolare del marchio anteriore possa condurre non alla convalida del marchio successivo ma alla decadenza di quello anteriore, si è osservato che il consenso del titolare del marchio anteriore non potrebbe produrre l’ipotizzata conseguenza avversa perché esso comporterebbe semplice tolleranza e non attribuirebbe all’utilizzatore successivo alcuna prerogativa sul segno od autorizzazione al suo uso; un “consenso” siffatto non potrebbero mettere a repentaglio la sopravvivenza del marchio anteriore²¹⁷⁵.

²¹⁷² App. Milano 28 ottobre 1997, Champagne Roederer s.a. c. Boldrini, in *Riv. dir. ind.* 1998, II, 128-132, caso «Cristal», che addirittura aveva concluso che la diffida inviata in Spagna a impresa collegata al postadottante in Italia avrebbe escluso la buona fede di questi anche nel secondo paese.

²¹⁷³ Cass. S.U. 1 luglio 2008, n. 17927, caso «Camomilla», cit. Nella nota di commento pubblicata sulla *Giur. ann. dir. ind.* 5224 è giustamente segnalato un equivoco in cui è incorsa la motivazione, che ha tratto dal riferimento contenuto nel vecchio testo dell’art. 48 l.m. alla conoscenza alla data della “domanda”, come se questa espressione si riferisse alla domanda giudiziaria, mentre non vi è dubbio che essa si riferiva alla domanda di marchio. Non per ciò la conclusione della Cassazione è necessariamente errata: la tesi opposta comporterebbe l’ammissibilità di atti interruttivi, che sono previsti dal regime ordinario della prescrizione e dell’usucapione ma non dalla disciplina speciale della convalida. Sui limiti del ricorso alla disciplina generalcivilistica in assenza di disposizioni espresse della *lex specialis* v. R. CATERINA, *Il possesso*, in *Trattato dei diritti reali* diretto da A. Gambaro e U. Morello, cit., 387-388.

²¹⁷⁴ In senso conforme G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 184.

²¹⁷⁵ M.S. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, in *Segni e forme di*

La tesi non convince. Il marchio anteriore può diventare decettivo, lo si vedrà a suo tempo²¹⁷⁶, già per il solo fatto di non essere azionato a tempo debito contro un marchio identico o simile usato per beni identici o simili; e ciò a prescindere da qualsiasi tolleranza o consenso del titolare del marchio anteriore. Il protrarsi dell'uso di due marchi identici o simili per beni identici o simili può infatti sortire due esiti opposti e simmetrici: il decorso del tempo può condurre a un superamento del rischio di confusione, quando il pubblico impari a distinguere le due linee di produzione; o può condurre a un inganno del pubblico medesimo produttivo della decadenza, quando questa linea di demarcazione non emerga e l'inganno del pubblico verta su caratteristiche dei beni essenziali per l'apprezzamento del pubblico medesimo. Non si vede quindi per quale motivo si debba assumere che il "consenso" all'uso del marchio idoneo a trarre in inganno il pubblico circa la qualità dei prodotti²¹⁷⁷ sia necessario per il prodursi dell'effetto e debba necessariamente comportare – come pure si è detto – un'investitura a beneficio del successivo utilizzatore.

Vero è piuttosto che, se il diritto comunitario e interno dei marchi hanno moltiplicato le ipotesi di coesistenza dei marchi²¹⁷⁸, ciò è potuto avvenire sull'assunto che esse, pur ammissibili in linea di principio, siano soggette alla sanzione della decadenza se la compresenza dei segni sul mercato conduca a un inganno del pubblico. Lo stesso principio vale per il caso che qui interessa.

(iii) Infine, il deposito della domanda di registrazione successiva non deve essere stato operato in mala fede. Ritorna qui una clausola generale tutt'altro che inconsueta nel diritto dei marchi²¹⁷⁹; e che di volta in volta assume il significato particolare che le viene attribuito dal contesto. La circostanza che il marchio anteriore possa essere registrato e quindi oggetto di pubblicazione ufficiale non pare qui decisivo; i marchi e i settori di appartenenza possono essere sufficientemente vicini da essere ritenuti interferenti all'occhio esperto del magistrato, ma non è detto che il registrante sia immediatamente in grado di compiere la valutazione corrispondente²¹⁸⁰. Così, è stato ritenuto che non ricorra malafede soltanto perché il registrante abbia ommesso di accertarsi dell'esistenza di un marchio simile; e si è quindi concluso che la convalida potesse operare a beneficio del successivo mar-

stintive. La nuova disciplina, cit., 201-202 e G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, cit., 40-41.

²¹⁷⁶ § 105.2.

²¹⁷⁷ Lett. a) del 2° comma dell'art. 14 c.p.i.

²¹⁷⁸ Cfr. oltre al § 78, i §§ 13, 38.2, 38.5, 76(ii), 87, 99 e 204.

²¹⁷⁹ Per un censimento delle previsioni di diritto dei marchi che ricorrono alla nozione di mala fede v. già § 35.1.

²¹⁸⁰ Traggono notevoli implicazioni da questa previsione sul piano della risarcibilità del danno da contraffazione ad es. M.S. SPOLIDORO, *La tutela cautelare e di merito*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 369 e L. NIVARRA, *Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle "sanzioni" a tutela della proprietà intellettuale*, in *AIDA* 2000, 325 ss. a 348. Il rilievo è condivisibile; ma di portata limitata ai casi indicati nel testo.

chio registrato “Pian delle Vigne” contro il precedente “Pier delle Vigne” per beni affini ma non identici²¹⁸¹.

Certo è che nel diritto dei segni distintivi la nozione di “deposito in mala fede” è caratterizzata da una potenzialità espansiva non indifferente, come si conviene del resto alle clausole generali. È possibile quindi tornare al caso, più volte sfiorato, nel quale il marchio comunitario successivo sia stato utilizzato per il periodo richiesto solo in un singolo Stato membro, diverso da quello nel quale è protetto il marchio (comunitario) anteriore contro il quale è richiesta la convalida. Ora, anche se il marchio successivo possa ritenersi conosciuto e tollerato dal titolare del marchio anteriore, vi è da chiedersi se, quando consti che il marchio successivo sia stato depositato con l'intenzione di farne un uso “confinato” a un solo Stato membro fino a quando non operi la convalida, per poi “allargarsi”, non ricorra un'ipotesi di deposito in mala fede²¹⁸².

Si è detto che si avrebbe sempre malafede nel deposito del ritratto di persona famosa²¹⁸³. Può essere che in questo caso la mala fede sia più probabile, ma certo essa non è inevitabile. Una fondazione titolare di impresa può ben depositare come marchio, ad es. per le proprie pubblicazioni, il ritratto di un filosofo famoso, sul presupposto di un consenso dei congiunti che siedano nel consiglio di amministrazione; trascorsi i cinque anni dall'uso questi non possono più cambiare idea, neppur sostenendo che il deposito fosse avvenuto in mala fede.

Il requisito della malafede va accertato con riferimento al momento del deposito: *mala fides superveniens non nocet*²¹⁸⁴.

Fin qui si è detto della disciplina legislativa espressa dei presupposti della convalida. Essa deve, naturalmente, essere integrata dai principi. Così, la lesione ai valori personalistici della fama, del credito e del decoro non è suscettibile di convalida. Qualsiasi tolleranza manifestata al riguardo non produce effetto in materia di diritti indisponibili.

²¹⁸¹ Si trattava di vini diversi come vitigno e pubblico di destinazione: v. Trib. Bari 8 marzo 2006 (ord.), caso «Pier delle Vigne/Pian delle Vigne», cit. Non mancano, naturalmente, precedenti contrari, elencati da C.E. MAYR, *sub art. 28 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 331.

²¹⁸² E v., ai fini di una possibile argomentazione analogica, la lett. g) del par. 4 dell'art. 4 della direttiva, che prevede come distinta ipotesi di impedimento relativo il caso che “il marchio di impresa si presti a essere confuso con un marchio di impresa che è usato in altri Stati al momento della presentazione della domanda e che continua a esservi usato, purché il richiedente abbia domandato in malafede la registrazione del marchio di impresa”.

²¹⁸³ F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, cit., 326 ss. Forse a quest'ordine di idee va ricondotta la singolare presa di posizione di Trib. Torino 2 aprile 2009, caso «Galitzine», cit., secondo cui la convalida non si applicherebbe “per sua natura” nel caso di registrazione come marchio del nome altrui.

²¹⁸⁴ V. anche per richiami C.E. MAYR, *sub art. 28 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 330.

87. *Le conseguenze della convalida*

Quale è la sorte del segno o diritto anteriore dopo che la convalida abbia avuto effetto? Dopo la riforma del 1992 non si hanno dubbi che il diritto del titolare del segno anteriore non si estingua²¹⁸⁵. Esso può essere azionato contro terzi che non siano autorizzati esattamente come prima, ovvero come se la convalida non fosse intervenuta; esso però non conferisce (più) la facoltà di opporsi all'uso del marchio successivo convalidato; e altrettanto dispone, rispetto al segno o diritto anteriore che abbia subito la convalida ad opera di un marchio comunitario convalidato, il par. 3 dell'art. 54 r.m.c.²¹⁸⁶. Ci troviamo qui di fronte a un'altra ipotesi di coesistenza sul mercato di segni confliggenti²¹⁸⁷. Nel caso che qui interessa, la convivenza dei due segni si è per definizione stabilizzata nel tempo e il rischio di confusione dei consumatori può essere divenuto relativamente basso.

Questa constatazione sarebbe tanto più vera se si tenesse fermo il principio in forza del quale anche la convalida opererebbe una sorta di cristallizzazione dello *status quo*, in quanto essa sarebbe limitata ai beni per i quali sia avvenuto l'uso ultraquinquennale. La norma, si dice, rende legittimo l'uso "con riferimento ai prodotti e servizi per i quali esso (*scil.*: il marchio successivo) è stato utilizzato"; non l'impiego per beni diversi, anche se questi fossero affini e anche se per questi fosse stata ottenuta la registrazione, ma a questa non si fosse accompagnato l'uso ultraquinquennale²¹⁸⁸. L'assunto sembra convincente; anche se è difficile immaginare che il titolare del marchio comunitario che ha ottenuto il salvacondotto rappresentato dalla convalida si accontenti davvero di vedere il suo marchio congelato al solo settore di iniziale impiego.

La norma non precisa se la convalida retroagisca al momento del deposito del marchio convalidato oppure decorra solo dal compimento del periodo quinquennale. La questione può avere qualche implicazione operativa di rilievo. Così, ci si potrebbe domandare se il titolare del marchio anteriore, che pur subisce la convalida, possa avere diritto al risarcimento del pregiudizio che il suo anteriore mar-

²¹⁸⁵ Ultima proposizione del 1° comma dell'art. 28 c.p.i. In questo senso già T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 498. Ma la giurisprudenza era in parte contraria: v. ad es. Trib. Catania 25 gennaio 1977, in *Giur. ann. dir. ind.* 917 e, per altri richiami, C.E. MAYR, *sub art. 28 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, cit., 331.

²¹⁸⁶ Sulla disposizione parallela contenuta nel par. 3 dell'art. 111 r.m.c. v. *supra*, § 78.

²¹⁸⁷ Per il caso del preuso locale v. §§ 13, 76 (ii) e 78; per il caso della ripresa dell'uso del marchio fatto valere senza successo in un procedimento di opposizione § 38.2. E v. anche (in relazione alla – pur precaria – coesistenza del marchio anteriore decaduto con il marchio depositato prima della decadenza stessa) il § 99.2; v. inoltre §§ 38.5, 99.3(i) e (iii) ed, in relazione alla coesistenza di un marchio collettivo e di una denominazione geografica, il § 204.

²¹⁸⁸ Persuasivo al riguardo M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, cit., 160. In questo caso la convalida sarebbe "parziale" (rispetto alla registrazione). Prima della riforma del 1999, si ripeteva (esattamente) che la convalida operava *erga omnes* (così, ad es., P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 617). Nel regime di relatività degli impedimenti e dei motivi di nullità, tuttavia, il terzo convenuto in giudizio non può fare valere che il marchio successivo non benefici della convalida; e tantomeno che ne benefici parzialmente.

chio abbia subito ad opera del marchio successivo, sia pur limitatamente al periodo anteriore alla convalida; e l'interrogativo potrebbe risultare meno bizzarro di quanto esso non appaia a prima vista, se si accolga la conclusione per la quale ad evitare la convalida occorra la proposizione di un'azione giudiziaria, non essendo allo scopo sufficiente una diffida²¹⁸⁹.

In una prospettiva completamente diversa, ci si potrebbe domandare se il titolare del marchio che beneficia della convalida abbia titolo a ottenere il risarcimento del danno cagionato da un marchio confliggente di un terzo anche per il periodo anteriore alla convalida; dove la risposta positiva parrebbe attendibile, posto che, in regime di legittimazione relativa all'azione di nullità, il vizio di cui originariamente fosse affetto il marchio poi convalidato avrebbe potuto comunque essere fatto valere soltanto dal titolare del marchio anteriore e non dai terzi.

Si tratta di quesito delicato, che verosimilmente non può essere affrontato e risolto isolatamente nella prospettiva della convalida, ché di marchi inizialmente invalidi e che poi col passare del tempo – e con il proseguire dell'attività contraddistinta dal segno – acquistano o recuperano la validità mancante o perduta è costellato il diritto dei marchi nuovo. Si pensi all'acquisto del c.d. *secondary meaning*, alla c.d. sanatoria o consolidamento, alla riabilitazione del marchio decaduto che si colloca sul versante opposto e parallelo alla sanatoria e al consolidamento, oltre che agli effetti della convalida nella loro biforcazione fra marchio anteriore e successivo²¹⁹⁰. Dove per un verso è chiaro che la soluzione per queste ipotesi non può essere ricercata e reperita isolatamente, caso per caso, e tuttavia allo stesso tempo e per altro verso si può dubitare sulla praticabilità di una soluzione all'ingrosso, che trascuri l'assetto di interessi – del titolare del marchio anteriore, di quello del marchio posteriore e dei terzi – che di volta in volta vengono in gioco. Si tratta in realtà di un tema eccellente per una monografia ancora da scrivere, che però esorbita i limiti di una considerazione trattatistica per quanto estesa come quella qui proposta. Per l'istante, si può osservare come il *secondary meaning* produca il superamento di un impedimento assoluto, mentre gli altri fenomeni di sopravvenienza concernono solamente impedimenti relativi; questa differenza pare giustificare la circostanza che la pretesa contro terzi del titolare del marchio che beneficia della sopravvenienza conosca nel primo caso limitazioni temporali che mancano negli altri.

In ultimo va ricordato che quello fra i titolari dei due marchi coesistenti che ne facesse uso in modo confusorio o decettivo si esporrebbe al rischio di essere ritenuto responsabile di una pratica commerciale ingannevole o di atti di concorrenza

²¹⁸⁹ In questo senso Cass. S.U. 1 luglio 2008, n. 17927, caso «Camomilla», cit.: il titolare del marchio anteriore, che avesse subito la convalida pur avendo inviato una o più diffide, potrebbe cercare di recuperare quantomeno il danno subito prima della convalida. Naturalmente l'azione sarebbe esposta all'obiezione che la stessa sorte della convalida starebbe a riprova di un basso livello di interferenza fra i due segni.

²¹⁹⁰ §§ 26 B), 38.4(iii), 38.5, 91.1 e 99.2.

sleale²¹⁹¹ e di perdere il proprio diritto al marchio per decettività sopravvenuta²¹⁹².

88. *Le tecniche di soluzione del conflitto fra i diritti anteriori e la registrazione: impedimenti alla registrazione, motivi di nullità e azione di rivendicazione*

88.1. *Generalità.* Nelle pagine che precedono ci si è soffermati a individuare quali siano i diritti anteriori spettanti a soggetti diversi dal registrante che possono confliggere con la successiva registrazione di un marchio. Si è anche visto quali siano le tecniche di soluzione dei conflitti corrispondenti e come esse possano, a seconda della qualificazione dei diritti anteriori di volta in volta considerati, assumere la forma dell'esame d'ufficio, dell'opposizione alla registrazione, dell'azione amministrativa o giurisdizionale di nullità o di una qualche combinazione fra questi strumenti, variabile, per di più, a seconda che si prenda in considerazione il diritto nazionale oppure quello comunitario²¹⁹³.

Occorre ora aggiungere che in alcune situazioni i titolari dei diritti anteriori dispongono di un rimedio ulteriore, rispetto ai mezzi "ordinari" di reazione all'altrui registrazione del marchio cui si è appena accennato: l'azione di rivendicazione. Tramite questo istituto, il titolare del diritto anteriore si vede attribuita un'altra freccia al proprio arco: gli è consentito infatti di provocare l'intestazione a sé della registrazione richiesta da altri, anziché di provocarne l'eliminazione attraverso il diniego di registrazione o l'invalidazione; o, in altri termini, di valersi di un rimedio restitutorio anziché demolitorio.

88.2. *La rivendicazione fra diritto interno, internazionale e comunitario.* Il legislatore ha introdotto l'istituto della rivendicazione del marchio solo con la Novella del 1992²¹⁹⁴. All'epoca si poteva ben dire che i tempi fossero maturi per un innesto dell'istituto nel tessuto della legge marchi; e ciò per almeno due ragioni.

La prima è collegata all'emersione della funzione pubblicitaria od attrattiva del marchio, sancita dalla stessa Novella. Nel momento stesso in cui l'investimento pubblicitario riversato sul segno assumeva un proprio autonomo rilievo giuridico, ci si era infatti avveduti che il titolo per l'acquisto del diritto sul segno avrebbe potuto essere costituito anche da fatti giuridici diversi da quelli tradizionalmente conosciuti²¹⁹⁵ della registrazione del segno e dal suo impiego sul mercato; e ci si è

²¹⁹¹ V. rispettivamente la lett. a) del 2° comma dell'art. 21 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo e l'art. 2598 c.c. E cfr. anche il 2° comma dell'art. 21 c.p.i., sul quale v. § 116.3.

²¹⁹² Cfr. art. 14.2, lett. b), c.p.i. sul quale v. §§ 102-105.

²¹⁹³ In argomento v. *supra*, §§ 15.3, 17.4, 36.4 e 75.

²¹⁹⁴ Art. 25 l.m.

²¹⁹⁵ In conformità all'insegnamento di G. OPPO, *Creazione e esclusiva nel diritto industriale*, cit., 200.

pertanto preoccupati di codificare una tecnica giuridica, quale è per l'appunto la rivendicazione, che consenta di recuperare l'entità al patrimonio del soggetto che su di essa avesse investito anche a prescindere da registrazione e uso.

La seconda ragione dell'innesto stava nell'esempio fornito dalla disciplina contigua dei brevetti per invenzione, nella quale l'azione di rivendicazione era nel frattempo stata introdotta con qualche successo²¹⁹⁶ e che quindi suggeriva l'estensione dell'istituto al settore finitimo del diritto dei marchi.

Nelle nuove coordinate normative, si poteva dunque immaginare che esistesse un diritto *al* marchio distinto e anteriore rispetto al diritto *di* marchio, come pacificamente si riconosce nel campo delle invenzioni, dove da sempre è comunemente accettata la distinzione fra il diritto di brevetto e il diritto al brevetto²¹⁹⁷; e che il rimedio appropriato alla registrazione del non avente diritto possa consistere, oltre e accanto ai meccanismi che tolgono di mezzo il titolo richiesto od ottenuto *non iure* dal terzo, nella previsione di un'azione di rivendicazione a favore dell'avente diritto.

Entrambe le motivazioni ora delineate sono effettivamente presenti nella ricostruzione della vicenda che è stata fornita dal legislatore storico²¹⁹⁸. Si tratta, senza dubbio, di motivazioni convincenti; che non devono peraltro far dimenticare che l'istituto della rivendicazione, pur introdotto solo nel 1992 dall'espressa previsione della Novella, già aveva alle proprie spalle una vicenda normativa anteriore assai lunga, ancorché rimasta visibile solo sotto traccia. Questo vale con riferimento già al diritto nazionale, a proposito del quale già verso la fine dell'Ottocento Vivante aveva avuto occasione di ricordare, a proposito della registrazione come marchio de "i segni caratteristici di un'altra persona, sia fisica sia giuridica, e principalmente il suo nome, il suo titolo, le sue onorificenze", che la "tutela del nome e degli altri segni caratteristici di una persona si troverebbe già nel diritto comune se non fosse consacrata esplicitamente nella legge speciale"²¹⁹⁹. Dove già nel riferimento al diritto comune e alle regole di appartenenza da questo apprestate per rimediare al fenomeno della registrazione del non avente diritto può attendibilmente scorgersi un richiamo all'istituto generalcivilistico della rivendicazione²²⁰⁰.

²¹⁹⁶ Con l'adozione dell'art. 27bis nella l.i., operata dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.

²¹⁹⁷ V. ad es. l'influente presa di posizione di T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 564 e 583. Per una sistemazione della materia v. L.C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, Giuffrè, Milano, 1985.

²¹⁹⁸ V. lo scritto di uno dei redattori della Novella, G. FLORIDIA, *L'appartenenza e la rivendicazione del marchio*, in G. Ghidini (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Cedam, Padova, 1995, 135 ss.

²¹⁹⁹ Così C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, vol. I, *Le persone*, F.lli Bocca, Torino, 1893, 169-170, che riteneva che la situazione fosse espressamente considerata nella – per la verità abbastanza generica – previsione dell'art. 5 della l. del 1868.

²²⁰⁰ Tant'è che lo stesso VIVANTE scriveva (a 169): "nel conflitto fra il suo diritto apparente (*scil.*: del registrante) e quello reale del proprietario spogliato questi ha la vittoria". Un chiaro riferimento all'operatività dell'istituto generalcivilistico della rivendicazione è anche in T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 491 e soprattutto 494-495.

Inoltre, che si possa configurare un diritto *alla* registrazione del marchio prima del diritto *di* marchio era a ben vedere presupposto già dal testo dell'art. 34 l.m. adottato nel 1942. La norma controbilanciava la presunzione di validità della registrazione statuendo che «la registrazione non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità e l'appartenenza del marchio»; e nel ciò fare sanciva che della registrazione del marchio possa verificarsi giudiziariamente non solo la validità ma anche, per l'appunto, l'appartenenza²²⁰¹. Con la conseguenza, piuttosto trasparente, che se la registrazione fosse avvenuta a nome del non avente diritto, l'avente diritto avrebbe potuto rivendicarla a sé²²⁰².

La rivendicazione del marchio si è affacciata da lungo tempo anche sul piano del diritto internazionale. Già nella revisione di Lisbona la figura dell'*Agentenmarke* era stata oggetto di una disciplina che prevede la possibilità del ricorso al rimedio della rivendicazione. Secondo la norma convenzionale²²⁰³, l'avente diritto può infatti domandare non solo la nullità della registrazione del distributore ma anche, «se la legge del Paese lo permette, il trasferimento a suo favore di detta registrazione»²²⁰⁴.

Il permanere della competenza normativa dei singoli ordinamenti nazionali non è stata rimessa in questione neppure dal diritto comunitario: l'appartenenza del marchio, lo si è visto, non è materia comunitariamente armonizzata²²⁰⁵. E tut-

²²⁰¹ E v. ora l'art. 117 c.p.i. Nel regime anteriore alla Novella del 1992, nel quale esistevano validi argomenti per sostenere che l'acquisto della titolarità del marchio presupponesse non solo l'esercizio della prerogativa di destinazione al mercato dei beni contraddistinti dal marchio ma anche di effettivi poteri decisionali in ordine alla fabbricazione e/o selezione dei beni medesimi (in questo senso P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 162-171; 180-183; 249-262; 268-284), questioni di appartenenza si potevano profilare con riguardo ai rapporti fra fabbricante e distributore esclusivo come anche fra fornitore dei componenti e impresa addetta al loro montaggio (263-268) o nella relazione fra il fiduciante titolare del marchio e l'intestatario (268-284); e il criterio solutore andava, secondo quest'impostazione, reperito nell'effettivo svolgimento di attività corrispondenti all'interesse tutelato dal riconoscimento della funzione distintiva. Queste «ipotesi di incerta titolarità» non sembrano potersi più ripresentare nel diritto successivo alla Novella, nel quale non è più richiesta la qualifica imprenditoriale del registrante il marchio e gli argomenti posti a sostegno della tesi secondo la quale sarebbe elemento della fattispecie costitutiva del diritto anche l'uso, oltre alla registrazione, hanno nel frattempo perso la loro – comunque assai discussa – base (per le ragioni indicate ai §§ 7 C), 11 e 14).

²²⁰² In questo senso con riferimento all'azione del fiduciante nei confronti del fiduciario intestatario del marchio P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*, cit., 271-273.

²²⁰³ Art. 6septies(1) CUP.

²²⁰⁴ Dove è anche dato di rinvenire una significativa conferma del principio in forza del quale le regole concernenti l'appartenenza sono di competenza del diritto interno dei Paesi dell'Unione; il che significa che ciascun ordinamento che attribuisce tutela a un segno distintivo nell'ambito dei propri confini ha, in linea di principio, la competenza normativa a stabilire a chi tale diritto appartenga, salve le ipotesi direttamente e specificamente disciplinate dal diritto convenzionale (v. l'art. 6bis CUP). In senso conforme il *Report* del Panel dell'OMC del 6 agosto 2001, U.S. – Sec. 211 Omnibus Appropriations Act of 1998.

²²⁰⁵ V. già § 72; in senso conforme L.C. UBERTAZZI, *I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi*, cit., 18 s. e P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 621.

tavia il diritto comunitario non può esentarsi dall'affrontare il tema dell'appartenenza del marchio almeno sotto un profilo: quello dell'appartenenza del marchio comunitario. Nel regolamento il tema trova tuttavia emersione una sola volta, proprio a proposito della registrazione comunitaria dell'*Agentenmarke*²²⁰⁶; ma non può escludersi che in un futuro più o meno lontano il tema possa affacciarsi anche in relazione ad altri profili²²⁰⁷.

Rilevato il carattere incompleto della disciplina convenzionale e quello ellittico della normazione comunitaria, è dunque venuto il momento di vedere più da vicino la regolamentazione interna della rivendicazione del marchio, che, nella nostra legge, è affidata all'art. 118 c.p.i.

89. *L'azione di rivendicazione nel diritto italiano dei marchi*²²⁰⁸

89.1. *La disciplina della registrazione del non avente diritto e della rivendicazione della registrazione del marchio.* Alcuni istituti trovano nel Codice una disciplina unitaria e trasversale ai diversi diritti di proprietà industriale. Così è anche per la rivendicazione (art. 118 c.p.i.). L'istituto è, come si appena visto, di chiaramente mutuato dalla corrispondente previsione della legge invenzioni²²⁰⁹, ove risponde a un'esigenza più palpabile e immediata. L'invenzione è entità che ha una sua chiara consistenza anche indipendentemente dalla sua registrazione e dal suo uso sul mercato: mentre non altrettanto si può dire rispetto al marchio.

Prima della Novella il riferimento all'appartenenza del marchio aveva necessariamente un significato ridotto²²¹⁰: finché si rimaneva nelle coordinate segnate dal-

²²⁰⁶ Artt. 18 e 24 r.m.c.

²²⁰⁷ Come argomentato *infra*, al § 198.2. Se ciò avvenisse, potrebbe domandarsi se la regola di appartenenza (del diritto anteriore fatto valere) si desuma dal diritto comunitario o dal diritto nazionale che disciplina il diritto anteriore medesimo; e in questo secondo caso, quale sia il criterio di selezione della legge applicabile. Si può immaginare che di regola di appartenenza comunitaria si possa parlare in relazione ai titoli anteriori comunitari; e di regole di appartenenza nazionali in relazione ai titoli anteriori nazionali (ma v. § 4 D). Fin quando manchino prese di posizione, in particolare giurisprudenziali, sul tema, creative di regole che vadano al di là della lettera del regolamento, è da attendersi che il conflitto resti confinato sul piano dei rimedi invalidatori della registrazione successiva.

²²⁰⁸ In argomento v. M. AMMENDOLA, *Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni*, cit.; P. SPADA, *Postilla: opposizione alla registrazione e azione di nullità della registrazione*, cit., 347-350; *La nullità del marchio*, cit., 626 ss. e *La registrazione del marchio: i "requisiti soggettivi" tra vecchio e nuovo diritto*, cit., 442 ss.; M.S. SPOLIDORO, *La rivendicazione del marchio*, in G. MARASÀ-P. MASI-G. OLIVIERI-P. SPADA-M.S. SPOLIDORO-M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, cit., 230-235; C. GALLI, in *Commentario alla legge n. 480 del 1992*, cit., 1186 ss.; G. FLORIDIA, *L'appartenenza e la rivendicazione del marchio*, cit., 135 ss.; C.E. MAYR, *La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell'ingegno*, cit., 63 ss.

²²⁰⁹ Sulla brevettazione del non avente diritto si veda per tutti V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e modello*, in *Il Codice Civile. Commentario* diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2012³, 192 ss.

²²¹⁰ Anche se tutt'altro che inesistente: v., oltre che ai richiami di cui al precedente § 88.2., gli

la tutela della sola funzione distintiva, pareva infatti difficile scorgere nel marchio un'entità dotata di una propria autonomia, proteggibile in linea generale contro l'appropriazione mediante registrazione ad opera di terzi non aventi diritto in assenza di precedente registrazione e prima e indipendentemente dalla sua presenza e affermazione del mercato²²¹¹. La situazione è oggi, come si è appena ricordato, cambiata radicalmente. Nella società della comunicazione globale i segni non hanno più bisogno di attendere il battesimo della presenza sul mercato o della registrazione per vedere riconosciuto il proprio rilievo socio-economico (e consacrato il proprio *selling power*). Per fare un esempio che ormai risale alla fine degli anni '80, il ritornello di «Cacao Meravigliano» era già divenuto «celebre» dopo le prime fortunate trasmissioni televisive dirette da Renzo Arbore. Burlescamente presentato come *jingle* di un immaginario *sponsor*, esso indusse non pochi consumatori suggestionabili a ricercare sul mercato il prodotto da esso contrassegnato, che in realtà non esisteva. Ci si trova in questo caso come in situazioni consimili al cospetto di un'entità che possiede un valore cospicuo anche se non è mai effettivamente stata usata sul mercato; e si comprende come a tutela della sua appartenenza contro la registrazione non autorizzata ad opera di un terzo²²¹² sia stata introdotta un'apposita disciplina rivendicatoria, come quella sancita dalla previsione dell'art. 118 c.p.i.

D'altro canto, proprio la riforma del 1992 ha moltiplicato il rischio che la domanda di registrazione venga presentata da terzi che hanno solo il merito di avvedersi per primi del potenziale promozionale insito in un segno, e che procedono alla sua registrazione come marchio senza avere titolo a esso. Si è infatti visto che il testo dell'art. 19.1 c.p.i. innova sul passato introducendo il principio della legittimazione «aperta» alla registrazione del marchio, che può oggi essere richiesta da «chiunque»²²¹³. Oggi, diversamente che in passato, può conseguire la registrazione anche chi non sia titolare di impresa; chi non si proponga neppure una propria utilizzazione diretta del segno sul mercato; chi intenda appropriarsi del suo valore di scambio e non d'uso. L'intento di queste nuove regole è quello di consentire l'appropriazione del marchio anche da parte di chi abbia investito risorse non nell'affermazione del segno sul mercato ma nella sua creazione e nel suo lancio pubblicitario; ma della loro elasticità può ben valersi anche chi non abbia qualsivoglia titolo sul marchio.

artt. 24 e 34 l.m. Si pensi al caso dell'intestazione fiduciaria della registrazione in capo a soggetto diverso dal titolare del diritto sostanziale corrispondente; od al rifiuto del fiduciario di ritrasferire al fiduciante la registrazione in conformità agli accordi fra le parti.

²²¹¹ Come rilevato (in conformità al ricordato insegnamento di G. OPPO, *Creazione e esclusiva nel diritto industriale*, cit., 200) da P. SPADA, *La registrazione del marchio: i "requisiti soggettivi" tra vecchio e nuovo diritto*, cit., 435 e 443.

²²¹² Che, nel caso del «Cacao Meravigliano» è in effetti avvenuta, mettendo in comprensibile imbarazzo il giudicante (Pret. Roma 10 gennaio 1990, RAI Radio Televisione Italiana c. Old Colonial s.a.s. e Regina s.r.l. con l'intervento del dott. Lorenzo Arbore e altri, in *Riv. dir. ind.* 1990, II, 99 ss., caso «Cacao Meravigliano») che si trovava a operare in un assetto normativo nel quale ancor non esisteva una tutela dei «segni notori» corrispondente a quella oggi apprestata dal 3° comma dell'art. 8 c.p.i.

²²¹³ V. *supra*, §§ 14 e 35.

Il Codice tiene conto del rischio così istituito e quindi, nella complessiva disciplina relativa alla registrazione e alla brevettazione del non avente diritto, offre una specifica collocazione alla rivendicazione del marchio. Essa si riferisce ai casi in cui “chi abbia depositato la domanda” sia soggetto diverso da quello cui spetta il “diritto alla registrazione”²²¹⁴.

La norma attribuisce al soggetto avente diritto alla registrazione la facoltà di fare accertare che il diritto alla registrazione spetta non al depositante ma a sé stesso. Sulla base della sentenza («passata in giudicato») che compia tale accertamento, il soggetto legittimato può nei tre mesi successivi assumere a proprio nome la domanda di registrazione, depositare una nuova domanda con decorrenza dalla data della prima od ottenere il rigetto di quest'ultima²²¹⁵, sempreché la registrazione non sia stata ancora effettuata.

Quest'ipotesi non è però realistica, perché per ottenere una sentenza di accertamento «passata in giudicato» occorre ordinariamente molto più tempo di quanto occorra per la registrazione.

Il comma successivo prevede pertanto che l'avente diritto possa valersi di rimedi operanti anche se il non avente diritto già abbia ottenuto la registrazione. Egli può alternativamente «a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome ... dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito; b) far valere la nullità ... della registrazione concess[a] a nome di chi non ne aveva diritto»²²¹⁶.

Come si vede, nell'un caso come nell'altro l'avente diritto che sia passato per le forche caudine di un giudicato che accerti l'appartenenza al medesimo del segno ha due opzioni: quella di distruggere il titolo del non avente diritto (impedendone la registrazione o provocandone la dichiarazione di invalidità) o di ottenere l'intestazione a sé della domanda o della registrazione. È in questa seconda opzione che sta la specificità del rimedio restitutorio anziché invalidatorio della rivendicazione.

89.2. *I soggetti cui è riservata la legittimazione esclusiva alla registrazione del segno come marchio.* Ci si deve domandare quali siano le fattispecie nelle quali la legittimazione alla domanda di registrazione può provenire non da “chiunque” ma solo dai soggetti individuati dalla legge (e dai loro aventi causa); e quindi quando sia esperibile l'azione di rivendicazione a vantaggio di questi ultimi e a carico del terzo che abbia proceduto alla registrazione senza avervi titolo.

Nella previsione dell'art. 118 c.p.i. non è dato trovare una risposta univoca al quesito.

Va rilevato che il tenore letterale dell'art. 122.2 c.p.i., nell'individuare i soggetti legittimati all'azione di nullità relativa, sembrerebbe almeno di primo acchito istituire una dicotomia, contrapponendo ai titolari di “diritti anteriori” (su segni distintivi di impresa)²²¹⁷ e ai titolari di diritti d'autore, di proprietà industriale od

²²¹⁴ Art. 118.2 c.p.i.

²²¹⁵ 2° comma dell'art. 118 c.p.i.

²²¹⁶ 3° comma dell'art. 118 c.p.i.

²²¹⁷ §§ 40-73 e 75-79.

altro diritto esclusivo, di diritti al ritratto e al nome confliggenti²²¹⁸, da un lato, gli “aventi diritto”, legittimati a domandare la nullità “perché la registrazione del marchio è stata effettuata dal non avente diritto”²²¹⁹, dall’altro lato. Da un punto di vista testuale è quindi sicuro che tutti i soggetti cui compete l’azione di rivendica posseggono altresì legittimazione all’azione di nullità relativa²²²⁰. Sempre da un punto di vista testuale, non sembrerebbe però vera l’inferenza inversa, secondo la quale tutti i soggetti legittimati all’azione di nullità relativa possono anche agire in rivendica; anzi, se davvero vi fosse una contrapposizione fra i soggetti elencati nella prima e nella seconda parte della norma, si potrebbe ipotizzare che gli “aventi diritto” cui compete l’azione di rivendicazione siano soggetti diversi e ulteriori rispetto ai “titolari di diritti anteriori” cui fa riferimento il primo segmento della previsione sulla nullità. Questa conclusione – che, occorre avvertire fin d’ora, non regge a un’analisi approfondita – sembrerebbe almeno a prima vista trovare una conferma testuale nella norma sulla nullità, che considera come separata ipotesi i casi di registrazione del non avente diritto²²²¹ per contrapporli a quelli nelle quali sono contemplati il conflitto con i diritti anteriori confliggenti su segni distintivi, e, rispettivamente, diritti d’autore, di proprietà industriale od altro diritto esclusivo, di diritti al ritratto e al nome²²²².

Se si accettasse questa ricostruzione, l’area di applicazione dell’istituto della rivendica risulterebbe però piuttosto modesta. Per scovare ipotesi di registrazione del non avente diritto ulteriori e diverse rispetto a quelle basate sui diritti anteriori confliggenti su segni distintivi, diritti d’autore, di proprietà industriale od altro diritto esclusivo, di diritti al ritratto e al nome, ci si dovrebbe ingegnare. Fra di esse verrebbe abbastanza spontaneo includere il caso dell’*Agentenmarke*, visto che questa fattispecie non è richiamata né nella ipotesi menzionate nel primo versante della dicotomia istituita dal 2° comma dell’art. 122 c.p.i. né nelle lett. *a)*, *b)* e *c)* del 1° comma dell’art. 25 c.p.i.²²²³; e ci si potrebbe poi ingegnare di aggiungere a questa ipotesi le fattispecie nelle quali il soggetto che abbia registrato un marchio sulla base di un negozio fiduciario si rifiuti di ritrasferirlo al fiduciante²²²⁴ o il dipendente o l’ausiliario esterno infedele (ad es. il *designer* incaricato di elaborare il

²²¹⁸ Considerati ai §§ 80-84.

²²¹⁹ L’art. 59 l.m. faceva con ancor maggior precisione riferimento al “caso dell’art. 25, comma 3, lett. *b)*”, che disciplina per l’appunto la rivendicazione.

²²²⁰ Come confermato, del resto, dall’art. 118.3, lett. *b)*, c.p.i.

²²²¹ Lett. *d)* dell’art. 25.1 c.p.i.

²²²² Di cui alle lett. *a)*, *b)* e *c)* del medesimo 1° comma dell’art. 25. Un’argomentazione di questo tipo, ancorché riferita alla previsione dell’art. 47 l.m., è in P. SPADA, *Postilla: opposizione alla registrazione e azione di nullità della registrazione*, cit., 349 e *La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto*, cit., 443.

²²²³ In senso conforme P. SPADA, *La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto*, cit., 443 e *La nullità del marchio*, cit., 626.

²²²⁴ L’azione di rivendicazione non può invece essere esercitata al di fuori dei limiti contrattuali eventualmente convenuti, visto che oggi la scissione fra titolarità formale e sostanziale del marchio registrato è ammessa (v. § 14); e quindi di per sé non legittima un’azione di rivendica del soggetto che assuma le decisioni sulle caratteristiche dei beni destinati a essere contraddistinti dal marchio.

logo) violino il contratto che li lega al datore di lavoro o committente e, creato il segno, lo registrino a proprio nome²²²⁵. A questa “picciol schiera” si potrebbe ancora aggiungere il caso della registrazione da parte di un soggetto diverso dal titolare straniero di un marchio registrato precedentemente all'estero, nel caso in cui il titolare straniero abbia “diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia”²²²⁶. Ma poi ci si dovrebbe fermare, non essendo dato di immaginare ulteriori situazioni di registrazione del marchio ad opera di soggetto diverso dell'avente diritto che non siano ricomprese nel primo versante della dicotomia istituita dal 2° comma dell'art. 118 c.p.i.²²²⁷.

Il censimento delle ipotesi di registrazione ad opera di soggetto diverso dall'avente diritto soggette alla rivendicazione ad opera di questi produrrebbe quindi un risultato piuttosto ridotto, dal punto di vista del numero e della significatività delle ipotesi inventariate. Per la verità, un proposta interpretativa così restrittiva era già stata sostenuta con argomenti di peso all'indomani dell'introduzione ad opera della Novella del 1992 dell'istituto della rivendica²²²⁸. La lettura minimalista così avanzata aveva, nel momento in cui essa era stata proposta, consistenti ragioni dalla sua parte. Entro l'assetto normativo in quel momento vigente, si era esattamente avvertito che ogni fattispecie ricondotta al regime della registrazione del non avente diritto e della rivendica avrebbe dovuto, per motivi di coerenza sistematica, venire ricondotta a un regime di nullità relativa e non assoluta: non aveva, e non ha, senso attribuire all'avente diritto la facoltà di ottenere a sé l'intestazione della registrazione, se qualunque terzo poteva rilevare il vizio della registrazione e provocare l'invalidazione della medesima registrazione, lasciando il rivendicante con un pugno di mosche al termine di un procedimento attendibilmente lungo e dispendioso²²²⁹. All'epoca, tuttavia, ci si trovava dopo la Novella del 1992 ma

²²²⁵ In senso conforme P. SPADA, *La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto*, cit., 446-447 e *La nullità del marchio*, cit., 632 (dove l'ipotesi è riferibile solo ai casi nei quali il segno non sia proteggibile come opera dell'ingegno o, se lo sia, l'impresa non abbia acquisito il diritto d'autore corrispondente al suo patrimonio; in caso contrario si presenterebbe la diversa fattispecie della registrazione confliggente con un anteriore diritto d'autore).

²²²⁶ P. SPADA, *La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto*, cit., 446 e *La nullità del marchio*, cit., 632. L'applicazione della disposizione, oggi come in passato (e v. l'art. 24 l.m.) presuppone qualcosa di più della semplice presenza della priorità unionista (sulla quale v. *supra*, §§ 3 B), 1.2, 14, 17 e 38): che al marchio registrato precedentemente all'estero si faccia riferimento nella domanda di registrazione. Se fosse ipotizzabile che gli stemmi, emblemi, bandiere e altri simboli di interesse generale non abbiano la valenza identificatrice dell'ente che si è ipotizzata al § 83.2, la loro registrazione da parte del non avente diritto potrebbe essere aggiunta alla “picciol schiera”.

²²²⁷ Escludendo provvisoriamente il caso della “registrazione in mala fede” alla quale si arriverà fra un momento: v. *infra*, al § 90. Ma per un'anticipazione v. già *supra*, § 35.

²²²⁸ V. P. SPADA, *La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi2 tra vecchio e nuovo diritto*, cit., 442 ss. Sui termini della questione v. anche C. GALLI, in *Commentario alla legge n. 480 del 1992*, cit., 1187 ss.

²²²⁹ P. SPADA, *La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto*, cit., 444-445 e *La nullità del marchio*, cit., 622; *Postilla: opposizione alla registrazione e azione di nullità della registrazione*, cit., 348. In senso contrario G. FLORIDIA, *L'appartenenza e la rivendica-*

prima della riforma del 1999, che sarebbe intervenuta a introdurre in maniera generalizzata la relativizzazione degli impedimenti e dei motivi di nullità²²³⁰. In quel momento era quindi ancor del tutto plausibile cercare di circoscrivere le situazioni che, attraverso l'applicazione della rivendica, avrebbero comportato un'anticipazione del regime, ancor di là da venire, della nullità relativa²²³¹; anche se non poteva evitarsi di avvertire una certa delusione per una conclusione che escludeva dal regime della rivendica proprio quelle situazioni – di investimento pubblicitario non ancor accompagnato da una presenza sul mercato – il cui riconoscimento era parso costituire la vera ragion d'essere dell'introduzione dell'istituto²²³².

Le ragioni di questa cautela ricostruttiva sono venute però meno a partire dalla riforma del 1999. Questa ha rovesciato il sistema precedente, introducendo il regime degli impedimenti relativi e dei motivi di nullità relativa. Una volta compiuta questa scelta di vertice²²³³, non vi erano più ragioni per caldeggiare una lettura restrittiva del perimetro delle situazioni suscettibili di essere ricondotte all'istituto della rivendica²²³⁴. Anzi, nelle nuove coordinate normative si imponeva una lettura

zione del marchio, cit., 142 s., che si appella al venerabile principio della prevenzione, che in effetti sovente regola i casi di concorso fra azioni confliggenti.

²²³⁰ V. *supra*, §§ 3 C) e 36.

²²³¹ Così esplicitamente P. SPADA, *La registrazione del marchio: i "requisiti soggettivi" tra vecchio e nuovo diritto*, cit., 444 ss. e in particolare la chiusura dello scritto: "se si vuole resistere all'invito a relativizzare la nullità" che promana dalle norme sulla (registrazione in mala fede e sulla) rivendica, scriveva l'A. a 448, "si deve ridurre al minimo la nozione di 'appartenenza' del marchio". La "resistenza" era del resto suggerita da un argomento sistematico importante, 445: visto che all'epoca la convalidazione del marchio nei confronti dell'altrui marchio di fatto, nome o diritto esclusivo di terzi si estendeva "anche ai terzi" (art. 48.2 l.m.; ma v. anche art. 48.3), occorreva prendere atto che, "accettando il postulato della non ridondanza del linguaggio legislativo, la norma presuppone che anche 'i terzi' (rispetto al preadottante) siano legittimati a promuovere l'azione di nullità".

²²³² V. *supra*, § 88.2 e l'esuberante presa di posizione di G. FLORIDIA, *L'appartenenza e la rivendicazione del marchio*, cit.

²²³³ E rimossi contemporaneamente gli ostacoli provenienti dagli artt. 46 e 18 l.m.

²²³⁴ Risulta invero difficile condividere l'itinerario di P. SPADA, che per primo ha suggerito (in *La nullità del marchio*, cit., 626 ss. e specie 629 ss.) di sfruttare il registro sistematico per apprezzare in termini di appartenenza il conflitto rispettivamente con i segni distintivi anteriori altrui (questioni di novità, nel lessico dell'A.) e con i diritti anteriori a ritratto, al nome, d'autore, di proprietà industriale o altri diritti esclusivi di terzi (questioni di liceità relativa, nel lessico dell'A.), ben al di là dunque della "picciol schiera" di fattispecie sopra enumerate nel testo, quando, nel successivo scritto *Postilla: opposizione alla registrazione e azione di nullità della registrazione*, cit., 348-340, ha poi ripercorso il cammino inverso per riproporre l'opposta conclusione di partenza (dalla quale aveva preso le mosse nel suo primo scritto sull'argomento immediatamente successivo all'adozione della Novella, *La registrazione del marchio: i "requisiti soggettivi" tra vecchio e nuovo diritto*, cit.), secondo la quale mai sarebbe configurabile un'ipotesi di registrazione del non avente diritto in relazione alle fattispecie di novità e di liceità, sulla base dell'argomento che oramai in queste stesse fattispecie la relativizzazione sarebbe divenuta oggetto di una espressa scelta legislativa e quindi non occorrerebbe apprezzarle come questioni di appartenenza per giungere a quel risultato. Mi pare che alla base di questa opinione stia un doppio equivoco: l'A. ravvisa un rischio di "sabotaggio" (*Postilla*, cit., 347, 348) della scelta favorevole alla relativizzazione proveniente dalla lettura come motivo di nullità

ra questa volta in senso espansivo delle ipotesi nelle quali il titolare del diritto anteriore confliggente, oramai divenuto arbitro esclusivo della facoltà di chiedere la nullità dell'altrui registrazione invalida, ad esclusione di qualsiasi prerogativa concorrente di terzi, avrebbe potuto optare per l'intestazione a sé della privata.²²³⁵ Il primo candidato all'accesso a questa espansione per via ermeneutica del raggio di applicazione della previsione, rispetto al più ridotto perimetro rilevato *ante* '99, era il titolare di un diritto nascente dall'investimento pubblicitario e promozionale riversato sul segno indipendentemente dal suo utilizzo in funzione distintiva sul mercato. La mente corre qui al caso dei segni notori extramercantili²²³⁶: nel nuovo contesto non si vede più ragione alcuna per la quale chi abbia portato a un successo travolgente il segno "Cacao Meravigliato" debba accontentarsi di far invalidare la registrazione che un terzo non autorizzato abbia chiesto od ottenuto, senza potere provocare l'intestazione a sé del marchio richiesto od ottenuto *non iure*.

Una volta imboccata la strada qui propugnata, occorre soffermarsi sulle implicazioni che essa comporta. Questa impostazione suggerisce una rilettura dei dati normativi. Diviene necessario concludere che la circostanza per cui l'impedimento di cui all'art. 8 c.p.i. è collocato in una lettera separata dell'art. 25.1 c.p.i., la lett. *a*), rispetto alla lett. *d*) della stessa norma, la quale si riferisce alla "registrazione effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto"²²³⁷, non esclude che anche il conflitto con un segno notorio anteriore possa anch'esso venire visualizzata come caso di "registrazione effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto", che dà ingresso all'azione di rivendicazione, come del resto è del tutto logico pensare salvo che si ritenga che le micro-scelte del legislatore relative a una norma eminentemente classificatoria quale è la norma generale sulla nullità prevalgano rispetto alle macro-scelte giuspolitiche espresse dal sistema²²³⁸.

assoluta della (diversa) previsione sul deposito in mala fede e si propone di disinnescare questo ipotetico rischio attraverso "un drastico ridimensionamento del concetto di appartenenza" (*ivi*), tornando così a restringere il perimetro assegnato alla nozione di "registrazione ad opera del non avente diritto" (348-350) di cui aveva nella tappa precedente del suo pensiero proposto l'allargamento. Questa ritirata strategica non appare però necessaria, perché esistono comunque dati interpretativi sufficientemente solidi per confinare entro limiti appropriati le situazioni nelle quali la malafede nel deposito va intesa come motivo di nullità assoluta, senza dovere tormentare la nozione di appartenenza del segno (v. *infra*, § 90.2 e per un accenno già § 35.3; per una presa di posizione conforme v. del resto la stessa *Postilla*, cit., 346-347); e inoltre risulta inopportuna, perché escludendo il titolare di un diritto anteriore confliggente sul segno registrato *non iure* che non appartenga alla "picciol schiera" ammessa dall'A. al privilegio della rivendica dall'esercizio dell'opzione rivolta a ottenere il trasferimento a suo nome dell'attestato (*Postilla*, cit., 349), lo condanna a ripetere la sua reazione nei confronti di ulteriori fenomeni di appropriazione a suo danno, anche quando la stabilizzazione della situazione attraverso un'intestazione della registrazione del marchio comporterebbe un vantaggio netto dal punto di vista degli interessi collettivi in gioco, per le ragioni che verranno esaminate poco oltre nel testo.

²²³⁵ Secondo l'alternativa prevista dalla lett. *a*) del 3° comma dell'art. 118 c.p.i.

²²³⁶ Art. 8.3 c.p.i. (su cui v. *supra*, § 83.3).

²²³⁷ Mediante il richiamo al "caso dell'art. 118, comma 3, lett. *b*)".

²²³⁸ Sulla prevalenza dell'interpretazione teleologica delle norme rispetto a quella letterale, con-

Nell'ambito di questo medesimo ripensamento, occorre prendere atto della circostanza che a ben vedere la norma sulla nullità relativa, il 2° comma dell'art. 122 c.p.i., non intende in realtà contrapporre gli "aventi diritto", legittimati a domandare la nullità "perché la registrazione del marchio è stata effettuata dal non avente diritto", ai soggetti menzionati nella prima parte della norma²²³⁹, visto che può ben essere che i titolari di "diritti anteriori" siano al contempo "aventi diritto" che vedono registrato il proprio segno da altri. Lettura quest'ultima che può risultare perfettamente legittimata anche da un punto di vista testuale, solo che si abbia l'accortezza di leggere l'espressione "avente diritto" con cui si conclude il 2° comma dell'art. 122 c.p.i. come se significasse "altro avente diritto".

Una volta sgombrato l'*iter* interpretativo da ostacoli testuali che possono apparire ingombranti solo quando si attribuisca al dato letterale un peso che esso in realtà non possiede²²⁴⁰, la riflessione viene indirizzata lungo un percorso che a me appare assai più fruttuoso. Nella prospettiva così guadagnata, due divengono le domande davvero rilevanti: esistono ragioni giuspolitiche che consigliano di attribuire all'avente diritto non solo la facoltà puntuale di provocare l'invalidazione del segno altrui, condannandolo a ripetere il processo anche nei confronti di altri terzi che si appropriino del "suo" segno, ma anche quella di stabilizzare la propria posizione di vantaggio sul piano dei segni distintivi di impresa attraverso l'intestazione a sé della privativa? Esistono, per contro, ragioni sempre di tipo giuspolitico che sconsiglino l'intestazione a nome dell'avente, perché essa può manifestarsi attributiva di vantaggi indebiti a favore di questi o di svantaggi altrettanto ingiustificati a carico della collettività o dei terzi che possano desiderare accedere a quel segno?

Una risposta esauriente a quesiti come questi, che presuppongono un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco, potrà venire solo dall'accumulazione dell'esperienza giurisprudenziale. Certo è che esistono "casi facili", o quantomeno casi più facili. Quando un terzo non autorizzato registri a proprio nome un segno notorio ai sensi del 3° comma dell'art. 8 c.p.i., sia esso il "Cacao Meravigliato" del passato o, per fare un altro esempio, il logo di una manifestazione sportiva di grande richiamo e risonanza, la circostanza che il soggetto che abbia portato il segno alla notorietà, grazie agli sforzi profusi nella sua utilizzazione primaria, possa non solo rintuzzare l'appropriazione inautorizzata, ma ottenerne l'intestazione a sé della registrazione indebitamente ottenuta attraverso una sentenza passata in giudicato, vale a instaurare chiarezza *erga omnes* quanto agli effetti sul piano dell'appartenenza, e quindi anche della registrazione di marchio, di un segno la cui immediata consistenza comunicazionale già si è imposta agli occhi di tutta la collettività.

seguito all'inserimento del testo normativo italiano all'interno del tessuto normativo comunitario, v. già *supra*, § 9.

²²³⁹ Come pure si era ipotizzato nella lettura considerata all'inizio di questo paragrafo.

²²⁴⁰ Come mi pare riconosca lo stesso P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 627, laddove riconosce che la "controindicazione testuale" che scaturisce dalla collocazione nelle diverse lettere della norma generale sulla novità possa essere superata dalle "ragioni di sistema".

Che dire però del caso in cui il diritto anteriore fatto valere con la rivendicazione consista in un marchio anteriore sì confliggente con quello successivo, ma a esso non identico? Qui la situazione è più delicata. Mentre l'invalidazione del segno successivo si limiterebbe a riportare il titolare del marchio anteriore nello *status quo ante*, dove il suo diritto anteriore non subirebbe le interferenze provenienti da quello successivo, non altrettanto si potrebbe dire nel caso della rivendicazione, dove l'intestazione in capo al titolare del primo marchio provocherebbe invece un'espansione, più o meno accentuata a seconda del tasso di somiglianza dei due segni, del raggio di protezione che compete al rivendicante, che potrebbe aggiungere alla sfera di protezione originaria quella ulteriore conferita dagli elementi ulteriori presenti nel marchio successivo. Quest'espansione potrebbe comportare un pregiudizio alla libertà concorrenziale dei terzi, che fossero interessati ad adottare – o che *medio tempore* avessero adottato – un segno interferente non con il primo ma con il secondo marchio; e occorre riflettere sul fatto che questo pregiudizio sarebbe invece evitato al concorrente se il secondo marchio venisse solo annullato anziché intestato al titolare del primo, con effetti sul piano della priorità cronologica che risalgono alla data del deposito del secondo marchio. Qui l'intestazione in capo al primo titolare sulla base di un giudicato formatosi *inter partes* risulterebbe produttivo di effetti *erga omnes* che potrebbero vulnerare gli interessi di controinteressati rimasti estranei al giudizio; e non si potrebbe escludere a priori che questi effetti possano avere riflessi negativi in prima battuta sulla posizione dei concorrenti del primo titolare e in seconda battuta sull'interesse collettivo all'apertura del mercato di riferimento²²⁴¹.

Un analogo modo di procedere, tutto giocato sul terreno della valutazione degli interessi, si raccomanda anche nelle altre situazioni nelle quali il conflitto fra diritti anteriori e registrazione di marchio successiva non autorizzata sia pensabile in termini di appartenenza. Così, si può immaginare che una cautela particolare debba accompagnare la valutazione della pretesa del titolare di una ditta o a maggior ragione di un'insegna anteriore che pretenda l'intestazione a sé della registrazione di un marchio successivo asseritamente confliggente. Già si sono segnalati i rischi che si correrebbero se si intendesse come automatismo il principio dell'unitarietà dei segni distintivi²²⁴²; qui occorre solo aggiungere che questi rischi non debbono essere moltiplicati attribuendo al titolare di una ditta (od altro segno distintivo tipico od atipico) anteriore una pretesa all'intestazione del marchio successivo, posto che dall'intestazione della registrazione conseguono anche effetti a carico di soggetti diversi dai titolari dei diritti confliggenti.

²²⁴¹ Abbastanza enigmatica risulta sotto questo profilo la statuizione di Trib. Milano 13 marzo 2009, IBA S.A. c. Tavola s.p.a., caso «ovetto assorbiodori per frigo», cit., che attribuisce all'impresa straniera, che aveva ideato un dispositivo assorbiodori per frigo affidando la costruzione dello stampo e la realizzazione degli esemplari a un terzo, un diritto sul marchio registrato senza autorizzazione dall'impresa italiana, facoltizzata ad acquistare gli esemplari così prodotti per rivenderli sul mercato italiano, idoneo a invalidare la registrazione non autorizzata ma non a provocarne l'intestazione in capo all'impresa straniera.

²²⁴² V. *supra*, § 79.4.

90. *Il divieto di registrazione in mala fede*²²⁴³

90.1. *La domanda in mala fede fra diritto comunitario e diritto nazionale.* In chiusura della trattazione sugli impedimenti a una valida registrazione del marchio resta da dire del divieto di registrazione in malafede. Nella nostra legge questo è sancito dal 2° comma dell'art. 19 c.p.i., secondo il quale “Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in malafede”; e la disposizione è presidiata dalla sanzione di nullità²²⁴⁴.

Diversa è la collocazione di questa fattispecie nell'architettura del diritto comunitario, che la piazza alla lett. *d*) del par. 2 dell'art. 3 della direttiva e quindi la visualizza come impedimento assoluto²²⁴⁵. Dal canto suo, la previsione dell'art. 52, par. 1, lett. *b*), r.m.c., sancisce un motivo di nullità assoluta del marchio “alorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in mala fede”.

Le divergenze testuali fra la norma nazionale e quelle comunitarie sono minime e per nulla significative; ma la divaricazione sotto il profilo della disciplina è fortissima. Nel diritto del marchio comunitario, il medesimo vizio, con una deviazione notevole rispetto alla disciplina ordinaria, pare operare solo *ex post* e non poter essere fatto valere *ex ante* né dall'Ufficio in sede di registrazione né dai privati controinteressati, tant'è che esso non è affatto richiamato nelle previsioni concernenti gli impedimenti²²⁴⁶. La direttiva comunitaria, dal canto suo, se visualizza la registrazione in mala fede come impedimento assoluto, non provvede invece ad armonizzare il medesimo fenomeno né come impedimento relativo né come causa di nullità relativa; il che può di primo acchito sorprendere ma risulta anzi inevitabile non appena ci si avveda che nel diritto nazionale l'impedimento e motivo di nullità corrispondenti attengono all'appartenenza del marchio e quindi a

²²⁴³ In argomento A. LAUDONIO-T. MALTE MÜLLER, *La mala fede nella registrazione dei marchi*, in *Riv. dir. ind.* 2012, I, 40 ss.; M. AMMENDOLA, *Il deposito del marchio in mala fede*, in *Riv. dir. ind.* 2002, I, 231 ss.; M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio*, cit., 497 ss.; P. SPADA, *Postilla: opposizione alla registrazione e azione di nullità della registrazione*, cit., 347-350; *La nullità del marchio*, cit., 623 ss. e *La registrazione del marchio: i “requisiti soggettivi” tra vecchio e nuovo diritto*, cit., 441 ss.; C. GALLI, in *Commentario alla legge n. 480 del 1992*, cit., 1179 ss.; C.E. MAYR, *La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell'ingegno*, cit.

²²⁴⁴ Dalla lett. *b*) del 1° comma dell'art. 25 c.p.i. La previsione corrisponde all'art. 22.2 l.m., che è stato introdotto dalla Novella. Esclude l'applicabilità del divieto ai depositi anteriori al 1992 Trib. Milano 13 marzo 2007, caso «Tortionata», cit.; si pronuncia invece a favore di un'applicazione retroattiva App. Venezia 17 giugno 2002, Montedison s.p.a. c. Calzaturificio Enne Sport and Style s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.* 4446, caso «Il Moro di Venezia».

²²⁴⁵ In argomento v. già *supra*, § 35.1.

²²⁴⁶ Artt. 7 e 40 r.m.c. Come già si è rilevato *supra*, al § 35.1, stando alla sistematica accolta dal regolamento, ci si trova di fronte a un vizio che può essere fatto valere solo mediante l'azione di annullamento di fronte all'Ufficio di Alicante o mediante una domanda riconvenzionale in un'azione di contraffazione di fronte ai giudici nazionali. In senso conforme ora Trib. UE 3 maggio 2012 (Settima Sezione), caso «Karra/Kara», cit., par. 84.

materia sottratta all'armonizzazione comunitaria²²⁴⁷. Tornando a riferirsi al marchio comunitario, la cui disciplina dell'appartenenza non può essere desunta dai marchi nazionali, va osservato che il regolamento non si sottrae per contro al compito di apprestare una disciplina del motivo di nullità "assoluta", e, nel ciò fare, accoglie una formulazione abbastanza estesa da potere trovare applicazione giurisprudenziale anche in relazione a controversie sull'appartenenza non disciplinate da altre specifiche norme²²⁴⁸.

Nel nostro diritto la norma riceve il significato che le attribuisce il contesto stesso in cui essa è inserita. Essa è collocata immediatamente dopo la previsione che introduce un sistema di legittimazione aperta alla registrazione del marchio: e pare quindi apportare un correttivo alla regola generale vietando la registrazione nei casi in cui il registrante sia consapevole dell'altruità del segno e raccordarsi così al successivo art. 118.2 c.p.i. che disciplina i rimedi che spettano all'"avente diritto" quando la registrazione sia stata effettuata da persona diversa da questi²²⁴⁹. In questa prospettiva, non vi è dubbio che il divieto di registrazione in mala fede del diritto nazionale attenga a una questione di appartenenza e quindi delinei un impedimento relativo e un motivo di nullità relativa²²⁵⁰.

Bisogna tuttavia assumere che il legislatore non detti la medesima disciplina due volte per la stessa situazione. È quindi da escludersi che la norma si possa riferire a quei conflitti per i quali è già espressamente prevista la nullità della registrazione successiva. Se si vuole attribuire alla previsione dell'art. 19.2 c.p.i. un suo proprio ambito precettivo specifico, occorre piuttosto assumere che si tratti di una clausola generale di chiusura e che quindi la norma sia chiamata a risolvere conflitti di interessi che il legislatore non ha previsto e non ha risolto in modo espresso²²⁵¹; occorre, in altri termini, pensare che essa si riferisca a quelle ipotesi di appropriazione consapevole dell'altrui segno che non trovino precisa disciplina nelle restanti norme di legge e pure non restino irrilevanti per il diritto²²⁵². Il rilie-

²²⁴⁷ Per le ragioni già indicate *supra*, ai §§ 35.1, 72 e 88. V. peraltro la lett. g) del par. 4 dell'art. 4 della direttiva (per un'applicazione della quale v. 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») e, con riferimento alla registrazione di marchi comunitari in occasione dell'ultimo allargamento l'art. 165, par. 3, r.m.c. sul quale v. anche per riferimenti già *supra*, § 35.2.

²²⁴⁸ V. ad es. Trib. UE 1 febbraio 2012 (Ottava Sezione), caso «Pollo Tropical Chicken on the Grill», cit.

²²⁴⁹ Sottolineava il collegamento fra la legittimazione aperta istituita dalla Novella e il divieto di registrazione in mala fede già A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., 106.

²²⁵⁰ Così anche, al di là di qualche esitazione, P. SPADA, *Postilla*, cit., 347. In senso contrario però Trib. Alba (sez. staccata di Bra) 29 aprile 2003 (ord.), Bussolino Sitcap s.a.s. c. Consorzio Carni Qualità Piemonte, in *Giur. ann. dir. ind.* 4570, caso «CCQP».

²²⁵¹ Così, e eloquentemente, la nota di commento a Corte di Giustizia 11 giugno 2009, causa C-529/07, Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c. Franz Hauswirt GmbH, in *Giur. ann. dir. ind.* 5472, caso «coniglietto pasquale». In senso conforme App. Torino 1 giugno 2013, Seven s.p.a. c. Due Esse s.r.l., caso «Seven/Eleven»; in senso diverso però Trib. Torino 8 marzo 2013, caso «Premio Grinzane Cavour», cit.

²²⁵² Cfr. M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio*, cit., 497, che però menziona

vo, esatto, secondo cui in questo caso il difetto attiene non al segno ma al suo deposito²²⁵³, pare confermare questa lettura.

In questa prospettiva la previsione funziona da norma di chiusura. Essa trova quindi applicazione nel caso previsto dall'art. 6^{septies} CUP (registrazione del marchio del fabbricante straniero da parte del distributore locale), per il quale si è constatato che il diritto nazionale non appresta una disciplina espressa²²⁵⁴, e, parrebbe, anche in quei casi in cui al momento della presentazione della domanda i presupposti della fattispecie cui il diritto ricollega una delle "riserve" specifiche²²⁵⁵ non siano ancora completi ma solo *in itinere*²²⁵⁶. Così, sarebbe vietata in

anche ipotesi (come la registrazione del logo da parte dell'ausiliario che lo abbia creato per incarico del committente) che nel § precedente sono parse riconducibili al caso della registrazione del non avente diritto; C.E. MAYR, *La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell'ingegno*, cit., 79 ss., nonché, all'interno della sua particolare prospettiva, C. GALLI, *Funzione del marchio*, cit., 148 ss. Per la verità, la maggior parte della giurisprudenza tende a scorgere *anche* una violazione del divieto di registrazione di mala fede, quando già sia provata l'esistenza di un diritto anteriore confligente sufficiente a impedire la registrazione del marchio altrui od a invalidarlo [v. ad es. Trib. Milano 22 ottobre 2007, caso «The OC», cit., che ha ravvisato la nullità della registrazione del marchio "OC", acronimo di Orange County, in quanto segno notorio di una serie televisiva molto nota e in quanto marchio depositato in mala fede; Trib. Foggia 25 ottobre 2002, caso «Bella di Cerignola», cit., relativo alla registrazione come marchio di un nome varietale; App. Bologna 28 giugno 2002, Associazione Sportiva Diver Below e Massimo Torboli c. Dive Italia e N.A.U.I., National Association of Underwater Instructors, in *Giur. ann. dir. ind.* 4505, che ritiene la nullità della successiva registrazione sulla base di tre distinti motivi, costituiti dalla presenza di un anteriore marchio di fatto confligente, di un segno extramercantile notorio e dalla violazione del divieto di registrazione in mala fede; Trib. Napoli 5 novembre 1998 (ord.), caso «pastiglie a doppia colorazione longitudinale», cit.]; oppure, per converso, nega il ricorrere di un caso di registrazione in mala fede perché non riscontra la violazione di un diritto anteriore confligente [in questo senso App. Milano 16 gennaio 2004, caso «Vitasoy», cit., che, una volta escluso che il marchio anteriore registrato all'estero possa ritenersi notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6^{bis} CUP, nega la configurabilità di una registrazione in mala fede; più rigorosi sotto questo profilo Trib. Torino 19 febbraio 2010 (ord.), Raffaele Ugliano c. s.r.l. Ghigo e s.r.l. Maru, caso «Fazenda do Brasil», ined., che corregge sul punto Trib. Torino 15 dicembre 2009 (ord.), Raffaele Ugliano c. s.r.l. Ghigo e s.r.l. Maru, caso «Fazenda do Brasil», anch'essa inedita; Trib. Roma 17 maggio 2005, caso «Budweiser», cit. (*obiter*) e App. Venezia 17 giugno 2002, caso «Il Moro di Venezia», cit.; in posizione intermedia Trib. Bologna 19 dicembre 2008, caso «Tukano», cit., secondo cui, pur essendo la fattispecie della registrazione in mala fede residuale rispetto alle ipotesi tipiche di conflitto fra due soggetti in ordine al medesimo marchio, la sua presenza potrebbe essere riscontrabile anche "in relazione ad ipotesi di conflitto fra segni già disciplinate da altre specifiche norme"]. È peraltro difficile biasimare l'impostazione maggioritaria, visto che, una volta che il titolare del diritto anteriore abbia provato la consapevolezza dell'"altruità" del segno, diviene irresistibile la tentazione di assoggettare l'operato del registrante *non iure* ad un impedimento o motivo di invalidità ulteriore, il cui accertamento presenta anche il vantaggio di chiarire l'inapplicabilità delle norme sulla convalida (sul punto v. *infra*). Sotto questo profilo si potrebbe dire che il principio di specialità degli impedimenti, presente sia nel diritto comunitario sia in quello italiano, è seguito con maggior scrupolo dai giudici comunitari che dai loro colleghi italiani.

²²⁵³ P. SPADA, *La nullità del marchio*, cit., 616.

²²⁵⁴ V. *supra*, § 74.

²²⁵⁵ V. *supra*, §§ 80-84.

²²⁵⁶ In questo senso già A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., 106 e C. GALLI, in *Commentario alla legge n. 480 del 1992*, cit., 1181. Nello stesso senso App. Torino 8 marzo 2013, British

quanto in malafede la registrazione come marchio per palloni da calcio del nome di un giovane atleta che al momento del deposito del terzo non fosse ancora “notorio” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 8 c.p.i. ma che già avesse concretamente fatto intravedere le sue doti con un paio di triplette o doppiette nel massimo campionato. In mala fede risulterebbe anche la registrazione di un segno usato in altro Stato comunitario «al momento della presentazione» della domanda, quando sia provato che il richiedente voglia «battere sul tempo» l’impresa dell’altro Stato membro od addirittura provocare confusione fra i prodotti propri e quelli dell’operatore straniero²²⁵⁷. In alcuni casi, potrà considerarsi depositato in mala fede anche quello di un segno “sul viale del tramonto”, che sia stato dismesso dal suo precedente titolare ma di cui il pubblico di riferimento conservi un preciso ricordo, ricollegandolo ancora all’imprenditore che lo abbia per primo utilizzato sul mercato²²⁵⁸. Lo stesso vale quando il registrante sia al corrente dell’uso decennale del terzo e, grazie ai rapporti familiari, amministrativi e societari con questi, sia consapevole della scelta di non procedere alla formale registrazione del segno come marchio²²⁵⁹.

In queste situazioni il divieto di registrazione in mala fede esibisce un elemento specializzante rispetto alla registrazione del non avente diritto: la sua applicazione a beneficio del soggetto che la invoca presuppone la prova che il registrante fosse consapevole dell’“altruità”, sia pur *in itinere*, del segno. La giurisprudenza non a torto attribuisce molto peso al riguardo alla circostanza che il registrante in mala fede sapesse – od avesse ragione di sapere – dell’imminenza del completamento della fattispecie acquisitiva del diritto in capo al soggetto candidato a diventarne titolare, come avviene, ad es., nel caso in cui questi sia in procinto di entrare sul mercato²²⁶⁰, abbia apprestato il numero zero di una rivista²²⁶¹, stia ri-

American Tobacco Italia s.p.a c. Collezione Italiana Tabacchi s.r.l., in *Il dir. ind.* 2014, 358 ss., con commento di G. FOGLIA, caso «sigarette MS», che però curiosamente esclude la stessa valutazione all’ipotesi inversa, nella quale il registrante si appropri di un segno la cui registrazione si è estinta.

²²⁵⁷ Esattamente in termini Trib. Milano 23 luglio 2003, caso «Tomorrow», cit. E v. la lett. g) del par. 4 dell’art. 4 della direttiva, che prevede come distinta ipotesi di impedimento relativo il caso che “il marchio di impresa si presti a essere confuso con un marchio di impresa che è usato in altri Stati al momento della presentazione della domanda e che continua a esservi usato, purché il richiedente abbia domandato in malafede la registrazione del marchio di impresa”.

²²⁵⁸ Per un approfondimento di questa ipotesi, che presuppone che la registrazione scaduta o decaduta conservi la tutela minore che derivi dalla residua notorietà del segno, v. *infra*, §§ 91 e 100. In senso contrario però App. Torino 8 marzo 2013, con commento di G. FOGLIA, caso «sigarette MS».

²²⁵⁹ Trib. UE 11 luglio 2013 (Sesta Sezione), causa T-321/10, SA. PAR. s.r.l. c. UAMI e Salini Costruttori s.p.a., caso «Gruppo Salini», par. 31.

Sulla malafede nella registrazione di un nome a dominio v. Trib. Venezia 27 maggio 2013, Digicom s.r.l. c. S.C. register s.p.a. e registration Authority Italiana, in *Il dir. ind.* 2014, 166 ss. con commento di C. BELLOMUNNO. Il tema è esaminato – con una certa approssimazione – da C.M. CASCIONE, *I nomi a dominio aziendali*, cit., 442 s.

²²⁶⁰ Come nel caso deciso da Trib. Bologna 19 dicembre 2008, caso «Tukano», cit. In termini simili v. Trib. Milano 19 marzo 2004, Italmobiliare s.p.a. e Franco Tosi s.p.a. c. Franco Tosi Meccanica s.p.a., Casti s.p.a. e Franco Tosi Alluminio s.p.a. e nei confronti di Ansaldo Energia s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4736, caso «Franco Tosi».

²²⁶¹ V. Trib. Milano 23 luglio 2003, caso «Tomorrow», cit.

muovendo gli ostacoli amministrativi che si frappongono al suo ingresso²²⁶²; e non esita ad assegnare rilievo alla circostanza che un socio della società registrante sia anche socio della società a danno della quale la registrazione ha luogo e quindi operi in conflitto di interessi²²⁶³. È peraltro da ritenersi che la norma possa operare in congiunzione con la previsione dell'art. 118.2 c.p.i.: nel senso che il soggetto cui fa capo l'aspettativa in fase di completamento avrebbe anche l'opzione di provocare a sé l'intestazione della registrazione, in esito al giudicato, accanto a quella di far valere la nullità di quella dell'illegittimo registrante. Ciò che conferma che ci si trova al cospetto di una tipica ipotesi di nullità relativa, azionabile solo dall'interessato e non da parte dei terzi.

È fuor di discussione che la registrazione in mala fede non sia suscettibile di convalida; intanto perché, dal punto di vista soggettivo, per definizione difetta il terzo presupposto per l'operare di quest'istituto²²⁶⁴; e poi perché il segno oggetto di appropriazione *non iure* sta fuori del perimetro dei diritti e dei segni nei confronti dei quali opera la convalida²²⁶⁵.

90.2. *Il divieto di registrazione come motivo di nullità anche assoluto.* Accogliendo questa ricostruzione, parrebbe profilarsi un contrasto con la collocazione della norma apprestata dal diritto comunitario: il divieto di registrazione in mala fede è visto dalla lett. *b*) del par. 1 dell'art. 51 r.m.c. come causa di nullità assoluta (e nello stesso senso depone la lett. *d*) del par. 2 dell'art. 3 direttiva). Ma il contrasto è solo apparente. Sul piano del diritto comunitario il divieto di registrazione in mala fede ha un significato ben diverso, che attiene non alla violazione di posizioni di riserva sul segno che nel disegno comunitario sono materia di competenza squisitamente nazionale. Esso concerne invece il piano degli usi distorti e anti-concorrenziali del marchio²²⁶⁶. Secondo la tradizione anglosassone registrazione in malafede è quella di chi si accaparrì un numero eccessivo di segni, non per usarne ma allo specifico fine di mettere a mal partito i concorrenti. Di qui deriva la norma generale comunitaria; e in questa sua accezione, che ben si raccorda con le previsioni che sanciscono l'onere di utilizzazione del marchio²²⁶⁷, essa appare naturalmente destinata a essere presidiata dalla sanzione della nullità assoluta in quanto chiamata non a dirimere un conflitto di appartenenza ma a garantire la correttezza della lotta concorrenziale.

Non sembra sussistere alcun ostacolo ad attribuire anche questo secondo signi-

²²⁶² Come nel caso deciso da Trib. Milano 23 dicembre 1999 (ord.), Suzan Leontien Janssen c. Ranstad Holding n.v. e Ranstad Italia s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4115, caso «Randstad». M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio*, cit., 497-498 prende in considerazione l'ipotesi che un'impresa, venuta a conoscenza mediante spionaggio industriale del logo segreto che un concorrente si accinga a registrare, preceda il concorrente nella registrazione e quella del deposito in violazione di un accordo transattivo (ad es. di coesistenza o di delimitazione).

²²⁶³ Trib. UE 11 luglio 2013 (Sesta Sezione), caso «Gruppo Salini», cit., par. 40.

²²⁶⁴ § 86 (iii).

²²⁶⁵ § 85.4.

²²⁶⁶ In argomento v. *amplius* § 35.2 e 35.3.

²²⁶⁷ Sulle quali v. *infra*, §§ 91 ss. e in particolare 101.

ficato al divieto di registrazione in malafede sancito dalla norma nazionale, che, in questa seconda prospettiva, configurerebbe un caso di nullità (anche) assoluta²²⁶⁸. A conferma della specialità reciproca delle norme, pur contigue, che attengono rispettivamente alla registrazione del non avente diritto e del divieto di registrazione in mala fede.

²²⁶⁸ In senso conforme M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio*, cit., 498. Per un'illustrazione compiuta della disciplina del motivo di nullità assoluta (e dell'impedimento assoluto verosimilmente corrispondente) v. *supra*, § 35.3.